

INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Monika Zielińska
rzecznik patentowy, adwokat

**WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY I JEGO SPECYFIKA
W STOSUNKU DO UREGULOWANIA KRAJOWEGO**

Warszawa 2012

Spis treści

Wstęp	1
I. Źródła prawa znaków towarowych i zarys ich wzajemnych powiązań w ramach prawa europejskiego	4
I.1. Źródła prawa znaków towarowych	4
I.2. Zarys europejskiego prawa znaków towarowych	8
I.2.1. Harmonizacja prawa znaków towarowych w ramach Unii Europejskiej....	13
I.2.2. Zasada bezpośredniego stosowania prawa unijnego i jego nadrzędności w stosunku do prawa krajowego	17
II. Podstawowe cechy systemowe wspólnotowego znaku towarowego.....	20
II.1. Autonomiczny charakter znaku wspólnotowego	20
II.1.1. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)	20
II.1.2. Przedmiotowy zakres praw wyłącznych	21
II.1.3. Dochodzenie naruszeń – wyłączna jurysdykcja sądów wspólnotowych znaków towarowych.....	33
II.1.4. Wyjątki od zasady autonomii znaku wspólnotowego	43
II.2. Jednolity charakter znaku wspólnotowego.....	48
II.2.1. Terytorialny zakres ochrony.....	49
II.2.2. Zakres terytorialny przy ustalaniu renomy i rzeczywistego charakteru używania znaku	59
II.2.2.1. Zakres terytorialny przy ustalaniu renomy.....	59
II.2.2.2. Zakres terytorialny przy ustalaniu rzeczywistego charakteru używania znaku.....	64
II.2.3. Wyczerpanie prawa	70
II.2.4. Rozszerzenie	74
II.3. Koegzystencja znaku wspólnotowego ze znakami krajowymi.....	80
II.4. Równoważny charakter prawa z rejestracji znaku wspólnotowego z prawem do znaku krajowego	84
II.4.1. Kolizja między znakiem krajowym a „wcześniejszym” znakiem wspólnotowym	84

II.4.2. Inne przypadki kolizji między znakiem krajowym a znakiem wspólnotowym	91
II.4.3. Kolizja w przypadku wygaśnięcia znaku z powodu jego nieużywania	91
II.5. Uprzywilejowanie znaku wspólnotowego wobec znaków krajowych poprzez możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa, starszeństwa oraz konwersji na znak krajowy.....	94
Zakończenie	96

Wstęp

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, krajowy i wspólnotowy system ochrony znaków towarowych współistnieją na obszarze naszego kraju.

Wzrasta przy tym liczba i znaczenie znaków wspólnotowych w stosunku do znaków krajowych. Świadczą o tym dane statystyczne odnośnie do ilości zgłoszeń i udzielonych praw, udostępniane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante¹ oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej².

Liczba zgłoszeń krajowych w latach 2008-2011 oscyluje między 14.000 a ca. 15.000 rocznie. W roku 2011 wyniosła 15.049 - przy uwzględnieniu zagranicznych i krajowych zgłaszających. Do tego dochodzi 3.247 zgłoszeń odnotowanych w 2011 roku w trybie Porozumienia Madryckiego lub Protokołu do tego Porozumienia.

Można przy tym zauważyć, że liczba zgłoszeń międzynarodowych, w których Polska jest krajem wyznaczonym zdaje się wykazywać od 2004 roku znaczną tendencję spadkową od 8.140 w roku 2004, poprzez 6.500 w roku 2005, 6.286 w roku 2006, 5.589 w roku 2007, 4.827 w roku 2008, 4.191 w roku 2009, 3.112 w roku 2010, aż do 3.247 w 2011 roku. Wydaje się, że tendencja ta może być związana ze wzrostem znaczenia ochrony znaków w ramach systemu wspólnotowego.

Tendencja ta jest także zauważalna w statystykach prowadzonych przez Międzynarodową Organizację Własności Intelektualnej³. W 2004 roku zgłoszeń

¹Statistics on Community Trade Marks in Year 2012 na stronie: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2012.pdf oraz Country Report 2012 Poland na stronie: http://oami.europa.eu/country_reports/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20%28PL%29.pdf

² Raport roczny 2011 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dostępny na stronie: http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/47/71/47712/raport_roczny_2011.pdf, a także raporty roczne Urzędu Patentowego za lata 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 wydane przez Urząd Patentowy RP.

³ Archiwalne dane statystyczne Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej na stronie: http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/annual_stats.jsp?type=EN&name=2

międzynarodowych w systemie madryckim, w których Polska jest krajem wyznaczonym było 6.669, zaś w 2011 roku – 2.744.

Natomiast w odniesieniu do wyznaczeń Wspólnoty Europejskiej w systemie madryckim, w tych samych latach odnotowano skokowy wzrost od 87 w roku 2004, poprzez 5.792 w roku 2005 aż do 15.375 w roku 2011⁴.

Urząd Patentowy udzielił w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 odpowiednio: 15.520, 9.620, 11.000, 9.680 praw ochronnych na znaki towarowe zgłoszone w trybie krajowym przez podmioty krajowe lub zagraniczne. Ponadto w latach tych corocznie udzielana była ochrona na od 5.359 (w roku 2008) do 3.573 (w roku 2011) znaków międzynarodowych zgłoszonych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba będących w mocy praw ochronnych na znaki towarowe w Polsce wynosiła 238.053.

Dla porównania, rejestracji znaków wspólnotowych było do końca 2011 roku - 792.652, zaś na koniec sierpnia 2012 było ich 856.596.

Począwszy od 1998 roku, rejestrowanych jest corocznie przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy znaków wspólnotowych. Przy czym do roku 2004 liczba ta oscylowała z reguły między 34.000 a ca.35.000 znaków, by w latach 2005 – 2010 odnotować wzrost od 59.774 do 100.801. W latach 2011 i 2012 (do sierpnia włącznie) dokonano natomiast odpowiednio 93.828 i 63.944 rejestracji.

Co do liczby zgłoszeń znaków wspólnotowych, to w latach 1996 – 2004 oscylowała ona rocznie między 27.411 (w roku 1997) a 59.944 (w roku 2003). Od 2005 roku odnotowywany jest, mimo niewielkich wahań, stały wzrost liczby zgłoszeń - od 65.483 w roku 2005 do 105.884 w roku 2011. W roku 2012 dokonano do sierpnia włącznie 71.088 zgłoszeń.

Udział wspólnotowych zgłoszeń i rejestracji z Polski jest przy tym stosunkowo niewielki, ale stale rośnie. Najmniej zgłoszeń – kilka-kilkanaście do 29 - było w latach 1996-2002. W roku 2004 zgłoszeń tych było 565, w 2007 – liczba ta przekroczyła

⁴ Tamże

tysiąc (1270), by w 2011 roku osiągnąć wartość 1.964. Łącznie do września 2012 roku odnotowano 12.369 zgłoszeń znaków wspólnotowych z Polski. Do końca września 2012 roku rejestrację uzyskało 8.229 spośród tych zgłoszeń.

Przy czym ta stosunkowo niewielka popularność znaku wspólnotowego wśród polskich zgłaszających może być spowodowana dość wysokimi kosztami uzyskania i utrzymania ochrony. Zdają się na to wskazywać dane statystyczne dotyczące - średnio około trzykrotnie tańszej - ochrony zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, których w okresie od 2003 do września 2012 zgłaszający z Polski zgłosili 14.168. Dla porównania wszystkich pozostających w mocy praw z rejestracji krajowych wzorów przemysłowych było na koniec 2011 roku 12.915.

Powyższe dane statystyczne ilustrują znaczny wzrost znaczenia wspólnotowego znaku towarowego względem ochrony krajowej. Tendencja ta – prawdopodobnie z uwagi na znaczne koszty ochrony znaku wspólnotowego oraz bardziej lokalny charakter działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców - jest na razie zauważalna przede wszystkim w odniesieniu do zgłoszeń w trybie systemu madryckiego, dla których Polska jest krajem wyznaczonym. Jednak w miarę wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku wspólnotowym można się spodziewać, iż ochrona w systemie wspólnotowym zacznie wypierać ochronę krajową.

Celem niniejszej analizy jest omówienie wspólnotowego systemu ochrony znaków towarowych pod kątem różnic względem systemu krajowego. Opracowanie obejmuje porównanie: przedmiotu ochrony, trybu postępowania zgłoszeniowego, zakresu praw wyłącznych, trybu unieważniania oraz stwierdzania wygaśnięcia praw z rejestracji znaku oraz kwestii dochodzenia naruszeń praw wyłącznych.

Materiału do sporządzenia opracowania dostarczyły przede wszystkim wspólnotowe i polskie regulacje prawne dotyczące znaków towarowych, literatura przedmiotu, oraz analiza orzecznictwa Sądu i Trybunału Sprawiedliwości (UE) oraz Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

I. Źródła prawa znaków towarowych i zarys ich wzajemnych powiązań w ramach prawa europejskiego

I.1. Źródła prawa znaków towarowych

Podstawowymi dla omawianej problematyki regulacjami są:

- rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego⁵, będące ujednoliconym następcą poprzednio obowiązującego rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego⁶ wraz z jego licznymi nowelizacjami

oraz

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej⁷. Ustawa ta weszła w życie dnia 22 sierpnia 2001 r., zastępując m.in. poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych⁸.

Zaś w kwestii jurysdykcji i postępowania w sprawach znaków wspólnotowych także:

- ustawa z 4.02.2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe⁹,

- rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I)¹⁰,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.06.2008r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)¹¹,

⁵ Publ.:Dz. U. UE. L. Nr 78, poz. 1, dalej jako „**RozpWZT**” lub „**rozporządzenie nr 207/2009**”.

⁶ Publ.: Dz. U. L 11 z 14.1.1994, s. 1, dalej jako „**rozporządzenie nr 40/94**”.

⁷ Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako „**PWP**” lub „**PrWłPrzem**”, która weszła w życie dnia 22 sierpnia 2001 r.

⁸ Tekst jednolity Dz. U. z 1989 r. Nr 5, poz. 17, ze zm, dalej jako „**ZnTowU**”.

⁹ Publ.: Dz. U. Nr 80 z 2011, poz.432, dalej jako „**PrPrywM**”.

¹⁰ Publ.: Dz. Urz. WE L 2001.12.1.ze zm., dalej jako „**rozporządzenie nr 44/2001**”.

¹¹ Publ.: Dz. Urz. UE L 2008.177.6 ze zm., dalej jako „**rozporządzenie Rzym I**”.

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 864/2007 z 11.07.2007r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań (Rzym II)¹².

W zakresie, w jakim mają one wpływ na ukształtowanie instytucji znaków wspólnotowego i krajowego niezbędne będzie także sięgnięcie do aktów prawa międzynarodowego.

Szczególne znaczenie mają przy tym:

- 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 towarowych¹³, która zastąpiła Dyrektywę Rady Nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisów państw członkowskich o znakach towarowych¹⁴,
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu¹⁵, sporządzone w Makareszu 15.04.1994¹⁶ oraz
- umowy międzynarodowe administrowane przez Międzynarodową Organizację Własności Intelektualnej (dalej jako „WIPO”).

Do najważniejszych dla omawianej problematyki umów międzynarodowych administrowanych przez WIPO należą:

- Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej w brzmieniu Aktu sztokholmskiego z 14 lipca 1967 r.¹⁷, której późniejsze regulacje z reguły przyznają prymat poprzez deklarację niezbędności pełnej zgodności z przepisami tej konwencji¹⁸;

¹² Publ.: Dz. Urz. UE L 2007.199.40 ze zm., dalej jako „**rozporządzenie Rzym II**”.

¹³ Publ.:Dz.U.UE L Nr 299, str. 25-33, dalej jako „**dyrektywa 2008/95**” lub „**dyrektywa harmonizacyjna**”.

¹⁴ Dz. Urz. UE z dnia 11 lutego 1989 r. nr L 40, s. 1-7; Dz. Urz. Polskie wyd. specjalne 2004, rozdz. 17, t. 1, s. 92; dalej jako „**dyrektywa 89/104**” lub „**dyrektywa harmonizacyjna**”.

¹⁵ Porozumienie z 15.04.1994 ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), publ: Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 ze zm., dalej jako „**porozumienie WTO**”.

¹⁶ Publ.: Dz.U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143, dalej jako „**porozumienie TRIPS**” lub „**TRIPS**”.

¹⁷ Publ.: Dz.U. z 1975 r., Nr 9, poz. 51 ze zm. dalej jako „**konwencja paryska**”).

¹⁸ Tak np. ustęp 13 preambuły dyrektywy 2008/95, zgodnie z którym:” wszystkie państwa członkowskie związane są Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej. Niezbędne jest,

- Porozumienie madryckie z 14 kwietnia 1891 r. dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków¹⁹;
- oraz Protokół do Porozumienia madryckiego przyjęty 27 czerwca 1989 r.²⁰, którego stroną – w przeciwieństwie do porozumienia madryckiego - jest także Wspólnota Europejska, jako związek państw, co umożliwiło powiązanie regionalnego systemu znaku wspólnotowego z systemem międzynarodowej rejestracji znaków. Polska jest stroną zarówno porozumienia madryckiego, jak i protokołu do tego porozumienia.

W zakresie, w jakim będzie to potrzebne do zobrazowania odrębności omawianych przedmiotów prawa własności przemysłowej, odnosić się będą także do przepisów wykonawczych. W odniesieniu do wzorów wspólnotowych są to:

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego²¹;
- rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)²² ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009, które weszło w życie od 1 maja 2009²³.

Natomiast w odniesieniu do znaków krajowych podstawowymi aktami wykonawczymi są:

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych²⁴, oraz
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

aby przepisy niniejszej dyrektywy były w pełni zgodne z przepisami tej konwencji. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na zobowiązania państw członkowskich wynikające z tej konwencji.”

¹⁹ Publ.:Dz.U. z 1993 r., nr 116, poz. 514 i 515, dalej jako „**porozumienie madryckie**”.

²⁰ Publ. Dz.U. z 2003 r., nr 13, poz.129, dalej jako „**protokół madrycki**”.

²¹ Publ.: Dz.U.UE L Nr 303 z 15.12.1995, str. 1-32; Polskie wydanie specjalne: Rozdział 17, Tom 01, str. 189 -220, dalej jako „**rozporządzenie nr 2868/95**”.

²² Publ.: Dz.U.UE.L.1995.303.33, ze zm., wersja skonsolidowana Dz.U.UE-sp.09-1-291, dalej jako „**rozporządzenie nr 2869/95**”.

²³ Publ.:Dz.U.UE.L.2009.109.3, dalej jako „**rozporządzenie nr 355/2009**”.

²⁴ Dz. U. z 2002 r. nr 115, poz. 998 i z 2005 r. Nr 109, poz. 911, dalej jako „**ZgłZnTowR**”.

znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych²⁵, ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r.²⁶.

Istotne znaczenie dla kwestii proceduralnych związanych ubieganiem się o ochronę znaków mają także:

- międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług²⁷ sporządzona na podstawie porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z 15 czerwca 1957 r.²⁸; Zobowiązuje ono państwa-sygnatariuszy do stosowania zawartej w porozumieniu klasyfikacji jako jedynej lub dodatkowej. W prawie polskim dla celów rejestracji (krajowych) znaków towarowych stosuje się klasyfikację nicejską jako jedyną (por. § 7 ust. 2 ZgłZnTowR). Zgodnie z zasadą 2 rozporządzenia nr 2868/95, do klasyfikacji towarów i usług, do których oznaczania przeznaczony jest znak wspólnotowy, także stosuje się klasyfikację nicejską. UHRW uczestniczy jednak od 2008 roku w pracach zmierzających do dalej idącej harmonizacji wykazu towarów i usług w języku angielskim w ramach bazy danych o nazwie EuroClass²⁹.
- międzynarodowa klasyfikacja elementów obrazowych znaków towarowych³⁰ wprowadzona na podstawie porozumienia wiedeńskiego ustanawiającego międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków z 12 czerwca 1973 r.³¹

²⁵ Dz.U. z 2001 r. 90, poz. 1000 ze zm., dalej jako „**OpatyR**”.

²⁶ Dz.U. z 2008 nr 41 poz. 241.

²⁷ Dalej jako „**klasyfikacja nicejska**”. Od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 obowiązywała IX edycja klasyfikacji nicejskiej. Aktualnie od 1 stycznia 2012 obowiązuje X edycja.

²⁸ Publ.: Dz.U. z 2003 r., nr 63, poz. 583 ze zm., dalej jako „**porozumienie nicejskie**”.

²⁹ Więcej pod adresem: <http://oami.europa.eu/ec2/static/html/about-en.html>

³⁰ Dalej jako „**klasyfikacja wiedeńska**”.

³¹ Publ. Dz. U. z 2003 r. nr 172, poz. 1669, dalej jako „**porozumienie wiedeńskie**”.

I.2. Zarys europejskiego prawa znaków towarowych

Na wstępie konieczne jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy wymienionymi wyżej aktami normatywnymi rangi międzynarodowej, w tym europejskiej oraz krajowej.

Przyjmuje się, że prawo znaków towarowych to całokształt norm prawnych regulujących zgłaszanie, rejestrowanie, używanie i ochronę zarejestrowanych znaków towarowych, jak również używanie i ochronę nie zarejestrowanych znaków towarowych³². Stąd europejskie prawo znaków towarowych winno być rozumiane jako całokształt wspólnotowych norm prawnych (*acquis communautaire*) regulujących wskazane wyżej zagadnienia³³.

Ani Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską³⁴, przemianowany następnie na „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”³⁵, ani Traktat o Unii Europejskiej³⁶, nie zawierają wprost regulacji dotyczącej znaków towarowych. W pierwszym okresie istnienia Wspólnoty Europejskiej przedmiotem interpretacji były przepisy prawa pierwotnego dotyczące swobody przepływu towarów (art. 28–30 TWE). System rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy swobodą przepływu towarów na wspólnym rynku a terytorialnym charakterem krajowych praw do znaków towarowych został wypracowany w kilkudziesięciu wyrokach Trybunał Sprawiedliwości³⁷.

³² Por. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, str. 25 oraz M. Załucki, *Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2009, str. 14.

³³ Por. M. Załucki, *Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2009, str. 13-14.

³⁴ Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.03.1957 r., Dz. Urz. WE C 2006.321 E. 1, dalej jako „TWE”.

³⁵ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, publ.: Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. - wersja skonsolidowana: Dz. Urz. WE C 2012.326.47, dalej jako „TFUE”.

³⁶ Traktat o Unii Europejskiej, publ.: Dz.U z 2004 r. Nr 90, poz.863/30 ze zm. – wersja skonsolidowana Dz. Urz. WE C 2012.326.13,dalej jako: „TUE”.

³⁷ Do ważniejszych wyroków ETS w tym zakresie należą: wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie nr 102/77 Hoffmann- La Roche & Co AG przeciwko Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Zb. Orz. 1978, s. 1139, z dnia 10 października 1978 r. w sprawie nr 3/78 Centrafarm BV przeciwko American Home Products Corporation, Zb. Orz. 1978, s.1823, wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie C-436/93 Bristol-Myers Squibb przeciwko Paranova A/S; C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG i Boehringer A/S przeciwko Paranova A/S oraz Bayer Aktiengesellschaft i Bayer Danmark A/S przeciwko Paranova A/S, Zb. Orz. 1996, s.I-3457., wyrok

Ze względu na duże znaczenie znaków towarowych w gospodarce Unii Europejskiej ich sytuacja prawna uregulowana została także poprzez unijne akty prawa wtórnego. Przy czym przyjęcie rozporządzenia Nr 40/94 (zastąpionego obecnie przez rozporządzenie nr 207/2009) poprzedzał okres harmonizacji prawa państw członkowskich przeprowadzany w oparciu o dyrektywę. Przez wiele lat podstawowy akt wtórnego prawa wspólnotowego w dziedzinie znaków towarowych stanowiła dyrektywa 89/104. Powołana dyrektywa została zastąpiona dyrektywą 2008/95. Ten nowy akt nie zawiera istotnych różnic w stosunku do dyrektywy 89/104³⁸. Bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wydane wcześniej na tle dyrektywy 89/104, jak również stanowisko piśmiennictwa, pozostają zatem w pełni aktualne.

Rozporządzenie nr 207/2009 (a także jego wcześniejsza wersja) postrzegane jest jako finalne osiągnięcie procesu harmonizacji prawa znaków towarowych w ramach Unii Europejskiej. Na gruncie tego aktu stworzono możliwość uzyskania jednolitej ochrony na znak towarowy na obszarze Unii Europejskiej, na podstawie jednolitej procedury rejestracyjnej. Taka jednolita regulacja na płaszczyźnie unijnej otwiera drogę dla zniesienia barier w swobodnym przepływie towarów i usług (por. pkt. 2-4 preambuły rozporządzenia nr 207/2009).

Administracja systemu znaków wspólnotowych została powierzona utworzonemu na podstawie rozporządzenia Nr 40/94 Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego,

z dnia 11 lipca 1996 r. w połączonych sprawach Eurim-Pharma Arzneimittel GmbH przeciwko Beiersdorf AG (C-71/94), Boehringer Ingelheim KG (C-72-94) i Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94), Zb. Orz. 1996, s. I-0360, wyrok z dnia 12 października 1999 r. w sprawie C-379/97 Pharmacia & Upjohn SA przeciwko Paranova A/S, Zb. Orz. 1999, s. I-6927, wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-443/99 Merck, Sharp & Dohme GmbH przeciwko Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, Zb. Orz. 2002, s.I-3703, wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-143/00, Boehringer Ingelheim KG i Boehringer Ingelheim Pharma KG przeciwko Swingward Ltd.; Boehringer Ingelheim KG i Boehringer Ingelheim Pharma KG przeciwko Dowelhurst Ltd.; Glaxo Group Ltd przeciwko Swingward Ltd., Boehringer Ingelheim KG i Boehringer Ingelheim Pharma KG przeciwko Dowelhurst Ltd., Glaxo Group Ltd i Wellcome Foundation Ltd. przeciwko Dowelhurst Ltd.; SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc i SmithKline and French Laboratories Ltd. przeciwko Dowelhurst Ltd. oraz Eli Lilly and Co. przeciwko Dowelhurst Ltd., Zb.Orz. 2002, s.I-3759; por. R. Skubisz w: R. Skubisz (red.), *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami*, Warszawa 2008, str.399 i n.

³⁸ Na temat porządkowego charakteru zmian wprowadzonych w nowej wersji dyrektywy por: E. Jaroszynska-Kozłowska, M. Trzebiatowski, *Dyrektywa o znakach towarowych „po liftingu”*, Monitor Prawniczy 01/2009, s. 32–35.

który ma siedzibę w Alicante (Hiszpania)³⁹. Urząd ten posiada osobowość prawną i korzysta z samodzielności finansowej i administracyjnej.

Dzięki przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do protokołu madryckiego⁴⁰ i nowelizacji rozporządzenia nr 40/94, która weszła w życie z dniem 01.10.2004⁴¹ powiązano system wspólnotowy z systemem madryckim. Zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 4 protokołu możliwe stało się uzyskanie ochrony znaku wspólnotowego przez jego rejestrację międzynarodową. Protokół stworzył również możliwość uznania zgłoszenia znaku wspólnotowego za znak bazowy dla jego rejestracji międzynarodowej (art. 2 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 4). Na gruncie przepisu art. 146 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 umożliwiono zgłaszającym unijne znaki towarowe i uprawnionym z rejestracji tych znaków ubieganie się o międzynarodową ochronę, przez dokonanie zgłoszenia międzynarodowego na mocy protokołu. Także odwrotnie: uprawnionym z rejestracji na mocy protokołu umożliwiono wnioskowanie o ochronę ich znaków towarowych w ramach systemu znaku wspólnotowego (art. 151 rozporządzenia nr 207/2009). Ponadto zarejestrowany lub zgłoszony znak międzynarodowy uznany został za znak wcześniejszy, stanowiący przeszkodę w udzieleniu prawa na znak wspólnotowy (art. 8 ust. 2 lit. a pkt iii oraz lit. b rozporządzenia nr 207/2009). Do przyjęcia takiej samej zasady zobowiązane zostały wszystkie państwa członkowskie (art. 4 ust. 2 lit. a pkt iii oraz lit. c dyrektywy 2008/95). Zmiany o zasadniczym znaczeniu wprowadzone zostały także do procedury systemu znaków wspólnotowych. I tak, z punktu widzenia specyfiki regulacji wspólnotowej wobec krajowej, w kontekście zgłoszeń międzynarodowych znacząca jest możliwość zastrzeżenia w zgłoszeniu lub po rejestracji znaku międzynarodowego, który wskazuje UE, daty starszeństwa wcześniejszego znaku krajowego, w tym zarejestrowanego na mocy innych porozumień międzynarodowych obowiązujących w danym państwie (art. 153). Badanie bezwzględnych przeszkód przeprowadza się według takich samych zasad, jak zgłoszenie znaku

³⁹ Dalej jako „UHRW” lub „OHIM”.

⁴⁰ Decyzja Rady z dnia 27 października 2003 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu odnoszącego się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (2003/793/EC).

⁴¹ Rozporządzenie Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia 27 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Protokołu odnoszącego się do Porozumienia

wspólnotowego. Zgłaszającemu, w razie ustalenia istnienia takich przeszkód, przysługuje prawo zajęcia stanowiska albo zrzeczenia się lub ograniczenia ochrony w odniesieniu do UE. Analogicznie, jak przy znaku wspólnotowym (art. 154 rozporządzenia nr 207/2009) przedstawia się procedura rozpatrywania przez Urząd rejestracji międzynarodowej punktu widzenia praw uprawnionych z wcześniejszych zgłoszeń i rejestracji znaków wspólnotowych oraz krajowych (art. 155) oraz procedura sprzeciwowa, z tym, że termin na wniesienie sprzeciwu określony jest odmiennie w przypadku rejestracji międzynarodowych z wyznaczeniem wspólnoty (art. 156). W odniesieniu do uznanej rejestracji międzynarodowej możliwe jest także zastąpienie nią znaku wspólnotowego (art. 157). Istotna pod względem praktycznym jest też możliwość przekształcenia rejestracji międzynarodowej wskazującej UE, w razie jej odrzucenia lub utraty jej skuteczności, na zgłoszenie krajowe albo na samo wskazanie na dane państwo (lub państwa) członkowskie. Jest przy tym zastrzeżone zachowanie dat rejestracji międzynarodowej oraz praw pierwszeństwa i ewentualnie wymienionej wyżej zasady starszeństwa (art. 159). System znaku wspólnotowego umożliwia również przekształcenie (ogólnej) rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie znaku wspólnotowego. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio wszystkie przedstawione zasady. Jednak, gdy wniosek o przekształcenie dotyczy rejestracji międzynarodowej wskazującej WE, a jego dane zostały już poddane publikacji na podstawie przepisów rozporządzenia nr 207/2009, wyłączone jest zastosowanie niektórych jego przepisów, a mianowicie przepisów o badaniu zgłoszenia, poszukiwaniach, publikacji, uwagach wobec zgłoszenia oraz o sprzeciwie (art. 161).

Praktyczny aspekt połączenia systemu rejestracji międzynarodowej ze wspólnotową przejawia się przed wszystkim w możliwości modyfikacji zakresu terytorialnego pożądanej lub możliwej ochrony. Należy przy tym mieć na względzie, że znak międzynarodowy, jako wiązka praw krajowych, jest prawem trwalszym od znaku wspólnotowego. Dzieje się tak mimo pięcioletniego okresu związania rejestracji międzynarodowej z rejestracją bazową, kiedy to w razie unieważnienia rejestracji bazowej upada także rejestracja międzynarodowa. Po tym okresie zależności, pozbawienie skutku znaku międzynarodowego w jednym z wyznaczonych państw,

madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. publ.: Dz.U. L 296 z 14.11.2003.

nie wyklucza jego ochrony w pozostałych krajach. Tymczasem w przypadku znaku wspólnotowego, jednolity charakter tego prawa sprawia, że znak unieważniany jest w całości na obszarze całej wspólnoty. Jednak także w przypadku znaku wspólnotowego, możliwe jest ograniczenie terytorialne ochrony, poprzez jego przekształcenie (konwersję) w zgłoszenia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Atutem znaku wspólnotowego jest także to, iż dla wypełnienia obowiązku jego rzeczywistego używania za wystarczające może zostać uznana jego rzeczywista eksploatacja na obszarze tylko jednego państwa. W przypadku znaku międzynarodowego, aby nie stał się on podatny na wygaszenie, obowiązek taki musi być spełniony w każdym państwie jego ochrony z osobna.

Ponadto za systemem wspólnotowym przemawia także fakt, że – odmiennie niż w przypadku zgłoszenia międzynarodowego - zakłada on tylko jedno badanie bezwzględnych przeszkód rejestracji oraz zintegrowaną kontrolę przeszkód względnych.

Unia Europejska przystąpiła także do porozumienia TRIPS⁴², wskutek czego jego postanowienia stały się integralną częścią unijnego porządku prawnego. Do porozumienia należą także wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Polska jest w całości związana tym porozumieniem od dnia 1 stycznia 2000 r.⁴³

Celem TRIPS jest zapobieganie osłabieniu i przeszkodom w handlu międzynarodowym, jednak bez uszczerbku dla znaczenia ochrony praw własności intelektualnej.

Mimo, że TRIPS przejmuje faktycznie wiele unormowań dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95), relacja przepisów porozumienia TRIPS do prawa obowiązującego w państwach członkowskich UE, obejmującego prawo unijne i prawo krajowe, nie jest oczywista. Podstawowa trudność dotyczy kwestii dopuszczalności bezpośredniego stosowania przepisów porozumienia TRIPS, które

⁴²Podpisanego na zakończenie cyklu negocjacji handlowych tzw. Rundy Urugwajskiej (1986–1994), w wyniku której powstała Światowa Organizacja Handlu (WTO).

⁴³ W dniu 28 grudnia 1995 Polska złożyła bowiem odpowiednią notyfikację i odroczyła stosowanie większości (oprócz art. 3, art. 4 i art. 5) postanowień TRIPS.

zawierają w dziedzinie znaków towarowych normy samowymagalne. Obecnie przyjmuje się, że bezpośrednia stosowalność porozumienia TRIPS jest wykluczona, jeżeli dana dziedzina prawa została już uregulowana przez przepisy unijne. W takim przypadku należy w miarę możliwości przeprowadzić, która jest zgodna z porozumieniem TRIPS.

Z uwagi na to, że obszar prawa znaków towarowych jest w prawie unijnym wyczerpująco uregulowany w dyrektywie 2008/95 (dawniej dyrektywa 89/104) oraz rozporządzeniu nr 207/2009 (dawniej rozporządzenie nr 40/94), z reguły nie będzie podstaw do bezpośredniego zastosowania porozumienia TRIPS. Przy czym przyjmuje się, iż także w sporadycznych sytuacjach gdy „przepis prawa unijnego nie reguluje danej kwestii. Nie może to być jednak podstawa do bezpośredniego zastosowania przepisów porozumienia TRIPS. Okoliczność braku regulacji unijnej w odniesieniu do jakiejś konkretnej kwestii, w obszarze objętym w znacznej części taką regulacją, nie wyłącza spod kompetencji unijnej tej sytuacji”⁴⁴.

1.2.1. Harmonizacja prawa znaków towarowych w ramach Unii Europejskiej

Polska, podobnie zresztą jak i inne kraje europejskie, przed członkostwem w Unii Europejskiej, zobowiązała się do harmonizacji prawa krajowego ze wspólnotowym, na mocy art. 68 i 69 układu stowarzyszeniowego ze Wspólnotami⁴⁵ (...) Dotyczyło to m.in. ochrony własności intelektualnej. Stan ten pogłębił się jeszcze na skutek akcesji do Unii od 1 maja 2004 r.⁴⁶

Na mechanizmy harmonizacji składa się zarówno obowiązek państw członkowskich implementowania dyrektywy, w określonym terminie, do krajowego prawa wewnętrznego, jak i nakaz wykładni prawa krajowego, w świetle prawa

⁴⁴ Zob. tak, chociaż w innej dziedzinie, wyr. ETS z 7.10.2004 r., C-239/03, Komisja v. Francja, Zb.Orz. 2004, s. I-9825, pkt 29 i 30, podaję za: R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 387.

⁴⁵ Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony, sporządzony w Brukseli 16.12.1991 r. publ.: Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm., dalej jako Układ Europejski.

⁴⁶ Por.M. Załucki, *Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2009, str.19.

wspólnotowego, w stopniu, w jakim jest to tylko możliwe (zasada prowspólnotowej wykładni prawa krajowego).

Także w obszarze prawa znaków towarowych, państwa członkowskie WE powinny interpretować swoje przepisy krajowe w taki sposób, aby - o ile to tylko możliwe - zapewnić wykładnię prawa krajowego zbieżną, z przepisami dyrektywy nr 2008/95.

W ramach implementacji dyrektywy Polska zobowiązana jest do wprowadzenia jej norm (przynajmniej tych, co od których jest to obligatoryjne) do krajowego porządku prawnego w formie aktów powszechnie obowiązującego prawa oraz do powstrzymywania się od przyjmowania regulacji krajowych sprzecznych z dyrektywą. Wykonywanie tak rozumianego obowiązku implementacji zabezpiecza zasada solidarności ustanowiona w art. 10 TWE. Stosownie do tej zasady państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z TWE oraz działań organów Wspólnot Europejskich, jak również ułatwiają wypełnianie ich zadań (aspekt pozytywny zasady solidarności), a także powstrzymują się od podejmowania tych środków, które mogłyby zagrozić realizacji celów TWE (aspekt negatywny zasady solidarności).

Tak wcześniejsza, jak i aktualnie obowiązująca dyrektywa harmonizacyjna, zmierza do ujednoczenia przepisów wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych. Nie zastępuje jednak ustawodawstwa krajowego w tej dziedzinie. Jej celem jest jedynie zharmonizowanie części - chociaż bardzo istotnej - przepisów krajowych w tej dziedzinie.

Ta harmonizacja nie jest jednak całkowita. Jak bowiem wynika z czwartego akapitu preambuły dyrektywy 2008/95 za wystarczające uznane zostało „ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego”.

Przy czym dyrektywa 2008/95 nie dokonuje harmonizacji przepisów proceduralnych rejestracji znaków towarowych. Zgodnie z akapitem szóstym preambuły, państwom członkowskim pozostawia się swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację. Mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku

towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę ustalania skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych.

Powyższe skutkuje tym, że niektóre obszary krajowego prawa znaków towarowych nie powinny wykazywać istotnych różnic w stosunku do regulacji wspólnotowej, inne obszary nie muszą, ale mogą zostać dostosowane do regulacji unijnej, zaś szereg obszarów pozostawiony jest całkowicie w gestii prawa krajowego.

Do obszarów, które są objęte przepisami obligatoryjnymi dyrektywy 2008/95 harmonizacyjnej należą m.in. normy art. 5 ust. 1 lit (a) i lit. (b) (ochrona zarejestrowanego znaku towarowego w granicach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd), art. 7 (wspólnotowe wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego), czy art 12 (podstawy wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego).

Przykładem fakultatywnej regulacji dyrektywy 2008/95 są: przepis art. 4 ust. 5 (wyłączenie możliwości wydania decyzji o odmowie lub unieważnieniu prawa z rejestracji późniejszego znaku towarowego, jeżeli uprawniony z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego wyraził zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego) oraz art. 5 ust. 2 (rozszerzona ochrona renomowanych znaków towarowych). Należy jednak zauważyć, że jeśli Państwo zdecyduje się na wprowadzenie takich fakultatywnych instytucji do własnego porządku prawnego, to winny one odpowiadać regulacji zawartej w dyrektywie⁴⁷.

Do obszarów nie objętych jakimikolwiek przepisami dyrektywy 2008/95 należą m.in. takie kwestie jak: tryb przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego, możliwość ustanowienia sublicencji na używanie znaku towarowego, możliwość ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na prawie z rejestracji znaku towarowego, instytucja użytkownika uprzedniego, określenie jako dozwolonego

⁴⁷ Szerzej nt. realizacji obowiązku implementacyjnego przez państwa członkowskie patrz A. Łazowski w: A. Łazowski (red.), *Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze*. Meritum, Warszawa 2008, str.185 i n.

używania znaku towarowego w słownikach i innych podobnych publikacjach. W tym zakresie państwa członkowskie zachowują dowolność zarówno co do samego faktu wprowadzenia odpowiedniej regulacji, jak i kształtu tej regulacji, pod warunkiem, że wprowadzona regulacja nie będzie sprzeczna z treścią, ogólnym układem i celami dyskutowanej dyrektywy.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej zreformowała krajowy system ochrony własności przemysłowej. Z założenia miała ona dostosować dotychczasowy system do wymogów *acquis communautaire*, a także do zobowiązań wynikających z porozumienia TRIPS. „W bardziej precyzyjny sposób dostosowano niektóre uregulowania do brzmienia przepisów Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych oraz Rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, eliminując nieuzasadnione różnice terminologiczne, oraz bardziej szczegółowo definiując pojęcie ‘ryzyka wprowadzenia w błąd’; normy Dyrektywy 89/104/EWG były nie tylko kanwą dla przepisów dotyczących w szczególności definicji oznaczeń, które mogą być uznane za znaki towarowe podlegające ochronie, ale także dla przepisów w zakresie podobieństwa znaków towarowych, przesłanek odmowy rejestracji i unieważnienia, zakresu praw z rejestracji znaków towarowych, pojęcia używania i skutków braku używania znaków towarowych, a także zasad udzielania licencji i przenoszenia praw z rejestracji znaków towarowych. Harmonizacja prawa polskiego objęła także takie przesłanki braku zdolności rejestrowej, jak podobieństwo znaku towarowego do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego czy też identyczność ze znakiem powszechnie znanym. (...) Efektem standaryzacji prawa polskiego jest także zmiana wprowadzona w obrębie przepisów dotyczących unieważnienia i wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.”⁴⁸

Natomiast w celu dostosowania polskiej regulacji do ochrony wynikającej z Porozumienia TRIPS wprowadzono do PWP m.in. pojęcie znaku podrobionego, uregulowano relacje między ochroną znaków towarowych i oznaczeń geograficznych

⁴⁸ A. Adamczak *Ochrona znaków towarowych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane* (w:) *Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, str.5-6.

z uwzględnieniem wzmocnionej ochrony oznaczeń geograficznych dla win i napojów alkoholowych⁴⁹.

Z uwagi na zakres tematyczny niniejszego opracowania, uwaga zostanie poświęcona przede wszystkim tym obszarom prawa znaków towarowych, w których implementacja prawa wspólnotowego była fakultatywna i nie została w polskim porządku prawnym przeprowadzona. W tym obszarze najpełniej ujawniać się będą bowiem różnice między regulacją wspólnotową a krajową. Przy czym rozbieżności między regulacją unijną a prawem polskim niejednokrotnie najpełniej dochodzą do głosu w wykładni prawa ujawnionej w orzecznictwie.

Kolejnym obszarem zainteresowania na potrzeby niniejszego opracowania są te instytucje systemu wspólnotowych znaków towarowych, których specyfika w stosunku do znaku krajowego wynika z immanentnych cech znaku wspólnotowego, jako jednolitego prawa wyłącznego o charakterze ponadkrajowym (regionalnym).

1.2.2. Zasada bezpośredniego stosowania prawa unijnego i jego nadrzędności w stosunku do prawa krajowego

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy⁵⁰.

Normy prawa międzynarodowego wchodzą do krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane, o ile mają charakter norm samowystarczalnych, tj. określają w sposób jasny, precyzyjny i bezwarunkowy zachowanie swoich adresatów.

⁴⁹ Por. A. Adamczak *Ochrona znaków towarowych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane* (w:) *Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, str. 6.

⁵⁰ Na temat zgodności Traktatu Akcesyjnego z Konstytucją RP, charakterystyki związania Rzeczypospolitej Polskiej prawem Unii Europejskiej oraz relacji między prawem unijnym a polską Konstytucją wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 maja 2005 r. (sygn. akt K 18/04).

Ponadto umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową (art. 91 ust. 2 Konstytucji). Powołany przepis ustanawia zasadę pierwszeństwa norm prawnomiędzynarodowych w stosunku do krajowych ustaw. Po trzecie, prawo stanowiące przez organizacje międzynarodowe jest stosowane bezpośrednio⁵¹ i ma pierwszeństwo przy kolizji z ustawami (art. 91 ust. 3 Konstytucji). Ten przepis, niezależnie od regulacji traktatów założycielskich Wspólnoty Europejskiej (Unii Europejskiej), ustanawia zasadę bezpośredniego stosowania prawa unijnego i jego nadrzędności w stosunku do prawa polskiego.⁵²

Zasada ta jest potwierdzona w art. 1 traktatu akcesyjnego oraz art. 10 TWE, w myśl którego Rzeczpospolita Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest obowiązana stosować prawo unijne. Przy czym niejednokrotnie przy ustalaniu treści norm prawa unijnego zasadnicze znaczenie będzie miało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.

Stosowanie przepisów prawa polskiego powinno zatem następować przy uwzględnieniu regulacji prawa unijnego i norm prawa międzynarodowego.

Przy czym przepisy konwencji paryskiej, które zawierają normy samowykonalne, co do zasady są stosowane bezpośrednio w odniesieniu do stanów faktycznych, które nie są uregulowane przez prawo unijne. Jednak, z uwagi na to, że prawo unijne zawiera obszerne regulacje w dziedzinie znaków towarowych, to przepisy tej konwencji, podobnie jak w przypadku TRIPS powinny być uwzględnione jedynie przy interpretacji przepisów prawa unijnego i prawa polskiego. Bezpośrednio stosowane w tej dziedzinie mogą natomiast być tylko w tych sytuacjach, gdy przepisy prawa unijnego odsyłają bezpośrednio do konkretnych postanowień konwencji – tak jak to ma np. miejsce w odniesieniu do ograniczenia dopuszczalności rejestracji znaków zawierających symbole zastrzeżone na rzecz państw, organizacji międzynarodowych itp. (art. 7 ust. 1 pkt h oraz i rozporządzenia nr 207/2009).

Przepisy innych umów międzynarodowych w dziedzinie prawa znaków towarowych, których stroną są zarówno państwa członkowskie, jak i Unia Europejska, stanowią

⁵¹ Szerzej nt. tzw. „prywatyzacji” prawa wspólnotowego A. Jurkowska, *O „prywatyzacji” prawa wspólnotowego i jej skutkach*, Europejski Przegląd Sądowy nr 09/2006, str.12 i n.

⁵² Szerzej nt. zasady prymatu prawa wspólnotowego patrz S. Majkowska-Szulc w: A. Łazowski (red.), *Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze*. Meritum, Warszawa 2008, str. 289 i n.

źródło prawa unijnego i mogą być stosowane bezpośrednio. Ewentualny konflikt pomiędzy konkretnymi postanowieniami tych umów i normami pochodnego prawa unijnego rozstrzyga się według zasad ogólnych prawa unijnego. Przepisy umów międzynarodowych w dziedzinie prawa znaków towarowych, do których nie należy Unia Europejska, a zostały ratyfikowane przez państwa członkowskie, mogą być – w zależności od konkretnej sytuacji – stosowane bezpośrednio bądź uwzględnione przy interpretacji prawa polskiego, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z prawem unijnym.⁵³

Mimo poprzedzającego akcesję Polski do Unii Europejskiej okresu dostosowywania prawa krajowego do regulacji unijnych, regulacje i zakresy ochrony we wspólnotowym i krajowym systemie ochrony znaków towarowych nie są jednolite.

Należy się spodziewać, że przy respektowaniu zasady bezpośredniego stosowania i obowiązywania prawa wspólnotowego oraz jego nadrzędności w stosunku do prawa krajowego istniejące nadal różnice (szczególnie w zakresie wykładni przepisów i ich stosowania) będą stopniowo niwelowane.

⁵³ R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej* t.14b, R. Skubisz (red.), Warszawa 2012, str. 421

II. Podstawowe cechy systemowe wspólnotowego znaku towarowego

Podstawowe cechy znaku wspólnotowego skorelowane są z podstawowymi zasadami unijnego prawa znaków towarowych.

W uzasadnieniu postanowienia z 11.01.2007 r., II CSK 343/06 Sąd Najwyższy przyjął, że „unijne prawo znaków towarowych opiera się na trzech podstawowych zasadach: autonomii, jednolitości i koegzystencji prawa wspólnotowego i krajowego. Wiążą się z nimi również jeszcze inne zasady: ekwiwalencji (równorzędności) oraz funkcjonalności systemowej, w tym zasady pierwszeństwa i senioratu.”⁵⁴

II.1. Autonomiczny charakter znaku wspólnotowego

Na realizację zasady autonomiczności znaku wspólnotowego składają się zarówno przepisy materialne, określające skutki tego znaku, jak i uwarunkowania faktyczne i formalne związane z procedurą udzielania i utrzymywania ochrony, stwierdzenia jej wygaśnięcia i unieważnienia.

II.1.1. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

W wyłączone uprawnienia w tym zakresie przedsięwzięcia środków administracyjnych w odniesieniu do znaków wspólnotowych na poziomie wspólnotowym wyposażony został - jako wspólnotowy organ wykonawczy - Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory). Siedzibą UHRW jest Alicante w Hiszpanii. Urząd ten posiada osobowość prawną. Jest on niezależny w sprawach technicznych i posiada autonomię prawną, administracyjną i finansową. Funkcjonuje w ramach

⁵⁴ Por. postanowienie SN z 11.01.2007 r., II CSK 343/06, publ. LexPolonica nr 1114214. Tak też Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej* t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 408.

prawa wspólnotowego, nie naruszając kompetencji instytucji wspólnotowych.⁵⁵ Także wyposażenie UHRW w autonomiczny budżet, którego przychody pochodzą głównie z opłat ponoszonych przez użytkowników systemu, ma służyć zapewnieniu jego pełnej autonomii i niezależności (por. pkt 18 preambuły rozporządzenia nr 207/2009).

Z drugiej strony - dla zapewnienia ochrony prawnej stronom, których dotyczą decyzje Urzędu - przewidziano trójinstancyjność postępowania. Ustanowiono przepisy umożliwiające odwoływanie się od decyzji ekspertów oraz różnych wydziałów Urzędu. Jeżeli organ administracyjny, którego decyzja jest zaskarżona nie zmienia decyzji, istnieje możliwość odwołania się do Izby Odwoławczej Urzędu, która rozstrzyga w tej sprawie jako organ II instancji. Orzeczenia Izb Odwoławczych są z kolei zaskarżalne do Sądu (wcześniej „Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich”, zaś wyroki tego Sądu – do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (pkt 13 preambuły, art. 58 i n. rozporządzenia nr 207/2009).

Na mocy art. 225 ust. 1 akapit pierwszy Traktatu WE Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich [obecnie „Sąd”] jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg określonych w szczególności w art. 230 Traktatu WE, z wyjątkiem skarg powierzonych izbom sądowym lub skarg zastrzeżonych na mocy Statutu dla Trybunału Sprawiedliwości. Właściwość przyznana Trybunałowi Sprawiedliwości na mocy niniejszego rozporządzenia w sprawach unieważniania i zmiany orzeczeń sądów odwoławczych jest odpowiednio wykonywana w pierwszej instancji przez Sąd (pkt 14 preambuły).

II.1.2. Przedmiotowy zakres praw wyłącznych

Prawo ze znaku wspólnotowego uzyskuje się wyłącznie poprzez rejestrację (art. 6), której dokonuje UHRW. „Fakt używania nie konstytuuje prawa podmiotowego do znaku towarowego, chyba że jest to znak powszechnie znany. Zasada ta wiąże prawo do znaku wspólnotowego ze zgłaszającym, a nie z jego twórcą, autorem czy używającym (z wyjątkiem znaku towarowego nielojalnego agenta, gdzie

⁵⁵ Por. pkt. 12 preambuły i Tytuł XII rozporządzenia nr 207/2009.

zleceniodawca, jako rzeczywisty uprawniony do znaku, może zachować wszelkie prawa do znaku mimo jego rejestracji na rzecz takiego agenta - art. 11 i 18)⁵⁶.

Reguła, w myśl której znak wspólnotowy ma charakter autonomiczny, sformułowana została w art. 14 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Według tego przepisu skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom tego rozporządzenia.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego określone zostały w art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 w sposób dwojaki. Od strony pozytywnej zakres praw wyłącznych opisany został ogólnie. Zgodnie z ust. 1 zd. 1 tego przepisu „wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku”.

Natomiast negatywny aspekt prawa wyłącznego na znak wspólnotowy rozpisany został bardziej szczegółowo w ust. 1 zd. 2 oraz ust. 2 i 3 art. 9, a także w art. 10 i 11 rozporządzenia 207/2009. I tak, właściciel znaku wspólnotowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: (a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany; (b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; przy czym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; (c) 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, 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.

⁵⁶ R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 411.

⁵⁶ Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej.

W przypadkach wskazanych powyżej, mogą być zakazane w szczególności następujące działania: (a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach; (b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem; (c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem⁵⁷; (d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych [i]⁵⁸ w reklamie (art. 9 ust. 2).

Mimo, że odnośne przepisy zostały implementowane z dyrektywy harmonizacyjnej, polski ustawodawca przy określaniu zakresu praw wyłącznych na znak krajowy przyjął odmienną technikę legislacyjną niż ustawodawca unijny. Jednak przyjęta w polskiej ustawie technika legislacyjna, aczkolwiek różna od tej zastosowanej w dyrektywie harmonizacyjnej (art. 5 ust. 3) i rozporządzeniu nr 207/2009 uznawana jest za merytorycznie poprawną i ugruntowaną w naszej tradycji ustawodawczej.⁵⁹

Po zawartym w przepisie art. 153 ust. 1 PWP ogólnym określeniu, że przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, rozpisane zostało na czym przykładowo polega używanie znaku towarowego. W myśl art. 154 pkt. 1-3 PWP polega ono w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług oraz posługiwaniu się nim w celu reklamy.

⁵⁷Przykładowo można zauważyć, iż w tekście angielskim rozporządzenia nr 207/2009 punkt ten sformułowany został jako *“importing or exporting the goods under that sign”*. Co za tym idzie szereg różnic w stosunku do brzmienia ustawy polskiej w tym zakresie – w której w art. 154 pkt. 1 PWP jest mowa o „imporcie lub eksporcie” jest wynikiem tłumaczenia i dokonanego doboru słów, a nie rzeczowymi rozbieżnościami.

⁵⁸ W tekście angielskim rozporządzenia nr 207/2009 punkt ten sformułowany został jako *“using the sign on business papers and in advertising”* (podkreślenie własne). Zatem pominięcie w polskim tłumaczeniu łącznika „i” spowodowane jest zapewne omyłką redakcyjną. Ustawodawcy unijnemu nie chodziło natomiast na pewno o zawężenie ochrony znaku tylko do tych sytuacji, gdy używany byłby on „w dokumentach handlowych w ramach reklamy”.

⁵⁹ Por. M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 768-769.

Przyjmuje się, że za sprawą takiego ujęcia „znakowi towarowemu zostały przywrócone jego podstawowe funkcje: odróżniająca, gwarancyjna i reklamowa”⁶⁰.

Zgodnie z dominującym poglądem przedstawicieli nauki prawa i judykatury prawo ochronne na znak towarowy jest „majątkowym bezwzględny prawem podmiotowym skutecznym *erga omnes*. (...) Jego treść określają dwie grupy uprawnień, które składają się na tzw. stronę pozytywną i negatywną prawa ochronnego. Pierwsza z nich (strona pozytywna prawa ochronnego na znak towarowy) obejmuje prawo używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym w jego różnych formach (v. art. 154, 169 ust. 4 i 5 p.w.p.) oraz możliwość rozporządzania tym prawem przez podmiot prawa ochronnego (art. 162-163 p.w.p.). [...] Z kolei druga grupa uprawnień, wyznaczających treść prawa ochronnego (strona negatywna prawa ochronnego na znak towarowy) obejmuje swym zakresem roszczenia służące uprawnionemu, który ma wyłączne prawo do używania znaku towarowego w przypadku bezprawnego wkroczenia w zakres tego prawa (art. 285, 296-301 p.w.p.). Przedmiotem uprawnień składających się na stronę negatywną prawa ochronnego na znak towarowy "zwykły" jest zarówno chronione oznaczenie, jak i podobne do niego”⁶¹. Przy czym „strona pozytywna daje monopol jedynie na używanie znaku w granicach jego formalnej ochrony, wyznaczonej wpisem do rejestru. Oznacza to, że monopol taki przysługuje na oznaczenie w postaci zarejestrowanej oraz dla towarów lub usług wskazanych w ich wykazie wciągniętym do rejestru (art. 153 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1 PWP).

Zasada ta zgodna jest z tzw. zasadą specjalizacji – uprawniony zawłaszcza tylko towary lub usługi wskazane w rejestrze. Przy czym przełamanie zasady specjalizacji ma miejsce w stosunku do znaków towarowych renomowanych. Ujawnia się to na

⁶⁰ A. Adamczak *Ochrona znaków towarowych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane* (w:) *Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, str.6.

⁶¹ Tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17.04.2009 r., w sprawie sygn. akt VI SA/WA 2314/08 (Lord). Por. też wyrok WSA w Warszawie: z 19.03.2009 r., w spr. VI SA/WA 1888/08 (Carlo Bossi). Na gruncie wskazanego wyżej orzeczenia w sprawie Lord, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku z 23.09.2010 sygn. akt II GSK 765/09, iż „wyłączność praw ochronnych na znak towarowy nie obejmuje monopolu wykraczającego poza granice obrotu gospodarczego czy też, inaczej rzecz ujmując, używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Wniesienie sprzeciwu pozostaje poza tak określonymi granicami”. Analogiczne stanowisko zawarte jest też w wyroku z 13.05.2010, sygn. akt II GSK 608/09 (w sprawie Carlo Bossi). Wszystkie wskazane wyżej orzeczenia dostępne są w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.

dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, znak renomowany z wcześniejszym pierwszeństwem stanowi przeszkodę rejestracji na rzecz osoby trzeciej znaku identycznego (lub podobnego dla jakiegokolwiek towaru (art. 132 ust. 2 pkt 3 PWP). Po drugie, używanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego lub notoryjnego znaku renomowanego dla jakichkolwiek towarów jest naruszeniem prawa ochronnego do ostatnio wskazanych znaków (art. 296 ust. 2 pkt 3 i art. 301 PWP)⁶².

Natomiast strona negatywna zapewnia ochronę przed udzieleniem na rzecz innej osoby prawa wyłącznego lub przed używaniem przez tę osobę oznaczenia identycznego w odniesieniu do identycznych towarów lub usług (art.132 ust.2 pkt 1 i art. 296 ust.2 pkt 1 PWP). Zabezpiecza też przed używaniem przez inną osobę oznaczenia podobnego do zarejestrowanej postaci znaku, jak i przed używaniem go dla towarów lub usług podobnych do tych z wykazu wpisanego do rejestru dla chronionego znaku (art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP). Pod warunkiem posiadania przez znak dodatkowych walorów, jak renoma, ochrona taka sięga jeszcze dalej, a mianowicie poza zakres podobnych towarów lub usług (art.132 ust.2 pkt 3 i art. 296 ust.2 pkt 3 PWP)⁶³.

Ustawodawca polski doprecyzował przy tym, że z roszczeniami na gruncie przepisu art. 296 ust. 1 PWP, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku (art. 296 ust. 3 PWP).

M. Trzebiatowski przyjmuje przy tym, że zakres ochrony znaku towarowego, wynikający z negatywnej strony prawa ochronnego na znak, "przebija także w niektórych elementach pozytywnej strony tego prawa. Przejawem tego jest m.in. możliwość utrzymania wymienionego prawa przez używanie znaku w postaci nie identycznej, ale tylko podobnej do wpisanej do rejestru, niezменяjącej jednak jej charakteru odróżniającego (art.169 ust.4 pkt 1 PWP). Takim przejawem jest również

⁶² Por. U. Promińska w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności Przemysłowej*, Warszawa 2011, str. 346-347.

⁶³ M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 797.

możliwość uzyskania przez uprawnionego do znaku prawa ochronnego nie tylko na taki sam znak dla identycznych towarów lub usług, lecz także dla towarów lub usług podobnych, jak również na znak podobny dla towarów lub usług identycznych lub podobnych (art.134 PWP). Obydwa wymienione uprawnienia są ze sobą wyraźnie sprzężone. Skoro bowiem uprawniony do danego znaku towarowego ma – jak wynika z art. 134 PWP – zagwarantowaną możliwość uzyskania niejako prawa „dodatkowego” na ten znak (tj. prawa na odmiany tego znaku), to konsekwentnie, już jakby z założenia ma możliwość korzystania z danego prawa do znaku, i to na zasadzie wyłączności, ale bez formalnej rejestracji, w zakresie tychże odmian.”⁶⁴

Jednak zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 153 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1 PWP, w odniesieniu do formy przedstawieniowej znaku uprawniony jest związany wyborem dokonany w zgłoszeniu i co do zasady tylko w takim zakresie nabywa wyłączność na znak. Mimo, że przepis art. 169 ust. 4 PWP. wyraźnie zezwala uprawnionemu na używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru (co stanowi przeniesienie do prawa krajowego treści art. 5C ust. 2 konwencji paryskiej), U. Promińska postuluje, by dopuszczalność używania znaku towarowego w postaci odbiegającej od zarejestrowanej ujmować wąsko⁶⁵. Po pierwsze modyfikacje nie mogą dotyczyć elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, jak również nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całość. Po drugie w rezultacie takiego używania można co najwyżej zapobiec wygaśnięciu prawa ochronnego na znak.

Należy jednak przy tym zauważyć, iż w razie posiadania prawa ochronnego na kilka wersji znaku, używanie tylko jednej z tych odmian prawdopodobnie nie zapobiegnie stwierdzeniu wygaśnięcia pozostałych odmian, jeśli spełnione zostaną ustawowe przesłanki.

Ani przepis art. 169 ust. 4 pkt 1 PWP ani art. 134 PWP nie posiadają swoich odpowiedników w rozporządzeniu nr 207/2009. Można by natomiast rozważyć, czy

⁶⁴ M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 798.

⁶⁵ Por. U. Promińska w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, str. 347.

skutki analogiczne do tych wynikających z tej regulacji krajowej nie dadzą się wyprowadzić na gruncie przepisu art. 9 ust. 1 pkt. b rozporządzenia nr 207/2009. Z uwagi na to, że prawa zakazowe przyznane przez wspólnotowy znak towarowy rozciągają się także na oznaczenia, w przypadku których - z powodu podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy wspólnotowy znak i to oznaczenie - istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Mimo odmiennego sformułowania w przepisach polskich przesłanek: „używania bez zgody” i „używania w obrocie handlowym”, zawartych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 – jako „bezprawności używania” i „używania w obrocie gospodarczym” – sens tej regulacji pozostaje identyczny i odmienność literalnego brzmienia przepisu nie powinna prowadzić do różnic w wykładni. Poważniejsze różnice w odniesieniu do faktycznego zakresu praw wyłącznych na znaki wspólnotowe i znaki krajowe mogą natomiast wynikać *a casu ad casum* z dokonywanej przez organy orzekające oceny przesłanki podobieństwa oznaczeń, towarów lub usług oraz związanego z nim prawdopodobieństwa pomyłki obejmującego w szczególności ryzyko skojarzenia. Ocena taka dokonywana jest albo w trakcie postępowania zgłoszeniowego - *ex officio* lub w postępowaniu sprzeciwowym – albo w przypadku dochodzenia naruszeń praw do znaków.

Rozporządzenie nr 207/2009 przewiduje także dalsze skutki rejestracji znaku wspólnotowego. Jeżeli reprodukcja wspólnotowego znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, wydawca utworu obowiązany jest zapewnić, na żądanie właściciela wspólnotowego znaku towarowego, aby reprodukcji znaku towarowego, najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy (art. 10).

Polska ustawa Prawo Własności Przemysłowej nie przewiduje odrębnej ochrony znaku towarowego w razie jego reprodukcji w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji, która mogłaby stwarzać wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową. Regulacja ta nie była przewidziana w dyrektywie harmonizacyjnej.

Jednak zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia nr 207/2009 uważa się, że uprawnionym z rejestracji znaku wspólnotowego przysługiwać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roszczenie o podjęcie działań przewidzianych w art. 10 rozporządzenia nr 207/2009.

Kwestia rejestracji znaku przez agenta lub przedstawiciela z naruszeniem cudzych praw wyłącznych przysługujących w odniesieniu do tego znaku uregulowana jest zarówno w odniesieniu do znaku wspólnotowego jak i w przepisach krajowych. Rozbieżność redakcji odnośnych postanowień wynika przede wszystkim z terytorialnej specyfiki prawa wspólnotowego i krajowego. I tak przepis art. 161. ust. 1 odsyła w tym względzie do istniejącej za granicą ochrony tego znaku na gruncie umowy międzynarodowej⁶⁶, podczas, gdy w regulacji wspólnotowej mowa jest ogólnie o rejestracji znaku wspólnotowego bez zgody właściciela.

Także zakresy uprawnień przysługujących na gruncie polskich przepisów i przepisów wspólnotowych uregulowane są nieco odmiennie. W przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby będącej właścicielem znaku towarowego bez zgody właściciela, właściciel ma prawo do wniesienia sprzeciwu⁶⁷ wobec używania jego znaku przez jego agenta lub przedstawiciela, jeżeli nie wyraził na to zgody, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie (art. 11 rozporządzenia 207/2009). Zgodnie z art. 18 tego rozporządzenia, właściciel uprawniony jest ponadto do wystąpienia o przeniesienie na jego rzecz wspomnianej rejestracji, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie.

W odniesieniu do znaku krajowego zarejestrowanego przez agenta, właścicielowi przysługuje żądanie umorzenia postępowania, unieważnienia prawa ochronnego lub

⁶⁶ Pełne brzmienie przepisu art. 161 ust. 1 PWP jest następujące: w zakresie, jaki wynika z umowy międzynarodowej, w razie zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie, osoba ta, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jej zezwolenia, może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego. Osoba ta może również żądać udzielenia jej prawa ochronnego na ten znak, a także przeniesienia na nią już udzielonego prawa.

⁶⁷ W wersji angielskojęzycznej sformułowanie to brzmi: „*to oppose the use*”, co powinno być raczej przetłumaczone jako „sprzeciwić się używaniu”. Przyjęte w polskim tłumaczeniu sformułowanie „prawo do wniesienia sprzeciwu” niepotrzebnie i mylnie sugeruje zbieżność tej instytucji z postępowaniem sprzeciwowym uregulowanym w tytule IV sekcja 4 art. 41 i n. rozporządzenia nr 207/2009, co do którego możliwość wszczęcia jest ograniczona w czasie.

żądanie udzielenia prawa ochronnego na ten znak, a także przeniesienia na niego już udzielonego prawa (art. 161 PWP).

Ponadto na gruncie regulacji krajowej wprowadzono odnoszące się bezpośrednio do tej sytuacji ograniczenie, w myśl którego z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie, będąc świadoma tego używania, nie sprzeciwiała się temu. (art. 161 ust. 2 PWP).

W odniesieniu do znaku wspólnotowego analogiczne ograniczenie można by ewentualnie wyprowadzić z przepisu art. 54 rozporządzenie nr 207/2009.

W myśl art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel wspólnotowego znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez znak towarowy także przeciwko licencjobiorcy, który narusza jakiegokolwiek postanowienie umowy licencyjnej w odniesieniu do: (a) okresu jej obowiązywania, (b) formy objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany, (c) zakresu towarów lub usług, dla których licencja jest udzielona, (d) terytorium, na którym znak może być używany, lub (e) jakości towarów wytworzonych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę.

Także w polskiej ustawie ujęte zostało uprawnienie licencjodawcy do dochodzenia naruszeń prawa ochronnego na znak przeciwko licencjobiorcy tego prawa, w sytuacji, gdy ten ostatni narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis stosuje się odpowiednio do sublicencji⁶⁸ (art. 296 ust. 4 PWP).

Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy są skuteczne wobec stron trzecich z dniem

⁶⁸ Przy czym w art. 296 ust. 5 PWP dookreślono, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić z roszczeniami wymienionymi w art. 296 ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia postanowień umowy licencyjnej, odnoszących się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości, jak również w przypadku gdy umowa sublicencji zawarta została z przekroczeniem zakresu upoważnienia udzielonego licencjobiorcy.

opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jednakże można dochodzić odpowiedniego odszkodowania w odniesieniu do spraw wynikłych po dacie opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które to sprawy po opublikowaniu rejestracji znaku byłyby zakazane na mocy tej publikacji. Sąd rozpatrujący sprawę nie może wydać orzeczenia co do istoty sprawy, dopóki rejestracja nie zostanie opublikowana.

Analogiczna regulacja zawarta jest także w polskich przepisach. W myśl art. 298 PWP roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy ujawnił publicznie informację o zgłoszeniu, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty powiadomienia. Przy czym roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy patentu można dochodzić po uzyskaniu tego prawa (art. 288 ust. 1 w zw. z art. 298 PWP *in finem*). Roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która je naruszyła, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie prawa ochronnego. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem znaku towarowego do Urzędu Patentowego a udzieleniem prawa ochronnego (art. 289 w zw. z art. 298 PWP *in finem*).

Ograniczenia prawa z rejestracji znaku wspólnotowego są ujęte tak samo, jak w dyrektywie 2008/95 (art. 6). Regulacje unijne są zbieżne z brzmieniem art. 156 PWP.

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 207/2009, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie: (a) jej nazwiska (nazwy) lub adresu; (b) oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług; (c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi; pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Skutki znaku towarowego – tak wspólnotowego, jak i krajowego – mogą także doznać ograniczenia w wyniku świadomego przyzwolenia właściciela na naruszanie jego praw wyłącznych.

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który przyzwał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego we Wspólnocie i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego dokonano w złej wierze.

Z uwagi na eksterytorialny charakter znaku wspólnotowego analogiczna zasada sformułowana została w odniesieniu do przypadku, gdy właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego określonego w art. 8 ust. 2 lub innego wcześniejszego znaku określonego w art. 8 ust. 4 przyzwał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze oznaczenie było chronione i był świadomy tego używania. W takim przypadku uprawniony z wcześniejszego znaku krajowego nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego oznaczenia o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku lub sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego dokonano w złej wierze.

Jednak w każdym z ww. przypadku ograniczenia praw wyłącznych w wyniku domniemanego przyzwolenia właściciela znaku wcześniejszego, właściciel późniejszego wspólnotowego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się używaniu wcześniejszego prawa, nawet jeżeli na prawo to nie można się powołać przeciw późniejszemu wspólnotowemu znakowi towarowemu.

Polskie przepisy – aczkolwiek w węższym zakresie - także przewidują możliwość ograniczenia praw wyłącznych w wyniku świadomego tolerowania używania

zarejestrowanego znaku późniejszego przez okres min. 5 lat. W takim przypadku uprawniony z prawa ochronnego lub właściciel znaku powszechnie znanego pozbawia się prawa wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie późniejszego prawa ochronnego (art. 165 ust. 1 pkt 1 i 3 PWP). Ograniczenie takie nie powstanie, jeżeli późniejsze prawo zostało uzyskane w złej wierze (art. 165 ust. 2) PWP.

Na gruncie polskich przepisów, ograniczenie praw wyłącznych może nastąpić także w razie wpisu do rejestru znaków prawa tzw. używacza uprzedniego (art. 160 ust. PWP). Przyjmuje się, że podstawą takiego wpisu powinno być orzeczenie sądu stwierdzające prawo używania, w ramach lokalnej działalności, oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby (art. 284 pkt 8 PWP)⁶⁹. Ujawnione prawo używacza uprzedniego może stanowić przeciwstawienie dla zgłoszenia znaku wspólnotowego lub skutkować ograniczeniem praw z rejestracji tego znaku. Zasady rzeczywistego używania wcześniejszego znaku krajowego przeciwstawianego znakowi wspólnotowemu w sprzeczności lub we wniosku o unieważnienie pozostawione zostały, w myśl art. 42 ust. 3 i art. 57 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, w gestii przepisów krajowych.

Skuteczność prawa z rejestracji znaku wspólnotowego doznaje także ograniczeń wskutek wyczerpania się uprawnienia do wprowadzenia towaru do obrotu (art. 13 rozporządzenia nr 207/2009). Przy czym skutek wyczerpania w odniesieniu do znaku wspólnotowego następuje w wyniku wprowadzenia towarów pod tym znakiem do obrotu na terytorium Wspólnoty. Wyczerpanie prawa nie nastąpi jednak w przypadku, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu (art. 13 ust. 2).

Analogiczna konstrukcja wyczerpania prawa ochronnego na znak przyjęta została na gruncie przepisu art. 155 PWP. Jeżeli zatem nastąpiło wprowadzenie oznakowanego towaru do obrotu, przez uprawnionego do znaku lub przez osobę trzecią lecz za jego zgodą, dalsze działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności

⁶⁹ Por. U. Promińska w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, str. 337 i n.

na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, nie są co do zasady objęte ochroną.

Na gruncie art. 155 ust. 3 PWP przyjmuje się przy tym, że „wyczerpanie obejmuje jednak tylko jedną kompetencję wyłączną uprawnionego, jaką jest uprawnienie do wprowadzenia oznakowanych towarów do obrotu i dotyczy tylko normalnych procesów dystrybucyjnych oznaczonym towarem, rozumianym jako całość, które nie grożą utratą związku znaku z towarem. Wyczerpanie nie pozbawia uprawnionego prawa oceny stanu integralności znaku z towarem. W przypadku gdy stan ten jest naruszony, otwiera się dla uprawnionego możliwość sprzeciwu. Chodzi zwłaszcza o dokonanie zmian w towarze, które naruszają funkcję znaku towarowego polegającą na zapewnieniu tożsamości pochodzenia towaru od uprawnionego do znaku. Nie można także zapominać o innych funkcjach pełnionych przez znak towarowy (gwarancyjnej i reklamowej), które pozostają pod ochroną pomimo wprowadzenia oznakowanego towaru do obrotu przez uprawnionego.”⁷⁰

Polskie przepisy – podobnie jak wspólnotowe przyjmują tzw. euro-wyczerpanie. Jednak odnośna regulacja zachowała ślad pierwotnej zasady wyczerpania krajowego (art. 155 ust. 1 PWP). Zgodnie z ust. 1 art. 155 PWP skutek wyczerpania powstaje wobec towarów wprowadzonych na terytorium Polski. Z dniem członkostwa w Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r., nie stanowi jednak naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy również import oraz inne działania, o których mowa w art. 155 ust. 1 PWP, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

II.1.3. Dochodzenie naruszeń – wyłączna jurysdykcja sądów wspólnotowych znaków towarowych

Autonomiczny charakter znaku wspólnotowego przejawia się także – a w praktyce przede wszystkim - przy dochodzeniu naruszeń praw z rejestracji.

⁷⁰ Por. U. Promińska w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, str. 337 i n.

Wspólnotowy system ochrony prawnej ma mieszany i zdecentralizowany charakter. Na poziomie europejskim tworzą go: Trybunał i Sąd (dawnej Sąd Pierwszej Instancji). Jednak ciężar egzekwowania norm prawa wspólnotowego i zapewnienia skuteczności wynikającym z nich obowiązkom lub uprawnieniom spoczywa na sądach krajowych. Przy czym stosując prawo wspólnotowe sądy polskie występują w roli sądów wspólnotowych w ujęciu funkcjonalnym. Będą one występowały w charakterze sądów wspólnotowych, gdy będą rozpoznawały sprawy o charakterze wspólnotowym.⁷¹ Natomiast jedynym sądem, który należy zawsze traktować jako sąd wspólnotowy, jest Sąd Okręgowy w Warszawie – XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Przepisy rozporządzenia nr 207/2009 mają nie tylko wyłączne zastosowanie w zakresie skutków wspólnotowego znaku towarowego, ale także muszą być obligatoryjnie stosowane przez sądy krajowe wyznaczone jako sądy znaków wspólnotowych (art. 101 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009). Rozporządzenie ustanawia także zasady jurysdykcji oraz postępowania w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych, które modyfikują ogólne reguły wynikające z prawa prywatnego międzynarodowego poszczególnych państw, w tym Polski, a także z rozporządzenia nr 44/2001.

Jedynie w sprawach nieobjętych zakresem tego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego (art. 101 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009). W takich przypadkach naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego, przy uwzględnieniu zasad jurysdykcji oraz postępowania w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych, ustanowionych w rozporządzeniu nr 207/2009 (Tytuł X).

Możliwość stosowania w postępowaniu o naruszenie znaków wspólnotowych krajowych przepisów proceduralnych także dotyczy tylko tego zakresu, który nie jest uregulowany w rozporządzeniu nr 207/2009. W takim przypadku sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne

⁷¹ Szerzej: D. Miąsik, *Sprawa wspólnotowa przed sądem krajowym*, Europejski Przegląd Sądowy nr 09/2008, str. 16 i n.

odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa, jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę (art. 101 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009).

Dla wzmocnienia ochrony wspólnotowych znaków towarowych państwa członkowskie zobowiązane zostały do ustalenia z uwzględnieniem własnego systemu krajowego możliwie ograniczonej liczby sądów krajowych pierwszej i drugiej instancji, mających właściwość w sprawach o naruszenie i ważność wspólnotowych znaków towarowych (punkt 15 preambuły i art. 95 rozporządzenia 207/2009).

Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony został jako taki wyspecjalizowany sąd - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, działający jako XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie. Sądem drugiej instancji jest w sprawach wspólnotowych znaków towarowych Sąd Apelacyjny w Warszawie⁷². Od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przysługuje na zasadach ogólnych skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

W odniesieniu do znaków towarowych zakres działania XXII Wydziału Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych określa obecnie rozporządzenie nr 207/2009⁷³.

I tak wyłączną właściwość Sąd ten ma w przypadku (a) wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz - jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe - w przypadku powództw dotyczących zagrożenia naruszenia, odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego; (b) w przypadku powództw o stwierdzenie braku naruszenia, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe; (c) w przypadku wszystkich powództw o odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku wspólnotowego; (d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 100 rozporządzenia nr 207/2009 (art. 96 rozporządzenia nr 207/2009).

⁷² Wydział rozpoczął działanie z dniem 17 czerwca 2004 r. w związku z uchwaleniem w dniu 16 kwietnia 2004 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 130, poz. 1376).

⁷³ Poprzednio: rozporządzenie nr 40/94.

Są to sprawy dotyczące naruszenia, groźby, braku naruszenia wzorów przemysłowych i znaków towarowych, unieważnienia wzoru wspólnotowego, wygaśnięcia, unieważnienia znaku towarowego, skutków naruszenia znaku towarowego.

Przepisy rozporządzenia nr 207/2009 zawierają także normy kolizyjne dotyczące jurysdykcji w odniesieniu do powództw i roszczeń, które dochodzone są przed sądami wspólnotowych znaków towarowych.

Przyjmuje się przy tym, co do zasady, że sądem właściwym jest sąd tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania lub siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby ani przedsiębiorstwa w żadnym z państw członkowskich, postępowania takie toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym miejsce zamieszkania lub siedzibę ma powód, a jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania lub siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo. Jeżeli ani pozwany, ani powód nie mają takiego miejsca zamieszkania lub siedziby, ani przedsiębiorstwa, wówczas postępowanie toczy się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę Urząd (art. 97 ust. 1-3 rozporządzenia nr 207/2009). Postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń, w których wyłącznie właściwe są sądy wspólnotowych znaków towarowych, z wyjątkiem powództw o stwierdzenie braku naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, mogą również toczyć się przed sądami państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia lub w którym została dokonana czynność rodząca odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie art. 9 ust. 3 zd. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (art. 97 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009). Przy czym sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość wynika ze wskazanego wyżej art. 97 ust. 1-4, ma właściwość w sprawach, których przedmiotem są: czynności naruszenia lub groźba naruszenia na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich lub czynności rodzące odpowiedzialność odszkodowawczą, w rozumieniu art. 9 ust. 3 zd. 2, dokonane na terytorium któregośkolwiek z państw członkowskich (art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009). Natomiast zgodnie z art. 98 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, sąd w sprawach wspólnotowych znaków

towarowych, którego właściwość wynika z art. 97 ust. 5, ma właściwość wyłącznie w sprawach, których przedmiotem są czynności dokonane lub odnośnie których zaszła groźba ich dokonania na terytorium państwa członkowskiego, w którym ten sąd ma swoją siedzibę.

Strony mogą umownie wyłączyć przewidzianą w powyższych przepisach właściwość miejscową sądów wspólnotowych, na zasadach ustalonych w art. 23 rozporządzenia nr 44/2001. Przepis ten stosuje się w przypadku, gdy strony postanowią, że właściwość ma inny sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto, zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 44/2001, jeżeli sąd państwa członkowskiego nie ma jurysdykcji na podstawie innych przepisów tego rozporządzenia, uzyskuje on jurysdykcję, jeżeli pozwany przed sądem tym wda się w spór. Przepis ten stosuje się w przypadku, gdy pozwany stawi się przed innym sądem w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, niż ten, który wynika ze wskazanych wyżej zasad ustalania właściwości miejscowej.

Autonomiczny charakter znaku wspólnotowego przejawia się także w innych kwestiach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia tego prawa. W tym, na przykład, we wprowadzonym na gruncie art. 99 rozporządzenia nr 207/2009, domniemaniu ważności wspólnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z tym przepisem, sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, jeżeli jego ważność nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie.

Także sąd krajowy, który rozpatruje powództwo odnoszące się do wspólnotowego znaku towarowego, inne niż powództwo, w sprawie objętej wyłączną właściwością sądu wspólnotowych znaków towarowych (wymienione w art. 96 rozporządzenia nr 207/2009), obowiązany jest traktować ten znak jako ważny (art. 107 rozporządzenia nr 207/2009).

Przy czym w razie podniesienia przez pozwanego w sprawie o naruszenie znaku wspólnotowego, roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie tego znaku, sąd wspólnotowy może - na gruncie art. 100 rozporządzenia nr 207/2009 - wydać orzeczenie w przedmiocie roszczenia

wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego. Jednak w takim przypadku sąd bada z urzędu, czy nie została już wydana przez UHRW prawomocna decyzja dotycząca tego samego przedmiotu sprawy i przyczyny powództwa, między tymi samymi stronami. W takim przypadku roszczenie wzajemne podlega odrzuceniu.

Alternatywnie - na wniosek właściciela wspólnotowego znaku towarowego i po przesłuchaniu innych stron – sąd ten może także zawiesić postępowanie i zażądać od pozwanego wniesienia do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w wyznaczonym terminie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie tego znaku. W tym drugim przypadku, jeżeli wniosek nie zostanie wniesiony w tym terminie, postępowanie główne toczy się dalej; zaś roszczenie wzajemne uważane jest za wycofane.

Natomiast w razie, gdy sąd wspólnotowych znaków towarowych rozpatrywać będzie podniesione w roszczeniu wzajemnym zarzuty dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia znaku wspólnotowego, obowiązany jest stosować w tym zakresie materialne podstawy prawne wskazane w rozporządzeniu nr 207/2009, a także stosować odpowiednio tryb postępowania przewidziany w art. 57 ust. 2-5 rozporządzenia; w szczególności w odniesieniu do obowiązku przedstawienia przez właściciela wcześniejszego znaku dowodu jego używania we Wspólnocie. Wzmianka o wniesieniu roszczenia wzajemnego jest odnotowywana w rejestrze znaków wspólnotowych. Prawomocne orzeczenie w sprawie roszczenia wzajemnego wpisywane jest przez UHRW do rejestru.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają także ograniczenie możliwości kwestionowania ważności wspólnotowego znaku towarowego. Zgodnie z art. 99 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, ważność wspólnotowego znaku towarowego nie może być przedmiotem sporu w powództwie o stwierdzenie braku naruszenia. Jednak w myśl ust. 3 tego artykułu, dopuszczalne jest podniesienie drogą inną niż roszczenie wzajemne zarzutu odnoszącego się do stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego, w sytuacji, gdy pozwany stwierdzi, że można stwierdzić wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego z powodu nieużywania lub stwierdzenia ważności wspólnotowego znaku towarowego w związku z jego wcześniejszym prawem. Wyjątek ten znajdzie

zastosowanie w powództwach określonych w art. 96 lit. a) i c) rozporządzenia nr 207/2009 tj. we wszystkich sprawach, których przedmiotem jest naruszenie oraz w przypadku powództw o odszkodowanie, o których mowa w art. 9 ust. 3 zd. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

Ponadto zgodnie z art. 107 rozporządzenia nr 207/2009, sądy krajowe - inne niż sąd wspólnotowych znaków towarowych - nie są władne rozstrzygać kwestii wygaśnięcia lub nieważności wspólnotowego znaku towarowego.

W odniesieniu do znaków krajowych, zgodnie z art. 157 PWP, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w sposób rzeczywisty przez nieprzerwany okres pięciu lat (czyli przy spełnieniu minimalnych warunków ustanowionych w art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 PWP).

W razie, gdyby zarzut nieużywania znaku pojawił się w toku postępowania spornego w związku z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na ten znak, przepisem art. 166 ust. 2 PWP wprowadzony został specyficzny tryb postępowania w odniesieniu do takiego „*quasi* roszczenia wzajemnego”. W myśl tej regulacji, zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak. Zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.

Kwestie proceduralne związane z wzajemnymi uwarunkowaniami pomiędzy równoległymi postępowaniami w sprawie sprzeciwu i wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego, były przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) w wyroku z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nr T-27/09⁷⁴. Zgodnie ze sformułowaną w tym orzeczeniu tezą, dostępna wszystkim możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku z powodu jego nieużywania jest całkowicie niezależna od ewentualnych, równoległe toczących się postępowań w sprawie sprzeciwu, które dotyczą wspólnotowego znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw. Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku wszczęte po wniesieniu sprzeciwu może co najwyżej prowadzić do zawieszenia postępowania

⁷⁴ Publ.: Lex 532691.

w sprawie sprzeciwu. W przypadku bowiem gdyby stwierdzono wygaśnięcie praw do wcześniejszego znaku, postępowanie w sprawie sprzeciwu stałoby się bezprzedmiotowe.

W swoich postulatach dotyczących wykładni polskich przepisów proceduralnych sformułowanych na kanwie wskazanego wyżej orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji, M. Trzebiatowski⁷⁵ formułuje stanowisko, iż po pierwsze - w imię funkcjonalnej wykładni przepisu art. 166 PWP - dopuszczalne powinno być przeciwdziałanie wnioskowi o unieważnienie znaku późniejszego nie tylko za pomocą zgłoszonego w tym samym postępowaniu zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego, ale także w drodze wniosku o wygaśnięcie tego znaku w odrębnym postępowaniu. Przepis ten nie powinien być bowiem interpretowany jako wyłączający możliwość oddzielnego wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia w trybie art. 169 PWP. Po drugie M. Trzebiatowski opowiada się za uznaniem dopuszczalności zawieszenia postępowania na gruncie art. 97 § 1 pkt. 4 KPA, nie tylko, gdy - co wynika z literalnego brzmienia tego przepisu - jest ono zależne od uprzedniego rozstrzygnięcia wstępnego przez inny organ (lub sąd), ale także gdy chodzi o odrębne postępowanie, choćby było ono prowadzone przez ten sam organ administracyjny (np. Urząd Patentowy RP). Zdaniem M. Trzebiatowskiego, w świetle potwierdzonej w wyroku w sprawie nr T-27/09 praktyki OHIM, za zasadną należałoby uznać możliwość zawieszenia postępowania przeciwko znakowi późniejszemu, toczącemu się na podstawie prawa do znaku wcześniejszego, jeżeli w stosunku do tego znaku wszczęte zostało oddzielne postępowanie o wygaśnięcie w trybie art. 169 PWP. Na tle art. 97 § 1 pkt. 4 KPA, należy bowiem przyjąć, że przesłanką zawieszenia jest, aby inne postępowanie – w którym ma nastąpić rozstrzygnięcie kwestii będącej w postępowaniu głównym, prowadzonym przez ten sam organ zagadnieniem wstępnym, było w stosunku do niego odrębne pod względem przedmiotowym⁷⁶. Powyższy wyrok Sądu Pierwszej Instancji pokazuje bowiem, że sprawa wygaśnięcia może mieć charakter prejudykatu w razie przeciwstawienia wcześniejszego nieużywanego prawa ochronnego zgłaszanemu znakowi lub w razie powoływanie się na nie w sprawie o unieważnienie.

⁷⁵ Por. M. Trzebiatowski, *Glosa do wyroku SPI z dnia 10 grudnia 2009 r.*, T -27/09, EPS 2010/7/41-46, publ.: Lex: 117063.

Zdaniem glosatora, mimo, że artykuł 246 PWP dotyczący sprzeciwu nie przewiduje rozwiązania analogicznego do tego z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009), „w nauce proponuje się stosowanie powołanego przepisu prawa własności przemysłowej w sposób odpowiadający wymienionej normie rozporządzenia. Oznaczałoby (...) możliwość przeciwstawienia się sprzeciwowi wniesionemu na podstawie prawa do znaku wcześniejszego, za pomocą zgłaszanego w tym postępowaniu zarzutu nieużywania takiego znaku, zanim jeszcze przekształciłoby się ono w postępowanie o unieważnienie prawa do znaku późniejszego atakowanego sprzeciwem.”⁷⁷

Gdy zarzut nieużywania znaku pojawi się przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu cywilnym, również obowiązuje zasada, iż stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy należy do kompetencji Urzędu Patentowego RP. Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny i orzecznictwa, prawo ochronne nie wygasa samoistnie z upływem okresu nieużywania znaku. Do jego wygaśnięcia, oprócz upływu czasu, konieczny jest skutecznie wniesiony wniosek uprawnionego podmiotu i wydanie decyzji przez Urząd Patentowy. Bez wniosku uprawnionego i bez decyzji organu, prawo ochronne, nawet nieużywane, jest chronione i ciągle funkcjonuje w obrocie⁷⁸.

„Sąd w postępowaniu o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy powinien zatem akceptować stan prawny, jaki wynika z decyzji Urzędu Patentowego. Musi zatem przyjąć, że podmiotowi wskazanemu w decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji znaku towarowego przysługuje to prawo. Sąd zarówno w następstwie powództwa wzajemnego, jak i na zarzut pozwanego, nie może unieważnić prawa ochronnego na znak towarowy. To samo dotyczy wygaszenia prawa ochronnego. W tych przypadkach wyłączna kompetencja przysługuje Urzędowi Patentowemu.”⁷⁹

⁷⁶ Takimi postępowaniami są np. toczące się przed UP RP postępowania w różnych trybach proceduralnych – w trybie zgłoszeniowym lub w trybie spornym.

⁷⁷ M. Trzebiatowski, *Glosa do wyroku SPI z dnia 10 grudnia 2009 r.*, T -27/09, EPS 2010/7/41-46, publ.: Lex: 117063/1.

⁷⁸ Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2008 r., w sprawie sygn. akt I SA/Wa 1456/07, publ.: Lex nr 463587.

⁷⁹ R. Skubisz (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 1065.

Sąd powszechny rozpatrując sprawę naruszenie prawa ze znaku towarowego może, zgodnie z art. 177 § 1 pkt. 3 KPC zawiesić postępowanie z urzędu, w razie uznania, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji Urzędu Patentowego RP.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sygn. akt I ACa 51/12⁸⁰, Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, odwołując się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 r., w sprawie sygn. akt V CSK 241/08⁸¹, stwierdził jednak, iż „oceniając znaczenie uregulowania przyjętego w art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., należy wskazać, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej, jeżeli jej treść stanowi konieczny element podstawy rozstrzygnięcia merytorycznego lub formalnego sprawy cywilnej. Nie można dopatrzeć się takiego związku między decyzją, która zostanie wydana w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia czy też unieważnienia prawa ochronnego, a postępowaniem sądowym, w którym powód dochodzi roszczenia z przysługującego mu prawa ochronnego do znaku towarowego. Dla oceny tego roszczenia, w sytuacji gdy powód wykazał, że przysługuje mu takie prawo ochronne do znaku towarowego, ewentualna decyzja unieważniająca to prawo lub stwierdzająca jego wygaśnięcie nie ma znaczenia prejudycjalnego”.

Zgodnie z przywołaną wyżej linią orzecznictwa, prejudycjalne znaczenie decyzji unieważniającej prawo ochronne lub stwierdzającej jego wygaśnięcie w sprawach o stwierdzenie naruszenia tego prawa, jest każdorazowo przedmiotem oceny sądu powszechnego.

W praktyce sądów krajowych wnioski o zawieszenie nie są jednak uwzględniane. W ocenie R. Skubisza, „to raczej jednolite, jak się wydaje, stanowisko powinno być ocenione krytycznie”. Podnosi on, że „sąd orzekający powinien bowiem brać pod uwagę stopień prawdopodobieństwa unieważnienia prawa ochronnego i w sytuacji, gdy unieważnienie to jest dość prawdopodobne, zawieszać postępowanie do czasu

⁸⁰ Publ.: na portalu orzeczeń sądów powszechnych: [http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/\\$N/15450000000503_I_ACa_000051_2012_Uz_2012-08-31_001](http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/15450000000503_I_ACa_000051_2012_Uz_2012-08-31_001)

⁸¹ Publ.: LEX nr 484688.

rozstrzygnięcia sprawy przez Urząd Patentowy. (...) To samo dotyczy odpowiednio decyzji tego Urzędu o uznaniu prawa ochronnego za wygasłe”⁸².

W świetle powyższego uznać należy, że odnośna regulacja dotycząca znaków wspólnotowych, która pozwala sądowi wspólnotowych znaków towarowych na samoistne badanie przesłanek unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia znaku wspólnotowego w ramach rozpatrywania zasadności roszczenia wzajemnego, wydaje się bardziej adekwatna. Umożliwia bowiem na uwzględnienie przez sąd prawdopodobieństwa unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia znaku wspólnotowego w ramach jednego postępowania (art. 100 rozporządzenia nr 207/2009).

Mimo, że w myśl zasady autonomii sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych zobowiązane są stosować przepisy rozporządzenia nr 207/2009, to w kwestiach procesowych oraz we wszystkich sprawach nieobjętych regulacją wspólnotową zastosowanie znajdują przepisy krajowe. Dotyczy to w głównej mierze kwestii procesowych. Zgodnie z zasadą poszanowania autonomii proceduralnej państw członkowskich w tych obszarach, w których przepisy prawa wspólnotowego nie normują zasad postępowania w sprawach, mających za przedmiot dochodzenie roszczeń opartych na prawie wspólnotowym.

II.1.4. Wyjątki od zasady autonomii znaku wspólnotowego

W zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia zasadniczo nie można odwoływać się zatem do krajowych systemów prawnych. Jednak samo rozporządzenie przewiduje wyjątki od zasady autonomii znaku wspólnotowego, odsyłając *expressis verbis* do ustawodawstw krajowych.

Dotyczy to przede wszystkim kwestii procesowych, zgodnie z zasadą poszanowania autonomii proceduralnej państw członkowskich w tych obszarach, w których przepisy prawa wspólnotowego nie normują zasad postępowania w sprawach, mających za przedmiot dochodzenie roszczeń opartych na prawie wspólnotowym.

⁸² R. Skubisz (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 1066.

I tak, rozporządzenie nr 207/2009 odwołuje się do ustawodawstwa krajowego w odniesieniu do następujących kwestii⁸³:

- 1) zdolności do czynności prawnych określonych w rozporządzeniu (art. 3), a także legitymacji do złożenia sprzeciwu, w tym przez licencjobiorców znaków wcześniejszych albo przez osoby inne niż sam uprawniony do wcześniejszych praw do oznaczeń ponadlokalnych (art. 41 ust. 1 lit. a i c) oraz legitymacji do złożenia wniosku o unieważnienie lub wygaśnięcie prawa do znaku wspólnotowego, w tym w przypadku organizacji wytwórców i organizacji konsumenckich oraz innych osób niż sam uprawniony do prawa wcześniejszego innego niż prawo do oznaczeń (art. 56 ust. 1 lit. a i c), a także cech organizacji wytwórców czy handlowców uprawnionych do bycia podmiotem praw do wspólnego znaku wspólnotowego (art. 66 ust. 1), jak też kwalifikacji zawodowych prawnika jako pełnomocnika w państwie członkowskim w sprawach znaków towarowych oraz uprawnień do reprezentacji w takich sprawach przed urzędem krajowym, w tym wydawania w tej kwestii przez takie urzędy odpowiednich zaświadczeń (art. 93 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. c oraz ust. 3);
- 2) właściwości władz wydających zezwolenia na umieszczenie w znakach herbów, godeł, flag i odznak państwowych lub międzynarodowych oraz oznaczeń urzędowych i kontrolnych lub podobnych, a także procedury wydania takich zezwoleń, od których uzależniona jest rejestracja znaku wspólnotowego (art. 7 ust. 1 lit. h–i);
- 3) ogólnych zasad zgłoszenia znaku wspólnotowego za pośrednictwem urzędu krajowego, w tym ustalenia jego daty oraz warunków jego przekazania do UHRW (art. 25 ust. 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 27);
- 4) zasad przyznawania prawa pierwszeństwa zgłoszenia znaku oraz z wystawienia towarów lub usług ze znakiem (art. 29 ust. 2 i art. 33 ust. 3);
- 5) warunków prowadzenia poszukiwań i składania z nich sprawozdania w ramach badania przez UHRW przeszkód wobec zgłoszenia znaku wspólnotowego (art. 38 ust. 2–5);

⁸³ Podaję (za:) R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 417 – 419.

- 6) praw do wcześniejszych oznaczeń o znaczeniu ponadlokalnym, stanowiących przeszkodę w rejestracji znaku wspólnotowego, oraz podmiotowego charakteru uprawnionych do tych oznaczeń (art. 8 ust. 4 i art. 41 ust. 1 lit. c);
- 7) warunków nabycia ochrony na prawa wcześniejsze inne niż prawa do oznaczeń, jak prawo do nazwy lub wizerunku, prawo autorskie lub prawo własności przemysłowej, które mogą być podstawą unieważnienia lub zakazania używania znaku wspólnotowego (art. 53 ust. 2);
- 8) charakteru majątkowego prawa do znaku wspólnotowego w odniesieniu do czynności prawnych polegających na rozporządzeniu tym prawem oraz podejmowanych w ramach egzekucji i upadłości, mających miejsce na terytorium danego państwa członkowskiego, w tym skutków ostatecznych z wymienionych działań wobec osób trzecich (art. 16 w zw. z art. 17–23);
- 9) zasady rzeczywistego używania wcześniejszego znaku krajowego przeciwstawianego znakowi wspólnotowemu w sprzeciwie lub we wniosku o unieważnienie (art. 42 ust. 3 i art. 57 ust. 3);
- 10) warunków 5-letniego przyzwalania przez uprawnionego do prawa wcześniejszego (do oznaczenia) na używanie w państwie członkowskim późniejszego znaku wspólnotowego, które wyłącza skuteczność tych wcześniejszych praw wobec wymienionego znaku wspólnotowego (art. 54 ust. 2);
- 11) uzupełniającej podstawy prawnej dla dochodzenia naruszenia prawa do znaku wspólnotowego oraz ogólnych reguł proceduralnych w sprawach dotyczących tego znaku, wszczynanych w państwach członkowskich, zwłaszcza krajowych sądów do spraw takich znaków, rodzaju szczególnych spraw podlegających rozpatrzeniu przez takie sądy, legitymacji sądowej pozwanych w takich sprawach, włączenia uprawnionego do znaku wspólnotowego w charakterze strony do postępowania, w którym podniesiono względem prawa do tego znaku roszczenie wzajemne o unieważnienie lub wygaśnięcie oraz dodatkowych środków gwarancyjnych, zabezpieczających i tymczasowych, w związku z naruszeniem tego prawa, jak też odwołań od orzeczeń wymienionych sądów oraz przywrócenia terminów obowiązujących w czynnościach przed urzędami krajowymi, a także wszelkich tych kwestii w wymienionych sprawach, które nie są

- objęte zakresem rozporządzenia, w tym właściwości sądowej w zakresie innych powództw niż te określone w rozporządzeniu, jak i wszelkich ogólnych kwestii proceduralnych, które nie są uregulowane w rozporządzeniu, jego aktach wykonawczych i innych aktach stosowanych w związku ze sprawami znaku wspólnotowego (np. art. 14 ust. 1 i 3 w zw. z art. 95–96, 83 oraz 100–103 i 105–106);
- 12) podstawy prawnej dla dochodzenia naruszenia prawa do znaku wspólnotowego na podstawie zasad odpowiedzialności cywilnej i zasad nieuczciwej konkurencji (art. 14 ust. 2);
 - 13) praw do dochodzenia roszczeń o naruszenie praw wcześniejszych w państwach członkowskich przez używanie późniejszego znaku wspólnotowego oraz do dochodzenia zakazu używania tego znaku w wymienionym państwie na mocy przepisów prawa cywilnego, administracyjnego lub karnego (art. 110);
 - 14) warunków nabycia w danym państwie członkowskim ochrony na wcześniejsze prawa o znaczeniu lokalnym i zakresu dochodzenia na ich podstawie zakazu używania w tym państwie znaku wspólnotowego (art. 111);
 - 15) zasady dochodzenia roszczeń o odszkodowanie z tytułu niedbalstwa lub umyślności albo roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w przypadku działania uprawnionego do znaku, do którego prawo zostało unieważnione lub wygaszone ze skutkiem wstecznym (art. 55 ust. 3);
 - 16) przesłanek tożsamości strony, przedmiotu i podstawy prawnej roszczenia oraz prawomocności orzeczenia sądu państwa członkowskiego, które ma skutek *res iudicata* w odniesieniu do unieważnienia lub wygaśnięcia prawa do znaku wspólnotowego w innych państwach (art. 56 ust. 3), a także takiej tożsamości oraz ustalania niewłaściwości i zawieszania postępowania w przypadku wnoszonego w innym państwie członkowskim, na podstawie znaku krajowego, powództwa równoczesnego i sukcesywnego w stosunku do powództwa opartego na znaku wspólnotowym (art. 109);

- 17) wykonania decyzji ostatecznej UHRW w zakresie kosztów w postępowaniach dotyczących znaku wspólnotowego w danym państwie członkowskim, ustalonych względem określonej strony postępowania (art. 86)⁸⁴;
- 18) zasady współpracy administracyjnej organów i sądów krajowych z OHIM oraz odpowiednimi organami i sądami innych państw członkowskich w zakresie przekazywania informacji lub udostępnienia akt w sprawach określonych rozporządzeniem (art. 90);
- 19) niektórych kwestii materialnoprawnych i formalnych, związanych z rejestracją międzynarodową, opartą na zgłoszeniu lub rejestracji znaku wspólnotowego, albo z rejestracją międzynarodową wskazującą UE (art. 145 i n.).

⁸⁴ Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009, każda ostateczna decyzja Urzędu ustalająca wysokość kosztów jest wykonalna. Wykonanie tej decyzji regulowane jest przepisami postępowania cywilnego obowiązującymi w państwie, na terytorium którego ma ono miejsce. Przy czym klauzula wykonalności nadawana jest takiej decyzji bez formalności innych niż weryfikacja autentyczności decyzji przez władze krajowe, wyznaczone w tym celu przez rząd każdego z państw członkowskich.

II.2. Jednolity charakter znaku wspólnotowego

Przez jednolity charakter i skutek znaku wspólnotowego należy rozumieć, że prawo do wspólnotowego znaku towarowego obejmuje jednolicie całe terytorium Unii Europejskiej (art. 1 ust. 2 rozporządzenia i pkt 16 preambuły). Wspólnotowy znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Wspólnocie, czyli może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli rozporządzenie nr 207/2009 nie stanowi inaczej.

Jednym ze sposobów zapewnienia jednolitego charakteru wspólnotowych znaków towarowych jest dążenie do uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu. W tym celu ustanowiono zasadę, że orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Wspólnoty (por. pkt 16 i 17 preambuły rozporządzenia nr 207/2009). Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych stosuje się przy tym do wszystkich czynności prawnych odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych, z wyjątkiem wypadków, w których rozporządzenie nr 207/2009 przewiduje odstępstwo od tych przepisów. Przy czym dla uniknięcia sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone w oparciu o wspólnotowy znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe ustanowiono zasadę, zgodnie z którą, jeżeli powództwa wnoszone są w tym samym państwie członkowskim, sposób, w jaki zostają one rozstrzygnięte, jest sprawą należącą do krajowych przepisów proceduralnych, których niniejsze rozporządzenie nie narusza, natomiast gdy powództwa te są wnoszone w różnych państwach członkowskich, właściwe wydaje się stosowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 44/2001 w sprawie zawisłości sporu i powództw powiązanych.

Wyjątki od zasady jednolitości przewiduje m.in. art. 110, art. 111 i art. 165⁸⁵ rozporządzenia nr 207/2009. Polegają one na odmiennym uregulowaniu sytuacji znaku w odniesieniu do niektórych z państw członkowskich.

Zalicza się do nich następujące przypadki: (1) zakaz używania wspólnotowego znaku z tytułu kolizji z prawem wcześniejszym o znaczeniu lokalnym (art. 111); (2) utratę możliwości dochodzenia ochrony znaku na terytorium jednego państwa (art. 165); a także sytuację, gdy (3) wyrok nakładający obowiązek zaniechania używania znaku w ramach powództwa z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego dotyczy wyłącznie jednego państwa (art. 110).

II.2.1. Terytorialny zakres ochrony

Zniesienie bariery terytorialności praw przyznawanych właścicielom znaków towarowych przez ustawodawstwa państw członkowskich stanowiło jeden z celów ustanowienie wspólnotowego systemu znaków towarowych. Uznano, że zbliżenie ustawodawstw nie jest wystarczającym środkiem dla stworzenia podwalin prawnych pod eksterytorialny – obejmujący cały region Unii Europejskiej - system ochrony. Zaś w celu prowadzenia nieograniczonej działalności gospodarczej na terenie całego rynku wewnętrznego z korzyścią dla przedsiębiorstw niezbędne jest ustanowienie praw wyłącznych do znaków towarowych regulowanych jednolitym prawem wspólnotowym, stosowanym bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich (por. punkt 4 preambuły rozporządzenia nr 207/2009).

Terytorialny charakter praw do znaku towarowego nie budzi wątpliwości, o ile ich używanie następuje w tradycyjnym wymiarze poprzez nakładanie znaków na towar lub świadczenie usług oznaczonych znakiem. Wątpliwości pojawiają się, gdy znaki są używane w zakresie eksterytorialnym, na przykład w Internecie⁸⁶.

⁸⁵ Po zastąpieniu rozporządzenia nr 40/94 przez rozporządzenie nr 207/2009 zmianie uległa numeracja odnośnych artykułów i tak następujące przepisy noszą obecnie następujące numery: art. 52 – art. 53; art. 51 – art. 52; art. 78 – art. 81; art. 92 – art. 97; art. 95 – art. 99; art. 106 – art. 110; art. 107 – art. 111; art. 159a – art. 165.

⁸⁶ Szerzej: D. Bainbridge, *Trademark Infringement, the Internet and Jurisdiction*, 2003 (w:) *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, publ.: <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/03-1/bainbridge.html>

Generalną zasadą, na której opiera się ochrona znaków towarowych jest zasada wyłączności. Polega ona na tym, że na skutek uzyskania prawa do znaku towarowego, uprawniona osoba uzyskuje na określonym terytorium prawo do korzystania z tego oznaczenia i dysponowania nim z wyłączeniem innych osób.

W przypadku polskich znaków krajowych prawo wyłączne obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe prawo wynikające z uzyskania prawa ochronnego na znak pozwala na zapobieganie używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług. O ile oznaczenia i towary lub usługi nie są identyczne, konieczne jest przy tym wykazanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przynajmniej części odbiorców znaku. Ponadto naruszenie może mieć miejsce także, gdy znak identyczny lub podobny do chronionego znaku posiadającego renomę jest używany dla oznaczania towarów lub usług innego rodzaju niż tych dla których zarejestrowany jest znak renomowany.

Analogiczny zakres ochrony przysługuje w odniesieniu do znaków wspólnotowych. Z tym, że prawo z rejestracji znaku wspólnotowego rozciąga się na cały obszar Wspólnoty Europejskiej. Przy czym w m.in. wyrokach w sprawach nr C-206/01 Arsenal Football Club przeciwko Matthew Reed⁸⁷ oraz nr T-130/01 Sykes Enterprises Inc przeciwko OHIM, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że ochrona na gruncie prawa z rejestracji ograniczona jest do zachowania podstawowej funkcji znaku, czyli funkcji oznaczania pochodzenia. W związku z czym używanie, które ma charakter czysto opisowy nie stanowi naruszenia.

Geograficzny zakres znaku wspólnotowego określa obszar, na który rozciąga się tymczasowa ochrona wynikająca z dokonanego zgłoszenia znaku wspólnotowego oraz ważność jego rejestracji. Zakres terytorialny *sensu stricto* odnosi się do obszaru, na którym prawo wyłączne ze znaku jest ważne. Tylko na tym obszarze znaki wspólnotowe mogą zostać naruszone, bądź można dochodzić ewentualnych naruszeń. Przykładowo w odniesieniu do tego terytorium sądy wspólnotowych

⁸⁷ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2002 w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club plc przeciwko Matthew Reed, ECR [2002] s. I-10273. Por. też komentarz do tego wyroku w K. Szczepanowska – Kozłowska, *Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003, str. 88-90 i 108-110.

znaków towarowych mogą orzec sankcje, o których mowa w art. 102 rozporządzenia nr 207/2009, o czym szerzej poniżej.

Zasięg geograficzny prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pokrywa się z obszarem Wspólnoty i obejmuje następujące terytoria: Republika Austrii, Królestwo Belgii, Republika Cypru, Republika Czech, Królestwo Danii z wyłączeniem Grenlandii i Wysp Owczych, Republika Estonii, Republika Finlandii, Republika Francji łącznie z departamentami zamorskimi: Martyniką, Gwadelupą, Reunion, Gujaną Francuską (nie są włączone: Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, Majotta), Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika Węgier, Republika Irlandii, Republika Łotwy, Republika Litwy, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalii (łącznie z Azorami i Maderą), Republika Słowacji, Republika Słowenii, Królestwo Hiszpanii (łącznie z Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą), Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (w tym Wielka Brytania składająca się z Anglii, Szkocji i Walii), Gibraltar, (nie są włączone: Wyspy Normandzkie i Wyspa Man), Republika Bułgarii, Republika Rumunii.

Pojęcie „we Wspólnocie” używane jest w rozporządzeniu nr 207/2009 w odniesieniu do następujących podstawowych zagadnień:

- Znak wspólnotowy musi być używany we Wspólnocie, korzystanie ze znaku na innym terytorium nie jest brane pod uwagę (art. 15);
- Wyczerpanie praw przyznanych przez znak wspólnotowy ma miejsce poprzez wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych znakiem na terytorium Wspólnoty przez właściciela lub za jego zgodą (art. 13);
- Obszar, który nie jest przynajmniej „częścią Wspólnoty” nie jest brany pod uwagę przy ocenie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji znaku (por. art. 7 ust. 2);
- Znak wspólnotowy może być przedmiotem licencji udzielonej w całej Wspólnocie lub w jej części, w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany (art. 22 ust. 1);

- Osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Wspólnoty, powinny być reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika (art. 92 ust. 2) i nie mogą działać bezpośrednio przez swoich pracowników (art. 92 ust. 3);
- Osoby, które chcą zastępować osoby trzecie w postępowaniu przez UHRW powinny mieć miejsce prowadzenia działalności lub (jak w przypadku art. 93 ust. 1 b) przynajmniej miejsce zatrudnienia „we Wspólnocie” (art. 93 ust.1 a, ust. 2 b);
- Te same zasady odnoszą się do rejestracji międzynarodowej wyznaczającej Wspólnotę Europejską. Zatem znak, który jest zarejestrowany w trybie międzynarodowym z wyznaczeniem Wspólnoty Europejskiej musi być używany w sposób faktyczny we Wspólnocie (art. 160).

Rozporządzenie nr 207/2009 używa przy tym oprócz pojęcia „we Wspólnocie” sformułowania „w państwie członkowskim”.

Oprócz oczywistego zagadnienia geograficznego zasięgu prawa z rejestracji znaku wspólnotowego, kwestia terytorialności znaku towarowego pojawia się w odniesieniu do znaków wspólnotowych w kilku kontekstach.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż uprawnionym z rejestracji znaku wspólnotowego może być każda osoba fizyczna lub prawna⁸⁸, łącznie z podmiotami prawa publicznego. W tym aspekcie brak jest zatem ograniczeń o charakterze terytorialnym (art. 5 rozporządzenia nr 207/2009). Także przepisy dotyczące znaku krajowego nie przewidują ograniczeń terytorialnych wobec zgłaszających.

W odniesieniu do kwestii zastępstwa w postępowaniu przed UHRW, sytuacja podmiotów z obszaru Wspólnoty i spoza niej jest jednak zróżnicowana.

Według zasady wyrażonej w art. 92 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 od żadnej osoby nie można co prawda wymagać posiadania pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem. Reguła ta obowiązuje jednak bez ograniczeń tylko w odniesieniu do

⁸⁸ W odniesieniu do zdolności do czynności prawnych art. 3 rozporządzenia nr 207/2009 odsyła do regulacji krajowych. Przepis ten stanowi, że do celów wykonania tego rozporządzenia, spółki i inne podmioty prawne są uznawane za osoby prawne, jeżeli na mocy przepisów je regulujących posiadają zdolność w swoim własnym imieniu do nabywania praw i obowiązków wszelkiego rodzaju, do zawierania umów lub dokonywania innych czynności prawnych oraz do pozywania i bycia pozywanym.

dokonywania zgłoszeń znaków wspólnotowych (art. 92 ust. 2 *in finem a contrario*) . Przy czym zgodnie z ustępem 3 tego artykułu, osoby fizyczne lub prawne, które mają stałe miejsca zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe na obszarze Wspólnoty, mogą być reprezentowane przed Urzędem przez pracownika. Pracownik osoby prawnej, do którego stosuje się niniejszy ustęp, może również reprezentować inne osoby prawne, które mają powiązania gospodarcze z tą osobą prawną, nawet jeśli te inne osoby prawne nie mają siedziby, głównego miejsca prowadzenia działalności ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego we Wspólnocie.

Jednak w odniesieniu do czynności lub postępowań przed UHRW wykraczających poza samo złożenie zgłoszenia znaku, wprowadzono przymus reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika dla osób fizycznych lub prawnych, które nie mają stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego we Wspólnocie (art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009).

Przy czym osoby, które chcą reprezentować osoby trzecie przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznej muszą mieć miejsce prowadzenia działalności lub zatrudnienia „we Wspólnocie” (art. 93 ust. 2 pkt. b rozporządzenia nr 207/2009)⁸⁹.

⁸⁹ Na marginesie można zauważyć, że także uzyskanie statusu zawodowego pełnomocnika przed OHIM jest uzależnione od spełnienia przesłanek natury terytorialnej. I tak reprezentowanie osób fizycznych lub prawnych przed Urzędem może być podjęte przez: każdą osobę wykonującą zawód prawnika mającą odpowiednie kwalifikacje w jednym z państw członkowskich, posiadającą miejsce prowadzenia działalności we Wspólnocie, w zakresie w jakim jest uprawniona w ramach danego państwa do występowania jako pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych lub przez zawodowych pełnomocników, których imiona i nazwiska znajdują się na liście prowadzonej w tym celu przez Urząd. Przy czym co do zasady, na listę zawodowych pełnomocników może być wpisana każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: (a) ma obywatelstwo jednego z państw członkowskich, (b) ma miejsce prowadzenia działalności lub zatrudnienia we Wspólnocie oraz (c) jest uprawniona do reprezentowania osób fizycznych lub prawnych przed centralnym urzędem zajmującym się ochroną własności przemysłowej w państwie członkowskim w zakresie spraw związanych ze znakiem towarowym. Jeżeli w tym państwie uprawnienie takie nie jest uwarunkowane wymogiem specjalnych kwalifikacji zawodowych, osoby wnioskujące o wpisanie ich na listę Urzędu, które występują w sprawach znaków towarowych przed centralnym urzędem zajmującym się ochroną własności przemysłowej wymienionego państwa, musiały regularnie działać w tym zakresie przez okres co najmniej pięciu lat. Jednakże z wymogu dotyczącego wykonywania zawodu mogą być zwolnione osoby, których kwalifikacje zawodowe w zakresie reprezentowania osób fizycznych lub prawnych w sprawach znaków towarowych przed centralnym urzędem zajmującym się ochroną własności przemysłowej w jednym z państw członkowskich, są uznawane oficjalnie zgodnie z przepisami ustanowionymi przez to państwo.

Również na gruncie polskich przepisów wprowadzono w procedurze zgłoszeniowej rozróżnienie odnośnie do obowiązku zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika, które uzależnione jest od miejsca siedziby lub zamieszkania zgłaszającego. Co do zasady, pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych może być tylko rzecznik patentowy. Przy czym osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą we wskazanych wyżej sprawach działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego. Natomiast podmioty krajowe, w tym osoby fizyczne, po pierwsze mogą działać we własnym imieniu. A ponadto, co stanowi wyłom w ogólnej regule z art. 236 ust. 1 PWP, statuującej tzw. „przymus rzecznikowski”, krajowe osoby fizyczne mogą ustanowić w postępowaniu zgłoszeniowym pełnomocnika spoza grona rzeczników patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (por. art. 236 ust. 2 PWP i art. 236 ust. 3 PWP *a contrario*).

Zarówno według przepisów dotyczących znaku wspólnotowego, jak i w przepisach regulujących postępowanie w sprawach znaków krajowych nie przewidziano ograniczeń terytorialnych wobec osób, które oponują wobec cudzego zgłoszenia lub rejestracji. W obu systemach przewidziano przy tym dwie równe instytucje, w ramach których na etapie postępowania zgłoszeniowego, osoby trzecie mogą kwestionować cudze zgłoszenie. Są to tzw. uwagi osób trzecich uregulowane w odniesieniu do znaku wspólnotowego w przepisie art. 40 rozporządzenia nr 207/2009, zaś w odniesieniu do znaku krajowego w art. 143 PWP oraz sprzeciw (art. 41 i n. rozporządzenia oraz art. 246 PWP).

Należy jednak zauważyć, że procedura sprzeciwowa, mimo licznych analogii, ulokowana jest w przypadku znaków wspólnotowych i krajowych na odmiennych etapach postępowania. Różnica ta wynika z tego, że w procedurze krajowej przyjęto zasadę pełnego badania, zaś we wspólnotowej względne przesłanki braku zdolności

rejestracyjnej badane są jedynie na wniosek osoby trzeciej. Szerzej na ten temat w pkt. II.4.1. niniejszego opracowania.

W obu procedurach nieco odmiennie ukształtowany jest także zakres podmiotowy osób uprawnionych do wniesienia uwag lub sprzeciwu.

W odniesieniu do krajowego znaku towarowego, zarówno możliwość wniesienia uwag co do okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa wyłącznego, jak uprawnienie do wniesienia sprzeciwu przysługuje każdemu, stanowiąc swoiście uregulowaną *actio popularis*⁹⁰. Natomiast w przypadku znaku wspólnotowego uwagi może wnieść każdy bez ograniczeń⁹¹. Jednak sprzeciw w trybie art. 41 rozporządzenie nr 207/2009 – mogą wnieść tylko podmioty powołujące się na przysługujące im wcześniejsze prawa, stanowiące przeszkodę rejestracji w myśl postanowień art. 8 tego rozporządzenia.

Jednolity charakter znaku wspólnotowego przejawia się także w sposobie, w jaki uregulowano terytorialny zakres sankcji z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowej. Zgodnie z art. 102 rozporządzenia nr 207/2009, w przypadku, gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje (w braku szczególnych powodów zaniechania takiego wydania) decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu (ust. 1). We wszystkich pozostałych przypadkach sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje prawo obowiązujące

⁹⁰ Por. uzasadnienie wyroku NSA z 23.09.2010 r. w sprawie sygn. akt II GSK 765/09.

⁹¹ Przepisy rozporządzenia nr 207/2009 nie limitują kręgu osób uprawnionych do wniesienia do UHRW uwag na piśmie, dotyczących wyjaśnienia dlaczego, w szczególności z uwagi na istnienie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji z art. 7 rozporządzenia nr 207/2009, znak towarowy nie może być zarejestrowany z urzędu. Podmioty te nie są stronami w postępowaniu przez Urzędem, jednak uwagi są przekazywane zgłaszającemu, który może się do nich ustosunkować. Wniesienie uwag w trybie art. 40 rozporządzenia nr 207/2009 może mieć miejsce po opublikowaniu zgłoszenia znaku towarowego, czyli praktycznie wtedy, kiedy możliwe jest wniesienie sprzeciwu. W odniesieniu do znaków krajowych takie mało sformalizowane - aczkolwiek także pisemne – uwagi, osoby trzecie mogą wnieść po publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o zgłoszeniu znaku (por. art. 143 PWP). Zaś sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego na znak można wnieść dopiero w ustawowym terminie 6 miesięcy po publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu tego prawa.

w państwie członkowskim, w którym miały miejsce akty naruszenia lub wystąpiło zagrożenie naruszenia, w tym przepisy prawa prywatnego międzynarodowego (ust. 2). Przy czym, zgodnie z art. 103 rozporządzenie nr 207/2009, sąd wspólnotowych znaków towarowych może stosować środki tymczasowe i zabezpieczające, które mogą być dostępne na mocy prawa tego państwa w odniesieniu do krajowego znaku towarowego. Środki te mogą zostać zastosowane nawet, jeżeli na mocy niniejszego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w innym państwie członkowskim ma właściwość co do istoty sprawy⁹².

Zasięg terytorialnego zakresu obowiązywania zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego został dookreślony w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 12.04.2011 w sprawie C- 235/09 DHL Express France SAS, dawniej DHL International SA przeciwko Chronopost⁹³. Odpowiadając na wątpliwość francuskiego sądu krajowego, czy art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) należy interpretować w ten sposób, że zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, wydany przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, jest skuteczny *ipso iure* na całym terytorium Unii Europejskiej, Trybunał potwierdził, iż przepis ten należy interpretować w ten sposób, że zakres zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, którego właściwość znajduje aktualnie podstawę w art. 97 ust. 1 – 4 i art. 98 ust.1 rozporządzenia nr 207/2009, rozciąga się co do zasady na całość terytorium Unii. Przy czym artykuł 102 ust.1 zd. 2 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że środek przymusu, taki jak okresowa kara pieniężna, orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych na podstawie własnego prawa krajowego w celu zapewnienia przestrzegania wydanego przez ten sąd zakazu kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wywołuje skutki w państwach członkowskich innych niż państwo,

⁹² Art. 94 ust. 2a rozporządzenia nr 207/2009 wyłączył stosowanie regulacji środków tymczasowych i zabezpieczających zawartej w art. 31 rozporządzenia nr 44/2001.

⁹³ <http://curia.europa.eu>

w którym sąd ten ma siedzibę, na które to państwo rozciąga się terytorialny zakres takiego zakazu, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w rozporządzeniu nr 44/2001 odnoszących się do uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Natomiast jeżeli prawo krajowe jednego z tych innych państw członkowskich nie przewiduje żadnego środka przymusu analogicznego do orzeczonego przez wspomniany sąd, cel, jakiemu służy taki środek, powinien zostać osiągnięty przez właściwy sąd tego państwa członkowskiego przez odwołanie się do właściwych przepisów własnego prawa krajowego, które w porównywalny sposób będą w stanie zapewnić przestrzeganie pierwotnie orzeczonego zakazu.⁹⁴

Uzasadniając swoje orzeczenie Trybunał odwołał się przy tym do zasady jednolitości znaku wspólnotowego. Stwierdził bowiem, że w przeciwnym przypadku, gdyby terytorialny zakres obowiązywania tego zakazu ograniczał się do terytorium państwa członkowskiego, w odniesieniu do którego sąd stwierdził naruszenie lub groźbę naruszenia, lub do terytorium państw członkowskich stanowiących podstawę takiego stwierdzenia, istniałoby niebezpieczeństwo, że podmiot dopuszczający się naruszenia zacznie wykorzystywać dane oznaczenie w państwie członkowskim, w stosunku do którego zakaz nie obowiązuje. Dodatkowo nowe postępowania sądowe, które byłby zmuszony wszcząć właściciel wspólnotowego znaku towarowego, zwiększyłyby, proporcjonalnie do ich liczby, ryzyko wydania sprzecznych orzeczeń w przedmiocie danego wspólnotowego znaku towarowego, zwłaszcza ze względu na mającą charakter faktyczny ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Taka konsekwencja jest sprzeczna zarówno z przyświecającym rozporządzeniu nr 40/94 (obecnie rozporządzeniu nr 207/2009)

⁹⁴ A. Nowicka zauważa przy tym, że przytoczone rozstrzygnięcie TSUE ma zostać usankcjonowane w drodze dodania przepisu art. 66 w nowym rozporządzeniu, które ma zastąpić rozporządzenie nr 44/2001. W wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską [KOM(2010)780] przepis ten brzmi „Jeżeli orzeczenie zawiera środek lub zarządzenie nieznanne w państwie członkowskim wykonania, właściwy organ w tym państwie dostosowuje je w miarę możliwości do środka lub zarządzenia przewidzianego w swoim prawie wewnętrznym, mającego równorzędne skutki i służącego podobnym celom i interesom”. Zdaniem A. Nowickiej, „jeśli tak się stanie, stanowisko TSUE, odnoszące się wyłącznie do rozporządzenia nr 207/2009, będzie miało zastosowanie ogólne i będzie odnosić się do wszystkich spraw objętych zakresem nowego rozporządzenia, w tym spraw dotyczących praw własności przemysłowej”. A. Nowicka (w.): *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej* t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 1573.

celem przyznania wspólnotowym znakom towarowym jednolitej ochrony, jak i z jednolitym charakterem tych znaków.⁹⁵

W orzeczeniu tym Trybunał potwierdził wcześniejszą linię orzecznictwa, zgodnie z którą, celem art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) jest zapewnienie na całym terytorium Unii jednolitej ochrony przed naruszeniami praw do wspólnotowych znaków towarowych. W celu jej zapewnienia zakaz kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia orzeczony przez właściwy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych musi zatem, co do zasady, rozciągać się na całość terytorium UE (por. pkt. 60 wyroku Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-316/05 Nokia Corp. Przeciwko Joacimowi Wärdellowi⁹⁶).

Jednak w sprawie C- 235/09 DHL v. Chronopost Trybunał Sprawiedliwości wskazał przy tym, że terytorialny zakres obowiązywania zakazu może w niektórych przypadkach zostać ograniczony. Prawo wyłączne przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie rozporządzenia nr 207/2009) zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje. W rezultacie wykonywanie tego prawa powinno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie danego oznaczenia przez osobę trzecią wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (por. pkt 75 wyroku w sprawach połączonych od C 236/08 do C 238/08, Google France SARL i Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier S.A., Google France SARL przeciwko Viaticum SA i Luteciel SARL i Google France SARL przeciwko *Centre national de recherche en relations humaines* (CNRRH) SARL i innym⁹⁷). Zatem Trybunał uznał, że gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stwierdzi, że działania stanowiące naruszenie lub stwarzające groźbę naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego ograniczają się do jednego tylko państwa członkowskiego lub do określonej części terytorium UE, zwłaszcza z tego względu, że wnoszący o wydanie zakazu ograniczył terytorialny zakres swego powództwa w ramach korzystania ze

⁹⁵ Por. E.Skibińska, *Wspólnotowy znak towarowy*, Monitor Prawniczy z 29.04.2011, podaję za <http://www.monitorprawniczy.pl>

⁹⁶ Publ.: Dz.U. C 331 z 30.12.2006, str. 14—15.

⁹⁷ ECR [2010] s. I-02417.

swobody określenia zakresu wniesionego przez siebie pozwu lub że pozwany dostarczył dowód, iż używanie danego oznaczenia nie wpływa i nie może negatywnie wpływać na funkcje pełnione przez znak, choćby ze względów językowych, to taki sąd powinien ograniczyć terytorialny zakres orzeczonego przez siebie zakazu.

Należy zauważyć, iż powyższe stanowisko wyrażone w pkt. 46-48 wyroku w sprawie C- 235/09 DHL v. Chronopost może stanowić przyczynek do wyłomu w zasadzie jednolitości znaku wspólnotowego. Zgodnie z tradycyjnie pojmowaną zasadą jednolitości nie powinno mieć racji bytu terytorialne ograniczenie możliwości dochodzenia naruszeń prawa ze znaku z uwagi na brak możliwości pełnienia przez znak na danym terytorium, z uwagi na uwarunkowania językowe, swoich podstawowych funkcji. Skoro bowiem na danym terytorium Unii Europejskiej znak, z uwagi na uwarunkowania językowe, nie ma zdolności identyfikacji pochodzenia towarów lub usług (np. dlatego, że posiada wyłącznie rodzajowy charakter), to należało by uznać, iż rejestracja tego oznaczenia nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. W myśl tego przepisu, jeżeli bezwzględne podstawy odmowy rejestracji istnieją choćby w części Wspólnoty, to cały znak wspólnotowy nie powinien uzyskać rejestracji.

II.2.2. Zakres terytorialny przy ustalaniu renomy i rzeczywistego charakteru używania znaku

Zakres terytorialny przy ustalaniu renomy i rzeczywistego charakteru używania znaku wspólnotowego definiowany jest inaczej niż w przypadku podstaw odmowy rejestracji oraz przy dochodzeniu naruszeń praw wyłącznych ze znaku wspólnotowego. W tym drugim przypadku mowa jest bowiem o całej Wspólnocie, zaś w odniesieniu do renomy lub obowiązku używania znaku obszar terytorialny może zostać stosownie ograniczony.

II.2.2.1. Zakres terytorialny przy ustalaniu renomy

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt. c rozporządzenia nr 207/2009, prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy rozciągają się także na przypadki

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, 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.

Reguły przyznające znakom bardziej dystynktywnym szerszą ochronę z uwagi na wzmożone ryzyko, że odbiorcy skojarzą taki wcześniejszy znany znak ze znakiem późniejszym zostały doprecyzowane w szeregu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. I tak, zgodnie z wyrokiem z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV przeciwko Fitnessworld Trading Ltd., w sprawie nr C-408/00, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że ochrona znaku towarowego renomowanego „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 podobieństwa skutkował łączeniem oznaczenia ze znakiem (...)”.⁹⁸ Zaś w pkt 63 wyroku z dnia 27 listopada 2008r., w sprawie nr C-252/07 Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd.⁹⁹, dotyczącym odmowy rejestracji oznaczenia ze względu na wcześniejszy znak renomowany, Trybunał stwierdził, iż „okoliczność, że późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami związku.” Natomiast zgodnie z pkt 36 wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009r., w sprawie nr C-487/07 L’Oreal SA i in. przeciwko Bellure NV i in.¹⁰⁰, naruszenia dotyczące renomowanych znaków towarowych „są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy oznaczenie ze znakiem, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie

⁹⁸ Podaję za: R. Skubisza (red.), *Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*, Zakamycze 2004, s. 326, pkt 31.

⁹⁹ Publ.: www.eur-lex.europa.eu

¹⁰⁰ Publ.: www.eur-lex.europa.eu

myląc ich jednak. Nie jest zatem wymagane, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią był na tyle duży, by wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem skutkowało wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem a znakiem występuje pewien związek." Przy czym, w myśl wyroku Trybunału z dnia 13 września 2007 r. w sprawie nr C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko OHIM* (tzw. sprawa „Bainbridge”)¹⁰¹, "prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy przekonani będą o pochodzeniu określonych towarów lub usług od tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. też wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P, *Alcon Inc. przeciwko OHIM*, pkt. 55, oraz podobnie wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*¹⁰², pkt 29). W przypadku „rodziny” lub „serii” znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynika z faktu, że konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym i niesłusznie założyć, że znak ten stanowi część tej rodziny czy serii znaków."

Polskie przepisy także przewidują wykraczającą poza zasadę specjalizacji ochronę znaków renomowanych. Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 PWP nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Natomiast w myśl art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP naruszenie prawa ochronnego na znak towarów, polega także na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie

¹⁰¹ Publ. ECR [2007] s. I-07333, pkt 63.

¹⁰² Publ.: ECR [1998] s. I-05507.

używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Dokonując wykładni art. 132 ust 2 pkt 3 PWP i art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP, które stanowią implementację odpowiednio art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy harmonizacyjnej, należy mieć na uwadze linię orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wyznaczoną przez wyroki: z dnia 18 czerwca 2009r., w sprawie C-487/07 L'Oreal, pkt 36; z dnia 23 października 2003r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux pkt 29 i 31; z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie C-102/07 w sprawie adidas i adidas Benelux, pkt 41. W orzeczeniach sądów krajowych, podobnie jak w orzecznictwie unijnym przyjmowane są szczególne kryteria oceny podobieństwa renomowanego znaku towarowego do innego oznaczenia, znacznie ułatwiającymi przyjęcie istnienie podobieństwa niż w przypadku podobieństwa zwykłego znaku towarowego do innego znaku.

I tak: w wyroku z dnia 23 października 2008r., sygn. akt V CSK 109/08¹⁰³ Sąd Najwyższy stwierdził, że „w wypadku znaku renomowanego chodzi (...) o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych”. Natomiast w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08¹⁰⁴ Sąd Najwyższy stwierdził, że „dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń jako przesłanki naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do kojarzenia (łączenia) znaków przez relewantnych odbiorców”. Podobnie, w wyroku z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt II GSK 849/09¹⁰⁵, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż „w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 PWP, dla przyznania ochrony, o której w nim mowa, nie jest potrzebne stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd (ryzyka konfuzji), ale wystarczy taki stopień podobieństwa pomiędzy renomowanym znakiem towarowym, a nawiązującym do niego oznaczeniem, którego wynikiem jest ich mentalne łączenie przez potencjalnego odbiorcę. Taki pogląd prezentuje także orzecznictwo ETS-u np. w sprawach:

¹⁰³ Publ.: Lex nr 479328.

¹⁰⁴ Publ.: OSNC-ZD 2009/3/85.

¹⁰⁵ Publ.: Lex Prestige nr 746273.

C-375/97 General Motors Corporation przeciwko Yplon SA¹⁰⁶, C-425/98 Marca Mode CV przeciwko Adidas AG i Adidas Benelux BV.¹⁰⁷ oraz C-252/07 Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd.¹⁰⁸.

Powyższe potwierdza, iż zarówno w orzecznictwie krajowym, jak i wspólnotowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego i jako przesłanka względna odmowy rejestracji późniejszego oznaczenia, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia jak: łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria podobieństwa mają zastosowanie tylko do renomowanych znaków towarowych (tak: SN w wyroku z dnia 4 marca 2009r., IV CSK 335/08).

Zasady wykładni pojęcia renomy w odniesieniu do jej geograficznego zasięgu, także zostały ustalone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. W wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C- 375/97 General Motors Corporation przeciwko Yplon SA.¹⁰⁹, w odniesieniu do zawartego w art. 5 ust. 2 dyrektywy wyrażenia „cieszy się [...] renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim]”, Trybunał orzekł, że wystarczy, aby wspólnotowy znak towarowy cieszył się renomą w „istotnej części” Wspólnoty. Jako, że w sprawie tej chodziło o znak towarowy Beneluks, dla celów art. 5 ust. 2 dyrektywy za wystarczające uznano, aby renoma występowała w istotnej części obszaru Beneluksu, która może odpowiadać w danym przypadku części jednego z państw Beneluksu (ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 29).

Kolejne istotne orzeczenie dotyczące geograficznego zasięgu renomy zapadło dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International GmbH przeciwko Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH¹¹⁰. Wyrok ten sformułowany został w związku ze złożonym przez Oberster Gerichtshof wnioskiem o wydanie w trybie prejudycjalnym orzeczenia w sprawie wykładni art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie rozporządzenia nr 207/2009). Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy PAGO International GmbH (zwaną dalej „PAGO”) a Tirolmilch

¹⁰⁶ Wyrok TSUE z dnia 14 września 1999 r., publ.: ECR [1999] s. I-05421.

¹⁰⁷ Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2000 r., publ.: ECR [2000] s. I-04861.

¹⁰⁸ Wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., publ.: ECR [2008] s. I-08823.

¹⁰⁹ Publ.: ECR [1999] s. I- 05421.

¹¹⁰ Publ.: ECR [2009] s. I-09429.

registrierte Genossenschaft mbH (zwaną dalej „Tirolmilch”) w przedmiocie wspólnotowego znaku towarowego, którego właścicielem jest PAGO.

PAGO domagała się wydania nakazu zaprzestania używania znaku obejmującego całą Wspólnotę, w sytuacji, gdy jej znak towarowy posiadał renomę jedynie w Austrii. Pojawiło się zatem pytanie, czy można wydać całkowity zakaz, mimo że wspólnotowy znak towarowy ma renomę tylko w jednym państwie członkowskim, lub czy w przypadku renomy w jednym tylko państwie członkowskim można wydać „zakaz” w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ograniczony do tego państwa.

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, iż aby wspólnotowy znak towarowy mógł korzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie, musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy, na istotnej części obszaru Wspólnoty, oraz że w świetle okoliczności danego przypadku obszar przedmiotowego państwa członkowskiego można uznać za stanowiący istotną część obszaru Wspólnoty (por. pkt 30; sentencja).

II.2.2.2. Zakres terytorialny przy ustalaniu rzeczywistego charakteru używania znaku

Określenie zakresu terytorialnego pojęciem „we Wspólnocie” pojawia się także w odniesieniu do kwestii używania wspólnotowego znaku towarowego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany lub jeżeli takie używanie było zawieszane przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

Przez sankcje rozumiane jest przede wszystkim stwierdzenie wygaśnięcia rejestracji znaku wspólnotowego w myśl art. 51 ust. 1 pkt a) rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 2 tego rozporządzenia, na wniosek zgłaszającego

właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, zobowiązany jest przedstawić dowód rzeczywistego używania znaku stanowiącego podstawę sprzeciwu. W razie braku przedstawienia takiego dowodu sprzeciw podlega odrzuceniu. Natomiast jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług. Podobne reguły, z tym że w odniesieniu do procedury unieważnienia znaku wspólnotowego, ustanowione zostały w art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Przy czym zasady te stosuje się także do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem we Wspólnocie (art. 57 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009).

Obowiązek używania znaku krajowego wynika, nie tylko ze wskazanych wyżej przepisów wspólnotowych, lecz także z regulacji krajowych. Na warunkach określonych w przepisie art. 169 ust. 1 pkt. 1 PWP nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, stanowi przesłankę stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Ponadto, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 lub ust. 4 i 5 PWP, nie może on zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie (art. 157 PWP). Nieużywanie znaku ogranicza także możliwość unieważnienia podobnego znaku późniejszego (art. 166. ust. 1 PWP).

Jednak mimo, że krajowe znaki towarowe muszą być używane w państwie członkowskim, w którym są zarejestrowane, nie jest bezwzględnie konieczne by były one używane na istotnym obszarze tego państwa. Przyjmuje się, że dla spełnienia przesłanki rzeczywistego używania konieczne jest by używanie miało odpowiednie znaczenie rynkowe. Wśród szczegółowych kryteriów i sposobu oceny rozmiarów używania można wymienić, poza pozycją rynkową uprawnionego do znaku oraz liczbą, formami i zakresem czynności używania znaku, przede wszystkim: rodzaj

towaru lub usługi i ich charakter w stosunku do towarów lub usług podobnych, pozycję towaru lub usługi w całości oferty uprawnionego, wielkość i charakter przedsiębiorstwa uprawnionego, wielkość sprzedaży towaru lub usługi i jej udział w globalnym wolumenie obrotów, a więc w stosunku do wielkości sprzedaży pozostałych towarów lub usług właściciela, system dystrybucji, sposób używania w porównaniu z formami używania znaku w danej branży, czas używania, rodzaj i liczbę odbiorców, średnią wielkość popytu, a także charakter samego znaku i jego miejsce wśród znaków uprawnionego, zwłaszcza znaków dla tych samych lub podobnych towarów lub usług. Przy czym ocena tych czynników i ich wpływ na ocenę, czy spełniona została przesłanka rzeczywistego używania, zależy od specyfiki konkretnego przypadku¹¹¹.

Kwestia terytorialnego zakresu używania znaku stanowi w odniesieniu do znaku krajowego tylko jeden z możliwych elementów potwierdzających rzeczywisty charakter używania. W odniesieniu do znaku wspólnotowego takie ujęcie potwierdził Trybunał w pkt. 76 wyroku w sprawie Sunrider przeciwko OHIM. W orzeczeniu tym wskazano, że wielkość terytorialnego zasięgu używania stanowi wyłącznie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter.¹¹²

Także w przypadku znaku wspólnotowego ocena rzeczywistego charakteru używania podlega ocenie na podstawie okoliczności konkretnego przypadku, przy uwzględnieniu wskazanych wyżej kryteriów¹¹³. Trybunał dokonał już wykładni pojęcia

¹¹¹ Szerzej na temat obowiązku używania znaku towarowego por. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego*. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, 2007, publ: Legalis.

¹¹² Wyrok Trybunału z 11 maja 2006, w sprawie C-416/04 P, The Sunrider Corp przeciwko OHIM, publ.: <http://curia.europa.eu>

¹¹³ Wytyczne rzeczywistego używania ustanowione zostały m.in. w następujących orzeczeniach: wyroku Trybunału z 11 maja 2006, w sprawie C-416/04 P, The Sunrider Corp przeciwko OHIM, wyroku Trybunału z 11 marca 2003 w sprawie C-40/01 Ansul przeciwko Ajax Brandbeveling, wyroku Trybunału z 9 grudnia 2008 w sprawie C-442/07 Verein Radetzky-Orden przeciwko Bundesvereinigung Kameradschaft 'Feldmarschall Radetzky, wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 września 2008 w sprawie T-325/06 Boston Scientific Ltd przeciwko OHIM - Terumo, w wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 30 kwietnia 2008 w sprawie T-131/06 Sonia Rykiel création et diffusion de modèles przeciwko OHIM - Cuadrado, w wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 8 listopada 2007 w sprawie T-169/06 Charlott przeciwko OHIM-Charlo - Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros, wyroku Trybunału z 12 marca 2009 w sprawie C-320/07P Antartica przeciwko OHIM-The Nasdaq Stock Market, (ECJ, 12 March 2009, Antartica/OHIM-The Nasdaq Stock Market, C-320/07P, paragraph 29), wyroku Trybunału z 15 stycznia 2009 w sprawie C-495/07 Silberquelle GmbH przeciwko Maselli-Strickmode GmbH. W odniesieniu do używania znaku towarowego przez

rzeczywistego używania przy dokonywaniu oceny rzeczywistego używania krajowych znaków towarowych przeprowadzonej w ww. wyrokach w sprawie Ansul i w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, jak również w ww. postanowieniu w sprawie La Mer Technology, uznając, że „rzeczywiste używanie” jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, które musi być interpretowane w jednolity sposób. Z tego orzecznictwa wynika, iż znak towarowy jest „rzeczywiście używany” wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego¹¹⁴.

Jednak w przypadku znaku wspólnotowego, inaczej niż w odniesieniu do znaku krajowego, na gruncie przepisu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, powstało zagadnienie, czy przepis ten powinien być interpretowany w ten sposób, że rzeczywiste używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkowskim wystarcza do spełnienia wymogu, zgodnie z którym znak towarowy powinien być „rzeczywiście używany [...] we Wspólnocie” w rozumieniu wspomnianego przepisu, czy też oceny tego wymogu należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.

Oдноśne pytania zostały sformułowane w sprawie C-149/11, Leno Merken B.V. przeciwko Hagelkruis Beheer B.V.(dotyczącego znaków ONEL/OMEL)¹¹⁵.

stowarzyszenie *non profit*, por. także M. Trzebiatowski, *Glosa do wyroku TS z dnia 9 grudnia 2008 r.*, C-442/07.

¹¹⁴ Por. wyroki: w sprawie Ansul, pkt 43; w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 70; a także postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 27.

¹¹⁵ Publ.: <http://curia.europa.eu>

Skierowane w tej sprawie pytanie prejudycjalne sformułowane zostało w odniesieniu do wcześniejszego orzecznictwa Trybunału¹¹⁶, z którego wynika, że „rzeczywiste używanie” jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, że zasięg terytorialny używania jest jedynie jednym z elementów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenianiu, czy wcześniejszy znak towarowy był przedmiotem „rzeczywistego używania” względem towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i że używanie tego znaku w tylko jednym państwie członkowskim niekoniecznie prowadzi do wniosku, iż znak towarowy nie jest „rzeczywiście używany” we Wspólnocie.

Ponadto wskazano, na potrzebę zastanowienia się nad znaczeniem wspólnego oświadczenia nr 10 w sprawie art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11 s. 1), zapisanego w protokole posiedzenia Rady Unii Europejskiej podczas przyjmowania rozporządzenia nr 40/94 (opublikowanego w Dz.U. OHIM 1996, s. 613, zwanego dalej „wspólnym oświadczeniem”), zgodnie z którym „Rada i Komisja uznają, że rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 15 w jednym państwie członkowskim, jest rzeczywistym używaniem we Wspólnocie”.

W wydanym w sprawie C-149/11 (ONEL/OMEL) wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. Trybunał (druga izba) orzekł, co następuje:

„Treść wskazanego przepisu nie zawiera żadnego odniesienia do obszaru państw członkowskich, natomiast jasno z niego wynika, że wspólnotowy znak towarowy musi być używany we Wspólnocie, co innymi słowy oznacza, iż używanie tego znaku towarowego w państwach trzecich nie może być wzięte pod uwagę. Wobec braku dalszych uściśleń w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 pod uwagę należy wziąć kontekst, w jaki wpisuje się ten przepis, jak również system, jaki ustanawia rozpatrywana tu regulacja, i cele, jakie realizuje. W odniesieniu do celów rozporządzenia nr 207/2009 z łącznej analizy jego motywów 2, 4 i 6 wynika, że poprzez pozwolenie przedsiębiorstwom na dostosowanie swojej działalności gospodarczej do skali wspólnotowej i prowadzenie jej bez przeszkód rozporządzenie zmierza do zniesienia bariery terytorialności praw, jakie ustawodawstwa państw

¹¹⁶ Zob. wyroki: z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 43; z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237, pkt 66, 70–73, 76; a także postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 27.

członkowskich przyznają właścicielom znaków towarowych. Wspólnotowy znak towarowy pozwala więc właścicielowi na odróżnienie jego towarów lub usług w ten sam sposób w całej Wspólnocie bez względu na granice. Natomiast przedsiębiorstwa, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie wspólnotowym, mogą korzystać z systemu krajowych znaków towarowych, bez konieczności zgłaszania należących do nich znaków towarowych jako wspólnotowych. Dla osiągnięcia tych celów prawodawca Unii przewidział w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z jego motywem 3, że wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, że korzysta z jednolitej ochrony i wywołuje ten sam skutek w całym obszarze Wspólnoty. Wspólnotowy znak towarowy może co do zasady być zarejestrowany lub zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. System wspólnotowych znaków towarowych ma więc na celu, tak jak to wynika z motywu 2 tego rozporządzenia, zaoferowanie na rynku wewnętrznym warunków podobnych do istniejących na rynku krajowym. Gdyby uznać w tym kontekście, że w ramach wspólnotowego systemu znaków towarowych należy szczególną uwagę poświęcić obszarom państw członkowskich, wskazane powyżej cele nie zostałyby zrealizowane, co mogłoby działać na szkodę jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego. Jak wynika z systemowej oceny rozporządzenia nr 207/2009, niektóre z przepisów rozporządzenia odnoszą się wprawdzie do obszaru jednego lub kilku państw członkowskich. Niemniej jednak trzeba wskazać, że takie odniesienia dotyczą w szczególności krajowych znaków towarowych i znalazły się w przepisach regulujących jurysdykcję i postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych, jak również zasad odnoszących się do międzynarodowej rejestracji, podczas gdy wyrażenie „we Wspólnocie” jest ogólnie używane w odniesieniu do praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy. Z powyższych rozważań wynika, że oceny istnienia „rzeczywistego używania we Wspólnocie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich. [Zatem] chociaż uzasadnione jest oczekiwanie, iż wspólnotowy znak towarowy – jako że korzysta z bardziej rozległej ochrony terytorialnej niż krajowy znak towarowy – powinien być używany na obszarze większym niż jedno państwo członkowskie, aby mógł zostać uznany za „rzeczywiście

używany”, to jednak nie można wykluczyć, że w niektórych okolicznościach rynek towarów lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany, będzie faktycznie ograniczony do obszaru jednego państwa członkowskiego. W takim przypadku używanie wspólnotowego znaku towarowego na tym obszarze spełniałoby jednocześnie warunek rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego i rzeczywistego używania krajowego znaku towarowego.[Przy czym] nawet jeśli można zasadnie spodziewać się, że wspólnotowy znak towarowy będzie używany na większym obszarze niż krajowe znaki towarowe, to nie jest konieczne, by takie używanie było rozległe pod względem geograficznym w celu uznania go za rzeczywiste, ponieważ takie uznanie zależy zwykle od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku¹¹⁷. Ze względu na to, że ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego opiera się na całości okoliczności faktycznych wykazujących, że używanie tego znaku towarowego w handlu pozwala utworzyć bądź zachować udziały w rynku towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, nie jest możliwe ustalenie *a priori* i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny winien zostać przyjęty, by można było stwierdzić, czy używanie wspomnianego znaku towarowego ma rzeczywisty charakter. Nie można więc ustanowić zasady *de minimis*, która uniemożliwiłaby sądowi krajowemu dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawistego przed nim sporu¹¹⁸ „¹¹⁹”.

II.2.3. Wyczerpanie prawa

Jednolity charakter znaku wspólnotowego przejawia się także w sposobie uregulowania kwestii wyczerpania tego prawa. Zasada wspólnotowego wyczerpania zawarta jest w art. 13 rozporządzenia nr 207/2009, a także w art. 7 dyrektywy harmonizacyjnej. Na mocy aneksu XVII do Porozumienia z 2 maja 1992

¹¹⁷ Zob. analogicznie w odniesieniu do ilościowego zakresu używania pkt 39 wyroku Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec.

¹¹⁸ Zob. analogicznie postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 25, 27; a także wyrok w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 72, 77.

¹¹⁹ Pkt 38-44, pkt 50 i pkt 54-55 wyroku Trybunału z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie C-149/11 (ONEL/OMEL).

o Europejskim Obszarze Gospodarczym¹²⁰ (dalej „EOG”) zasada ta została rozszerzona na Europejski Obszar Gospodarczy. Zatem wyczerpanie oprócz Unii Europejskiej rozciąga się także na Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Konstrukcja wyczerpania prawa do znaku towarowego pozwala na usunięcie kolizji między zakresem praw wyłącznych do znaku a uprawnieniem prawnorzeczowym nabywcy towaru oznaczonego znakiem. „Polega ona na tym, że przeniesienie prawa własności konkretnego egzemplarza towaru ze znakiem, połączone z wydaniem towaru przez uprawnionego z rejestracji lub za jego zgodą przez inną osobę, powoduje zgaśnięcie (konsumpcję) prawa do danego znaku w odniesieniu do tego egzemplarza. W następstwie wyczerpania (zgaśnięcia) prawa do znaku towarowego powstaje możliwość, zasadniczo pełnego, korzystania przez nabywcę ze swoich uprawnień właścicielskich wobec tego konkretnego egzemplarza produktu. Fakt wyczerpania prawa wyłącza bowiem możliwość wystąpienia wobec nabywcy przez uprawnionego z rejestracji w razie korzystania z towaru ze znakiem, a w szczególności w razie jego odsprzedaży, ze skargą z tytułu naruszenia prawa ochronnego. Interes uprawnionego z rejestracji znaku towarowego jest jednak zabezpieczony przez zakazanie działań dotyczących towarów pod znakiem, jeżeli te działania wpływałyby negatywnie na towar, który jest przecież, ze względu na funkcje wykonywane przez znak towarowy w obrocie, zawsze przypisywany uprawnionemu do tego znaku. W zwięzłym ujęciu, uprawniony z rejestracji znaku towarowego nie może sprzeciwić się, na podstawie krajowego prawa z rejestracji znaku towarowego, w kraju przywozu, wwozowi konkretnego towaru ze znakiem, jeżeli towar pod tym znakiem sam wprowadził do obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej (obecnie Unii Europejskiej) lub za jego zgodą uczyniła to inna osoba.”¹²¹

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie nr 207/2009 wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się

¹²⁰ Publ.: Dz. Urz. Nr L 1, 3.1.1994, str. 3.

¹²¹ R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej* t.14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 942.

dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

Także w odniesieniu do znaku krajowego ustanowiono w przepisie art. 155 PWP zasadę euro-wyczerpania.

W myśl tych przepisów, wyczerpanie praw uprawnionego z rejestracji tego znaku ograniczone jest do tych przypadków, kiedy towary wprowadzone zostały do obrotu na terytorium EOG. Zasada, zgodnie z którą wprowadzenie towarów do obrotu poza obszarem EOG nie skutkuje wyczerpaniem praw właściciela znaku do sprzeciwiania się importowi tych towarów bez jego zgody, była przedmiotem orzecznictwa wspólnotowego, które potwierdziło prawo właściciela znaku do kontrolowania pierwszego wprowadzenia towarów ze znakiem na obszar EOG¹²².

Powyższe potwierdził m.in. wyrok Trybunału z 16 lipca 1998 w sprawie C-355/96, Silhouette International Schmied przeciwko Hartlauer Handelsgesellschaft, w myśl którego przepisy krajowe, które dopuszczałyby wyczerpanie prawa ze znaków w odniesieniu do towarów, które wprowadzone zostały na rynek poza EOG, pod tym znakiem przez jego właściciela lub za jego zgodą są sprzeczne z art. 7 ust. 1 dyrektywy harmonizacyjnej, zmienionej porozumieniem o EOG (pkt. 31 wyroku).

Zasada, która wyczerpanie prawa ze znaku uzależnia od wprowadzenia towaru ze znakiem do obrotu na określonym terytorium, musiała zostać doprecyzowana w odniesieniu do przypadków handlu elektronicznego, kiedy to kwestie obszaru geograficznego schodzą na plan dalszy lub wręcz wydają się być irrelewantne.

Problem ten pojawił się w sprawie C-324/09, L'Oréal i in. przeciwko eBay International AG i in.¹²³, w której eBay, uznając co do zasady ograniczenia wyczerpania praw ze znaku ustanowione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału¹²⁴ podnosił jednak, że właściciel znaku towarowego zarejestrowanego

¹²² Wyrok Trybunału z 20 listopada 2001 w sprawach C-414/99 - C-416/99, Zino Davidoff przeciwko A & G Imports; Levi Strauss przeciwko Tesco Stores, Costco Wholesale UK, pkt 33).

¹²³ <http://curia.europa.eu>

¹²⁴ Zob. w szczególności wyroki: z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C- 16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I- 11313, pkt 34; z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C- 324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., Zb.Orz. s. I- 10019, pkt 21; a także z dnia 3 czerwca 2010 r.

w państwie członkowskim lub wspólnotowego znaku towarowego nie może skutecznie powoływać się na przysługujące mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne, jeżeli opatrzone nim towary oferowane do sprzedaży na rynku elektronicznym online znajdują się w państwie trzecim i niekoniecznie muszą zostać przywiezione na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak. Natomiast L'Oréal, rząd Zjednoczonego Królestwa, rządy włoski, polski i portugalski oraz Komisja Europejska uważały, że reguły ustanowione w dyrektywie 89/104 i w rozporządzeniu nr 40/94 znajdują zastosowanie wówczas, gdy okaże się, że oferta sprzedaży towaru markowego znajdującego się w państwie trzecim jest skierowana do konsumentów przebywających na terytorium objętym rejestracją znaku.

Na tle tak zarysowanego sporu Trybunał (Wielka Izba) w wyroku z dnia z dnia 12 lipca 2011 r. orzekł, iż należy przychylić się do tezy, zgodnie z którą reguły ustanowione w dyrektywie 89/104 i w rozporządzeniu nr 40/94 znajdują zastosowanie wówczas, gdy okaże się, że oferta sprzedaży towaru markowego znajdującego się w państwie trzecim jest skierowana do konsumentów przebywających na terytorium objętym rejestracją. „W przeciwnym bowiem wypadku przedsiębiorcy, którzy z wykorzystaniem handlu elektronicznego oferują do sprzedaży na rynku online przeznaczonym dla konsumentów przebywających w Unii towary markowe znajdujące się w państwie trzecim, które można zobaczyć na ekranie i zamówić za pośrednictwem takiego rynku, nie będą mieli w odniesieniu do ofert sprzedaży tego rodzaju żadnego obowiązku podporządkowania się przepisom prawa Unii w dziedzinie własności intelektualnej. Taka sytuacja naruszałaby skuteczność (*effet utile*) tych reguł. W tym zakresie wystarczy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) i d) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i d) rozporządzenia nr 40/94 używanie przez osoby trzecie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub do nich podobnych, którego właściciel może zakazać, obejmuje używanie takiego oznaczenia w ofertach sprzedaży i w reklamie. Jak zauważyli rzecznik generalny w pkt. 127 swojej opinii i Komisja w uwagach na piśmie, skuteczność wspomnianych reguł mogłaby zostać naruszona, gdyby używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym w Unii lub do niego podobnego w ofercie sprzedaży lub reklamie zamieszczonej w Internecie

w sprawie C- 127/09 Coty Prestige Lancaster Group, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 28, 46.

i skierowanej do konsumentów przebywających na terytorium Unii wymykało się spod ich stosowania tylko z tego względu, że osoba trzecia, od której pochodzi ta oferta lub reklama, ma siedzibę w państwie trzecim, że serwer serwisu internetowego, z którego korzysta ta osoba, znajduje się w takim państwie lub że towar będący przedmiotem wspomnianej oferty lub reklamy znajduje się w państwie trzecim. Należy jednak uściślić, że sama dostępność serwisu internetowego na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, nie może wystarczyć do wywiedzenia wniosku, że wyświetlone w nim oferty sprzedaży są skierowane do konsumentów przebywających na tym terytorium¹²⁵. Gdyby bowiem dostępność rynku elektronicznego online na wspomnianym terytorium wystarczała do objęcia wyświetlanych tam ogłoszeń zakresem stosowania dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, serwisy i ogłoszenia, które mimo że ewidentnie skierowane są wyłącznie do konsumentów przebywających w państwach trzecich, są z technicznego punktu widzenia dostępne na obszarze Unii, zostałyby bezpodstawnie poddane prawu Unii. W konsekwencji to do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, jest skierowana do konsumentów tam przebywających. W przypadku gdy ofercie sprzedaży towarzyszy szczegółowe określenie stref geograficznych, do których sprzedawca jest gotów wysłać towar, takie uściślenie nabiera szczególnego znaczenia w ramach przeprowadzanej oceny.”(pkt. 62 -65 wyroku).

II.2.4. Rozszerzenie

Jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego zostaje poddany próbie, nie tylko w odniesieniu do eksterytorialnych sposobów oferowania i reklamy, lecz także w sytuacji, kiedy zmianie ulega obszar geograficzny, na który rozciąga się skuteczność praw wyłącznych z rejestracji.

¹²⁵ Zob. analogicznie: wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawach połączonych C- 585/08 i C- 144/09 Pammer i Hotel Alpenhof, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 69.

Pierwsze rozszerzenie Wspólnoty od czasu ustanowienia systemu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych miało miejsce 1 maja 2004. Przyjęcie dziesięciu nowych państw członkowskich¹²⁶, w tym Polski, wymagało wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczące warunków rozszerzenia wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych przed dniem przystąpienia na terytorium nowych Państw Członkowskich. Regulacje przejściowe miały na celu utrzymanie jednolitego charakteru znaku wspólnotowego – którego istotą jest to, że wywołuje taki sam skutek w całej Wspólnocie (art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, poprzednio rozporządzenia nr 40/94).

Te same reguły stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 do Bułgarii i Rumunii, a także w przypadku kolejnych akcesji.

Zgodnie z przepisami związanymi z rozszerzeniem Wspólnoty, począwszy od dnia przystąpienia Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji (zwanymi dalej "nowym państwem członkowskim", "nowymi państwami członkowskimi") wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed odpowiednimi datami przystąpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych państw członkowskich, tak aby wywierał taki sam skutek w całej Wspólnocie. Przy czym nie można odmówić rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, będącego przedmiotem zgłoszenia w dniu przystąpienia, na podstawie którejkolwiek z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1, jeżeli możliwość zastosowania tych podstaw wynikałaby z samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego. (art. 165 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009, poprzednio art. 159a ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94).

Wszystkie rejestracje wspólnotowe lub zgłoszenia złożone lub zastrzegające pierwszeństwo sprzed daty akcesji zostały z datą automatycznie rozszerzone na nowe państwa członkowskie, bez konieczności dodatkowych opłat, wniosków lub tłumaczeń. Proces ten odbył się w imię jednolitości znaku wspólnotowego. Przy czym rozszerzone rejestracje wspólnotowe mają uprzywilejowany charakter, tj. nie mogą

¹²⁶ Tj. Cypru, Republiki Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Republiki Słowacji, Słowenii i Węgier.

zostać unieważnione ze względu na istniejące w danym nowym państwie członkowskim bezwzględne bądź względne podstawy odmowy rejestracji.

Zasada ta doznaje jednak pewnych ograniczeń. Jeśli automatycznie rozszerzony znak wspólnotowy ma charakter opisowy lub jest wyłącznie rodzajowy w nowym państwie członkowskim, jego właściciel nie może zakazać używania tego znaku w tym państwie przez osoby trzecie, ze względu na ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego wskazane w art. 12 rozporządzenia nr 207/2009. Zaś gdyby znak wspólnotowy był sprzeczny z porządkiem publicznym lub moralnością w nowym państwie członkowskim, jego używanie może zostać zakazane w tym państwie członkowskim w trybie przewidzianym w art. 110 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Także na gruncie tego i kolejnego przepisu możliwe jest zakazanie używania znaku wspólnotowego na danym obszarze z uwagi na wcześniejsze prawa wyłączne ważne w tym państwie.

Na mocy art. 159a ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 165 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) wprowadzono jednak wyjątek, zgodnie z którym możliwe jest wniesienie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak krajowy, zgłoszony wcześniej niż znak wspólnotowy sprzeciwu (ale tylko sprzeciwu, nie wniosku o unieważnienie) przeciwko wspólnotowemu znakowi towarowemu, który zgłoszony został w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających datę akcesji. Jednak uprawnienie do wniesienia sprzeciwu w oparciu o ten przepis wygasło wraz z upływem 6 miesięcy od publikacji o rejestracji znaku wspólnotowego. Przy czym termin ten jest zawity i ze względu na bezpieczeństwo obrotu nie ma do niego zastosowania instytucja *restitutio in integrum* – czyli nie podlega on przywróceniu (art. 81 ust 5 w zw. z 41 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009).

Ponadto zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 165 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009) nie można unieważnić wspólnotowego znaku towarowego zgłoszonego przed datą akcesji, w oparciu o art. 52, jeżeli podstawy nieważności znajdują zastosowanie w wyniku samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego, ani na mocy art. 53 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli wcześniejsze prawo krajowe zostało zarejestrowane, zgłoszone lub nabyte w nowym Państwie Członkowskim przed dniem przystąpienia. Powyższe przepisy nie ograniczają prawa właściciela wcześniejszego znaku polskiego albo uprawnionego z wcześniejszego prawa

o znaczeniu lokalnym do występowania z roszczeniem o zaprzestanie naruszeń tych wcześniejszych praw na obszarze Polski, o ile uprawnienie do występowania z roszczeniem zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego przewidziane jest w ustawodawstwie krajowym. Zgodnie z art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, obecnie art. 165 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, używanie wspólnotowego znaku towarowego, automatycznie rozciągniętego na nowe państwa członkowskie, może być zakazane zgodnie z art. 110 i 111, jeżeli wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze prawo zostało zarejestrowane, zgłoszone lub nabyte w dobrej wierze w nowym państwie członkowskim przed dniem przystąpienia tego państwa lub - jeśli ma to zastosowanie - ma datę pierwszeństwa wcześniejszą od dnia przystąpienia tego państwa.

Ustanowione w powyższych przepisach reguły rozstrzygania kolizji pomiędzy znakami wspólnotowymi rozszerzonymi na nowe państwa członkowskie a znakami krajowymi wprowadzono w imię jednolitości znaku wspólnotowego. Należy je jednak interpretować tak, aby wyważone zostały interesy uprawnionych z oznaczeń krajowych i uprawnionych z rejestracji wspólnotowych.

W związku z powyższym, mimo, że niekoniecznie wynika to z literalnego brzmienia ww. art. 165 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, zasadne wydaje się przyjęcie, że w razie kolizji wspólnotowego znaku towarowego z krajowym prawem z datą pierwszeństwa w Polsce sprzed 1.05.2004 r., znak krajowy będzie zawsze „wcześniejszy” od znaku wspólnotowego, nawet, jeśli obiektywnie rzecz ujmując ten ostatni legitymuje się lepszym pierwszeństwem. Uznanie, że każdy wspólnotowy znak towarowy jest późniejszy względem prawa krajowego, legitymującego się pierwszeństwem sprzed daty akcesji, wydaje się bowiem konieczne, by umożliwić skutecznie przeciwstawienie prawa krajowego wspólnotowemu znakowi towarowemu, będącemu w mocy w Polsce dopiero od daty akcesji, w sytuacji gdy prawo krajowe nie jest bezwzględnie wcześniejsze od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Przeciwna interpretacja prowadziłaby bowiem do pozbawienia ochrony prawa krajowego przed „atakującym” wspólnotowym znakiem towarowym, nawet wtedy, gdyby prawo krajowe było w dacie akcesji prawem

„silnym”, a wspólnotowy znak towarowy nie był do tej daty w ogóle używany w Polsce¹²⁷.

Jak słusznie zauważają J. Dudzik i M. Mazurek, na tle art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie 165 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009) mogą powstać także wątpliwości, czy uprawniony z wcześniejszego prawa krajowego dla ochrony tego prawa dysponuje zarówno środkami o charakterze ofensywnym (powództwa o zakazanie używania wspólnotowego znaku towarowego), jak i środkami wyłącznie defensywnymi (zarzutu na podstawie wcześniejszego prawa krajowego).

Przy czym mimo, że nie wynika to z literalnego brzmienia ww. przepisu, skłaniają się oni do uznania, że – uprawniony z wcześniejszego prawa krajowego może się powołać na to prawo zarówno w celu zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego, jak i w celu wyłączenia możliwości skutecznego wykonywania prawa do tego znaku w odniesieniu do wcześniejszego prawa krajowego. Przy czym pierwszy środek jest realizowany poprzez wniesienie powództwa o naruszenie wcześniejszego prawa krajowego na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego (np. na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 1–3 PWP), natomiast drugi środek, tj. zarzut z powołaniem się na wcześniejsze prawo krajowe, może być podnoszony w postępowaniu z powództwa o naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, toczącym się na podstawie przepisów rozporządzenia nr 207/2009 przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział).¹²⁸

Ograniczenie wystąpienia z żądaniem unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego ustanowiono w przepisie art. 53 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 54 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009) Zgodnie z tzw. regułą ograniczenia w wyniku przyzwolenia, w przypadku, gdy właściciel wcześniejszego znaku krajowego przyzwał przez pięć następujących po sobie lat na używanie w Polsce późniejszego (zgłoszonego w dobrej wierze) znaku wspólnotowego i był

¹²⁷ Por. szerzej na ten temat: J. Dudzik, M. Mazurek, *Kolizja wcześniejszego prawa krajowego ze wspólnotowym znakiem towarowym (art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)*, Europejski Przegląd Sądowy nr 8/2009 str.20 i n.

¹²⁸ Ibidem, str. 23-25.

świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie tego wcześniejszego znaku krajowego o stwierdzenie nieważności znaku wspólnotowego. Ograniczenie w wyniku przyzwolenia wyłącza także możliwość wystąpienia na gruncie art. 106 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia nr 40/94 *in finem* (obecnie art. 110 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia nr 207/2009) z roszczeniem o zakazanie używania znaku wspólnotowego z tytułu naruszenia wcześniejszych praw do znaku krajowego.

II.3. Koegzystencja znaku wspólnotowego ze znakami krajowymi

Kolejną zasadą statuującą system wspólnotowy jest zasada koegzystencji. Wyraża się ona tym, że wspólnotowy znak towarowy jest chroniony obok krajowych praw do znaków towarowych, nie zastępuje krajowych praw i nie wyłącza ich ochrony. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy przysługuje swoboda wyboru ochrony oznaczenia używanego do wyróżniania wprowadzanych do obrotu towarów. Może on zdecydować się na ochronę wspólnotową lub ochronę krajową lub podwójną ochronę dla tego samego znaku dla tych samych towarów lub usług (Pfizer Ltd i Pfizer International przeciwko Eurofood Link (UK) Ltd¹²⁹).

Koegzystencja systemu wspólnotowego i krajowego uregulowana jest w następujących przepisach: art. 8 ust. 2 lit. a, art. 53 ust. 1 lit. a oraz art. 109 rozporządzenia nr 207/2009, poprzez określenie zasad rozstrzygania kolizji między zgłoszeniami wspólnotowych znaków a wcześniejszymi prawami krajowymi, podstaw unieważnienia znaku wspólnotowego ze względu na wcześniejsze prawa krajowe oraz kwestii zawisłości sporu i *res iudicata* w przypadku powództw o naruszenie opartych o prawa krajowe lub wspólnotowe dotyczące identycznych znaków.

Zasada koegzystencji znajduje zastosowanie także wobec innych przepisów prawa krajowego chroniących prawa własności przemysłowej; prawo do znaku wspólnotowego może podlegać ochronie na podstawie przepisów prawa krajowego dotyczących wzorów przemysłowych, praw autorskich lub prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Omawiana zasada nie rozstrzyga jednak kwestii dopuszczalności równoległego dochodzenia ochrony z tytułu naruszenia identycznego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego oraz rozporządzenia.

Na obszarze Polski kwestia dopuszczalności równoległego dochodzenia ochrony z tytułu naruszenia identycznego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego oraz rozporządzenia była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w sprawie

¹²⁹ <http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/Viagra.pdf>

sygn. akt II CSK 343/06¹³⁰. W uzasadnieniu wydanego w tej sprawie postanowienia z dnia 11.01.2007 r., Sąd potwierdził, że jeżeli między tymi samymi stronami toczą się przed dwoma polskimi sądami sprawy, w których powód występuje wobec pozwanego z identycznymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków towarowych, z których jeden jest chroniony prawem z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak towarowy, zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 KPC. Na tej podstawie SN odrzucił skargę kasacyjną z uwagi na *res iudicata*. W uzasadnieniu SN odwołał się do zasady funkcjonalności systemowej, stwierdzając, że przyjęcie odmiennego stanowiska pociąga za sobą ryzyko wydania rozbieżnych orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznych znaków towarowych, chronionych równolegle krajowym i wspólnotowym tytułem ochronnym. Zaś to byłoby sprzeczne z zasadą funkcjonalności systemowej oraz godziłoby w efektywność prawa wspólnotowych znaków towarowych. Zdaniem Sądu, pogląd że sprawy o naruszenie identycznego znaku towarowego należy traktować jako sprawy o to samo roszczenie, znajduje także dodatkowo - przynajmniej częściowo - potwierdzenie w treści art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia (obecnie art.109 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009). „Z art. 105 ust 2 i 3 [obecnie art.109 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009] wynika, że sprawa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego korzysta z powagi rzeczy osądzonej w tym znaczeniu, że wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia przez jakikolwiek sąd jakiegokolwiek państwa członkowskiego w sprawie o naruszenie określonego znaku towarowego między tymi samymi stronami wyłącza możliwość merytorycznego rozpoznania wytoczonego później powództwa o naruszenie prawa do identycznego znaku towarowego, niezależnie od tego, czy podstawę prawną powództwa stanowi naruszenie prawa do wspólnotowego, czy krajowego znaku towarowego. Tylko takie rozwiązanie umożliwia eliminację ryzyka wydawania sprzecznych ze sobą orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznego znaku towarowego, zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług i chronionego jednocześnie wspólnotowym i krajowym tytułem ochronnym. Przemawia to za uznaniem powództw z tytułu naruszenia identycznego wspólnotowego i krajowego znaku towarowego za sprawy o to samo roszczenie. Nie pozbawia to uprawnionej ochrony prawnej ani nie

¹³⁰ Publ.: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II_CSK_343-06-1.pdf

ogranicza przysługujących mu praw. Roszczenia, z którymi na podstawie art. 9 rozporządzenia może wystąpić z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, są identyczne z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przewidzianymi w art. 296 Prawa własności przemysłowej. Przesłanki naruszenia i zakres ochrony również są identyczne, zatem uprawniony ze wspólnotowego i krajowego tytułu ochronnego musi jedynie podjąć decyzję, czy będzie poszukiwał ochrony z tytułu naruszenia przysługującego mu prawa na podstawie przepisów prawa krajowego, czy przepisów prawa wspólnotowego. Należy podkreślić, że pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w rozumieniu art. 105 rozporządzenia [obecnie art. 109 rozporządzenia nr 207/2009] rozumiane jest wąsko. Tożsamość ta zachodzi tylko w sprawach między tymi samymi stronami, w których podstawą sporu jest naruszenie identycznego krajowego i wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanych dla identycznych towarów lub usług. Jeżeli krajowy i wspólnotowy znak towarowy nie są identyczne lub jeżeli nie zostały zarejestrowane dla identycznych towarów lub usług, zasady te nie znajdują zastosowania. (...)¹³¹

W glosie do tego orzeczenia M. Kępiński wyraził pogląd, iż zastosowanie w danym stanie faktycznym przez SN przepisu art. 199 § 1 pkt 2 KPC wydaje się „teoretycznie wątpliwe”. Zdaniem glosatora, „wszystko wskazuje na to, że w przypadku istnienia na terenie jednego kraju równoległe dwóch rejestracji - to znaczy rejestracji krajowej i rejestracji wspólnotowej - mamy do czynienia z tak zwaną podwójną ochroną tego samego oznaczenia, a nie z jednym tytułem ochronnym. Wyraża to zasada współistnienia praw płynących z rejestracji wspólnotowej w OHIM oraz z rejestracji krajowej. Wspólnotowy znak towarowy jest chroniony obok krajowego znaku i nie zastępuje krajowej ochrony znaku ani jej nie wyłącza. W konsekwencji, gdy występujemy o ochronę takiego samego znaku na podstawie rejestracji krajowej, z jednej strony, i rejestracji wspólnotowej, z drugiej strony, to mamy do czynienia z dwoma (lub więcej) roszczeniami służącymi ochronie dwóch praw podmiotowych. Każde z tych praw podmiotowych do tego samego znaku opiera się na innej podstawie prawnej - jedno wypływa z decyzji Urzędu Patentowego, drugie z decyzji OHIM. W istocie rzeczy mamy zatem w glosowanym postanowieniu do czynienia z dwoma lub więcej roszczeniami, chociaż odnoszącymi się do takiego samego

¹³¹ Uzasadnienie wyroku SN z dnia 11.01.2007 r. w sprawie sygn. akt II CSK 343/06, publ.: [http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II CSK 343-06-1.pdf](http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II%20CSK%20343-06-1.pdf)

znaku. Przepis art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. można zatem stosować do omawianej sytuacji tylko *per analogiam*, gdyż przypadek będący przedmiotem rozstrzygnięcia sądu nie jest wyraźnie przewidziany w k.p.c.. Jednakże trafne jest w ostatecznym rachunku powołanie się na analogię do art. 105 rozporządzenia 40/94 i zastosowanie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., gdyż w ten sposób osiągamy pożądany rezultat, którym jest uniknięcie kolidujących ze sobą orzeczeń dotyczących analogicznych naruszeń praw do takiego samego znaku towarowego. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie przypadki regulowane przez art. 105 rozporządzenia 40/94 [obecnie art. 109 rozporządzenia nr 207/2009] dotyczą niewątpliwie równolegle istniejących praw do takiego samego znaku, gdyż prawa te obejmują postępowania toczące się w różnych krajach na podstawie rejestracji krajowej, z jednej strony, i wspólnotowej - z drugiej strony.”¹³²

Zasada koegzystencji systemu wspólnotowego i krajowego dochodzi także do głosu na etapie badania zdolności rejestracyjnej znaków. W odniesieniu do znaków wspólnotowych kwestię tę reguluje art. 8 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 207/2009. Natomiast w przypadku zgłoszenia krajowego, badanie przez Urząd Patentowy RP ewentualnych przeciwstawień dokonywane jest w oparciu o przepisy art. 145 ust. 1 w zw. z art. 132 PWP. Wyraża się ona m.in. w równoważności praw z rejestracji krajowej i wspólnotowej.

¹³² Glosa do II CSK 343/2006, Marian Kępiński, OSP 2008/9 poz. 95 str.641, publ.: LexPolonica nr 1950168.

II.4. Równoważny charakter prawa z rejestracji znaku wspólnotowego z prawem do znaku krajowego

Zasada ekwiwalencji przewiduje równoważność prawa z rejestracji znaku wspólnotowego z prawem do znaku krajowego. Została ona wyrażona w art. 32 rozporządzenia nr 207/2009. Zgodnie z tym przepisem zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, któremu nadano datę zgłoszenia, jest równoważne w państwach członkowskich z prawidłowym zgłoszeniem krajowym, w odpowiednim przypadku z pierwszeństwem zastrzeżanym dla zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Co za tym idzie, prawo do znaku wspólnotowego stanowi przeszkodę dla rejestracji krajowego znaku towarowego lub podstawę do jego unieważnienia. Także prawa krajowe do znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem stanowią przeszkodę rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

II.4.1. Kolidacja między znakiem krajowym a „wcześniejszym” znakiem wspólnotowym

Przy zgłoszeniach wspólnotowych, badanie względnych przeszkód rejestracji następuje na wniosek zainteresowanego w trybie procedury sprzeciwowej. Przy czym uprawnieni z wcześniejszych praw wyłącznych mają na zgłoszenie sprzeciwu 3-miesięczny termin od daty opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego¹³³. Należy przy tym zauważyć, iż uprawnieni z rejestracji wspólnotowych są w przypadku procedury sprzeciwowej w lepszej sytuacji niż właściciele innych praw wyłącznych. W tym pierwszym przypadku, UHRW zawiadamia bowiem z urzędu uprawnionych z wcześniejszych rejestracji wspólnotowych o zauważonym podobieństwie nowego zgłoszenia. Zaś w innych przypadkach, w szczególności w przypadku wcześniejszych zgłoszeń lub znaków krajowych, zainteresowani muszą we własnym zakresie monitorować publikacje o zgłoszeniach znaków wspólnotowych pod kątem ewentualnych kolizji.

¹³³ Art. 41 rozporządzenia nr 207/2009. W przypadku zgłoszenia międzynarodowego z wyznaczeniem Unii Europejskiej, zawiadomienie o sprzeciwie wnosi się w terminie trzech miesięcy, który rozpoczyna

Natomiast w razie zgłoszenia krajowego znaku towarowego, Urząd Patentowy RP z urzędu bada to zgłoszenie pod kątem względnych przeszkód rejestracji.

Mimo, że sposób implementacji do prawa polskiego art 4 ust. 2 lit. a pkt (i) i lit. c dyrektywy 2008/95 budzi zastrzeżenia¹³⁴, przyjmuje się, że na gruncie art. 132 ust. 2 i 5 PWP przeszkodą rejestracji znaku zgłoszonego w polskim Urzędzie Patentowym powinno być również prawo z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego udzielone przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego) lub zgłoszenie takiego wspólnotowego znaku (pod warunkiem jego rejestracji).

Przyjmuje się, że wynika to z wykładni przepisu art. 132 ust. 5 PWP¹³⁵ w zw. z art. 4 PWP. W myśl tej regulacji, przepisy art. 132 ust. 1 i 2 PWP stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy znak towarowy lub oznaczenie geograficzne zostało zgłoszone lub zarejestrowane w trybie, o którym mowa w art. 4. Przy czym art. 4 ust. 1 PWP stanowi, że polskie przepisy prawa własności przemysłowej stosuje się odpowiednio, jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na znaki towarowe w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych.

Stanowisko w kwestii implementacji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 zajął również WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt VI SA/WA 79/09 dotyczącej znaków JO!/jogurt. W uzasadnieniu wyroku z dnia 25 maja 2009 r., Sąd stwierdził, iż mimo braku wolnej od wątpliwości implementacji przepisów dyrektywy, Urząd Patentowy zasadnie przeciwstawił znak wspólnotowy krajowemu zgłoszeniu. „Z prawa

się sześć miesięcy po dniu publikacji, o której mowa w art. 152 ust. 1 rozporządzenie nr 207/2009 (art. 156 ust. 2 tego rozporządzenia).

¹³⁴ Por. R. Skubisz (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t.14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 661 i n.

¹³⁵ Art. 132 ust. 5 dodany został przez art. 1 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.33.286) zmieniającej PWP z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Ponadto zgodnie z art. 132 ust. 6 PWP, przepisy ust. 1 i 2 art. 132 stosuje się odpowiednio, gdy wspólnotowy znak towarowy korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z prawa z wcześniejszej rejestracji znaku towarowego zgodnie z przepisami art. 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 146, z późn. zm.). Art. 132 ust. 6 dodany został przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.958) zmieniającej PWP z dniem 1 listopada 2007 r.

wspólnotowego wyniku, iż akty prawne o randze rozporządzenia odnoszą bezpośredni skutek w państwach członkowskich, nie wymagając implementacji do porządku krajowego. W związku z powyższym, mając przy tym na uwadze [...] art. 2 Traktatu akcesyjnego, uznać należy, że Rozporządzenie Rady Nr 40/94 miało w dniu zgłoszenia znaku towarowego "Jo!" zastosowanie do oceny zdolności rejestrowej krajowych zgłoszeń dokonanych w Polsce. Wniosek taki wynika nie tylko z interpretacji przepisów, ale był wyrażony także w literaturze przedmiotu (por. M. Bęza, Znak Towarowy Wspólnoty a rozszerzenie Unii Europejskiej, Monitor Prawniczy 2004, Nr 15; K. Szczepanowska-Kozłowska, Znaki towarowe w Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego 2004, Nr 8, s. 10)."¹³⁶

Zdaniem R. Skubisza, „to stanowisko budzi następujące wątpliwości. Najpierw należy wskazać, że rozporządzenie nr 207/2009, co jest poza sporem, konstytuuje autonomiczny względem prawa krajowego reżim prawny w dziedzinie znaków towarowych. Dlatego zasada bezpośredniego obowiązywania w Polsce rozporządzenia unijnego jest całkowicie obojętna z punktu widzenia dyskutowanej kwestii. Z punktu widzenia wykonania obowiązku prawidłowej implementacji znaczenie ma bowiem jedynie art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95). Ta norma powinna być transponowana przez polskiego ustawodawcę do prawa wewnętrznego. Ponadto, jak wynika z przytoczonego stanowiska sądu, szczególną ochroną wspólnotowego znaku towarowego, co według sądu nie ulega wątpliwości (!), jest uwzględnienie w ramach procedury krajowej, jako względnej przeszkody rejestracji, wspólnotowego znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Ten pogląd nie może być jednak zaakceptowany. Przepis art. 4 PrWtPrzem ustanawia ochronę przed sądami polskimi praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w sprawach nieunormowanych w przepisach unijnych. Chodzi w szczególności o niektóre roszczenia powstałe w razie naruszenia tych praw. To właśnie te kwestie podlegają regulacji prawa krajowego. Kwestia kolizji krajowego zgłoszenia znaku towarowego (np. do polskiego UP) z prawem z rejestracji wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nie należy i nie może należeć do spraw nieuregulowanych w przepisach rozporządzenia Nr 207/2009. Przepis art. 132 ust. 5 PrWtPrzem odnosi się jednak, przez nawiązanie

¹³⁶ Wyr. WSA w Warszawie z 25.5.2009 r., VI SA/WA 79/09, JOI/jogurt, publ.: na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

do „trybu, o którym mowa w art. 4”, do praw do wspólnotowych znaków towarowych udzielonych na podstawie rozporządzenia Nr 207/2009. Dlatego wątpliwości dotyczące wykonania obowiązku implementacji powinny być rozstrzygnięte na rzecz poglądu o ustanowieniu prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jako przeszkody rejestracji znaku towarowego zgłoszonego do UP. Przemawia za tym zobowiązanie Rzeczypospolitej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej do respektowania dyrektywy 2008/95 oraz intencja ustawodawcy wyrażona w samym fakcie uchwalenia i treści art. 132 ust. 5 PrWłPrzem. W świetle tych okoliczności nieudolne przeprowadzenie transpozycji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95) do prawa krajowego nie powinno być podstawą do twierdzenia o braku implementacji. Znaczenie ma również pogląd sądu – pomimo uzasadnienia, którego nie można podzielić – że przepis art. 132 ust. 5 PrWłPrzem nadaje prawu z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego charakter wcześniejszego prawa. Mimo nieudolnej implementacji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95) Urząd Patentowy trafnie uznaje wcześniejsze prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (zgłoszenie z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile znak towarowy zostanie zarejestrowany) za przeszkodę rejestracji znaku towarowego zgłoszonego do UP.”¹³⁷

Dla uniknięcia wskazanych wyżej wątpliwości, zasadne wydaje się zgłoszenie postulatu *de lege ferenda*, by przepisy ustawy Prawo Własności Przemysłowej uwzględniły (na wzór innych ustawodawstw krajowych) *expressis verbis* wskazanie, co do konieczności uwzględniania, jako przeszkody udzielenia prawa ochronnego na polski znak towarowy, również prawa z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego udzielone przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego) lub zgłoszenia takiego wspólnotowego znaku (pod warunkiem jego rejestracji).

Na marginesie należy przy tym zauważyć, iż mimo że ważność znaków wspólnotowych rozciągnięta została automatycznie na obszar Polski od 1 maja 2004 roku, przez kilka lat po dacie akcesji Urząd Patentowy RP nie brał przy badaniu zgłoszeń znaków krajowych wcześniejszych praw do znaków wspólnotowych.

¹³⁷ R. Skubisz (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t.14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 663.

Aktualnie znaki wspólnotowe wskazywane są *ex officio* jako przeciwstawienia dla zgłoszeń krajowych. Przy czym przedstawiając swoje stanowisko, co do istniejącej kolizji między znakiem wspólnotowym a zgłoszeniem krajowym, Urząd Patentowy RP z reguły analizuje jedynie dane z rejestrów krajowych zgłoszeń i praw ochronnych na znaki towarowe, dane o rejestracjach międzynarodowych z wyznaczeniem Polski oraz rejestr wspólnotowych znaków towarowych. Badanie względnych przesłanek odmowy rejestracji ogranicza się zatem do analizy wizerunku znaków oraz zakresu towarów lub usług, do których oznaczania jest on przeznaczony. Nawet w razie stosownych wskazań zgłaszającego UPRP nie bada natomiast sposobu, w jaki przeciwstawione znaki występują na rynku.

Powyższy sposób oceny przesłanki podobieństwa znaków rodzi, w mojej ocenie, wątpliwość, czy spełniony jest postulat całościowej analizy podobieństwa znaków, wyrażony w orzecznictwie unijnym.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w dyrektywie nr 89/104 (pkt 10 preambuły) i potwierdzonymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że „ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, a w szczególności od znajomości znaku towarowego na rynku, od możliwości jego skojarzenia z używanym lub zarejestrowanym oznaczeniem, od stopnia podobieństwa znaku towarowego i oznaczenia oraz oznaczonych towarów i usług. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd musi być więc przedmiotem całościowej oceny, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników stanu faktycznego”¹³⁸. Ocenę podobieństwa oznaczeń należy przeprowadzić w odniesieniu do całości porównywanych znaków towarowych. Przy ocenie ryzyka konfuzji, znaki muszą być porównywane przy uwzględnieniu całościowego podobieństwa między znakami. Porównanie musi opierać się na ogólnym wrażeniu wywoływanym przez znaki, mając na uwadze, w szczególności, ich odróżniające cechy i dominujące elementy.¹³⁹

¹³⁸ Por. pkt 22 wyroku ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, za: R. Skubisz (red.), *Własność Przemysłowa orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*, Zakamycze 2004, s. 119.

¹³⁹ Por. pkt. 23 wyroku z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997], Dz. U. OHIM 1/98.

Należy przy tym pamiętać, że sporne znaki nie będą odbierane przez konsumenta w tym samym czasie¹⁴⁰. W punkcie 26 wyroku Trybunału w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV stwierdził, że „należy zwrócić uwagę na fakt, że przeciętny konsument tylko rzadko ma szansę dokonać bezpośredniego porównania pomiędzy różnymi znakami, ale musi zaufać ich niedoskonałemu obrazowi, który zachował w swojej głowie. Należy także wziąć pod uwagę, że poziom uważności przeciętnego konsumenta będzie się różnił w zależności od kategorii towarów lub usług, o które chodzi w danej sprawie”. Przyjmuje się przy tym, że „różnice pomiędzy kolizyjnymi znakami powinny być w oczach konsumentów prawie niedostrzegalne”.¹⁴¹ Należy pamiętać, że „poza sytuacją występującą w przypadku identyczności oznaczenia zgłoszonego bądź używanego dla towarów, bądź usług identycznych oraz odmienną regulacją w odniesieniu do znaków renomowanych, istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd stanowi konieczną przesłankę do stwierdzenia, że dane oznaczenie jest wyłączone od rejestracji bądź używanie go narusza wyłączność uprawnionego, płynącą z rejestracji”.¹⁴²

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem: „uznanie braku kolizji w powyższych przypadkach oznacza jednocześnie, że sąd I instancji bądź ETS uznały, iż w istocie ochrona konsumenta i odbioru przez niego prawdziwej informacji o pochodzeniu danego towaru jest wartością wyższej wagi niż ochrona uprawnionego z rejestracji znaku kolizyjnego. Zakładając, że konsument jest w stanie, dzięki wysokiej dystynktywności oznaczeń z wcześniejszym pierwszeństwem, dokonać prawidłowego rozróżnienia znaków, wyłączyły jednocześnie potrzebę ochrony samego uprawnionego. Oznacza to, że w praktyce rozumowanie ETS prowadzi do uznania, iż prawo wyłączne wynikające z rejestracji danego oznaczenia ma chronić

¹⁴⁰ Por np. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV

¹⁴¹ A. Tischner, w: P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, Warszawa 2010, s. 1199.

¹⁴² K. Szczepanowska – Kozłowska, *Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w europejskim prawie znaków towarowych*, Europejski Przegląd Sądowy, 2007/03, s. 4

przede wszystkim nabywcę danego towaru przed konfuzją, nie zaś uprawnionego do danego prawa wyłącznego”.¹⁴³

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem unijnym, „co się tyczy uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, z orzecznictwa wynika, że rozpoznawanie towaru lub usługi, jako pochodzących od określonego przedsiębiorstwa przez zainteresowanych odbiorców winno być dokonywane na podstawie użycia znaku jako znaku towarowego, a zatem na podstawie jego właściwości i skutków, które umożliwiają mu odróżnianie danego towaru od towarów innych przedsiębiorstw.¹⁴⁴ W tym zakresie wyrażenie „używanie znaku w charakterze znaku towarowego” należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.¹⁴⁵

W świetle powyższego, praktyka Urzędu Patentowego, która nie uwzględnia postulatu całościowej oceny podobieństwa wskazanego w powyższej linii orzecznictwa unijnego, prowadzić może - w mojej ocenie - do wypaczenia sytuacji zgłaszających krajowych w stosunku do uprawnionych z praw wspólnotowych. Nie rzadko dochodzi bowiem do zablokowania rejestracji krajowej znaku, który w identycznej postaci współistnieje jako znak wspólnotowy ze znakiem wspólnotowym, który UP RP uznał za przeciwstawienie dla zgłoszenia krajowego.

Z uwagi na różnice w procedurze zgłoszeniowej między znakami krajowymi (gdzie względne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego badane są *ex officio*) a znakami wspólnotowymi (gdzie badanie względnych przeszkód rejestracji następuje na wniosek), wskazana wyżej sytuacja nie należy do rzadkości.

¹⁴³ K. Szczepanowska – Kozłowska, *Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w europejskim prawie znaków towarowych*, Europejski Przegląd Sądowy, 2007/03, s. 5

¹⁴⁴ Por. pkt. 64 wyroku Trybunału z dnia 1 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475.

¹⁴⁵ Por. pkt 29 wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 25 – 26 wyroku Sądu I instancji z dnia 28 października 2009 r., sygn. T-137/08, BCS SpA przeciwko OHIM.

II.4.2. Inne przypadki kolizji między znakiem krajowym a znakiem wspólnotowym

Wyrazem zasady ekwiwalencji jest także równorzędność znaku wspólnotowego i znaku krajowego w przypadku utraty ochrony w wyniku tolerowania używania znaku późniejszego oraz zastosowania zarzutu nieużywania znaku w postępowaniu w sprawie sprzeciwu lub stwierdzenia nieważności prawa z rejestracji znaku późniejszego. Według rozporządzenia uprawniony do znaku krajowego traci wyłączność na znak w razie tolerowania używania późniejszego znaku wspólnotowego (art. 54 ust. 2 i art. 110 ust. 1). Analogiczna utrata wyłączności znajduje zastosowanie do uprawnionego do znaku wspólnotowego, który tolerował używanie późniejszego znaku krajowego (art. 9 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 lit. a pkt i). Jeżeli zaś chodzi o zarzut braku używania i wynikającą stąd konieczność wykazania używania dla ochrony swojego prawa, to może być on podniesiony, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu albo w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności, nie tylko wobec wcześniejszego znaku wspólnotowego, lecz także wobec wcześniejszego znaku krajowego (art. 42 ust. 3 i art. 57 ust. 2).

II.4.3. Kolizja w przypadku wygaśnięcia znaku z powodu jego nieużywania

Zgodnie z przepisem art. 132 ust. 1 pkt 3 PWP, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął okres 2 lat.

Udzielenie prawa ochronnego przed upływem tego dwuletniego okresu karencji po wygaszeniu prawa ochronnego, możliwe byłoby tylko w wypadkach wskazanych w art. 133 PWP, czyli wtedy:

- gdyby jego ochrona wygasła na podstawie art. 169 ust. 1 pkt. 1 PWP (czyli m.in. w przypadku nieusprawiedliwionego ważnymi powodami nieużywania tego znaku w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu

nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego),

- lub gdyby uprawniony z wcześniejszego prawa wyraził zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy.

W odniesieniu do kwestii wyrażenia zgody przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego należy zwrócić uwagę na zmianę, która dokonała się ostatnio w praktyce Urzędu Patentowego, który po serii wskazanych niżej orzeczeń sądów administracyjnych odmawia akceptacji tzw. „listów zgody”.

Przepis art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich, odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG), należy do tych postanowień dyrektywy, które pozostawiają swobodę państwom członkowskim co do implementacji ich do prawa krajowego. Z użytego określenia „mogą” wynika, że Polska jako państwo członkowskie, może zezwolić, aby wyrażenie zgody (tzw. list zgody) umożliwiło rejestrację znaku; w takim przypadku powinna wskazać okoliczności, w których po wyrażeniu zgody nie będzie można odmówić rejestracji znaku późniejszego.¹⁴⁶

W prawie polskim udzielenie zgody przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego na rejestrację późniejszego znaku towarowego jest pozbawione skuteczności prawnej w tym sensie, że nie wiąże Urzędu Patentowego RP.¹⁴⁷

W uzasadnieniu wyroku z dnia 16 grudnia 2011 r. NSA, podsumował wskazaną wyżej linię orzeczniczą stwierdzeniem, że „list zgody nie może być podstawą udzielenia prawa ochronnego, zaś w świetle obowiązującego prawa jest to instytucja, stosowana wyłącznie do znaków wygasłych (art. 133 PWP). Wadliwa praktyka Urzędu Patentowego w innych sprawach [...] nie powinna być kontynuowana ...”¹⁴⁸

Powyższe orzeczenie NSA utrwaliło ostatnią linię orzecznictwa Urzędu, który co do zasady uznaje za bezskuteczne tzw. „listy zgody”.

¹⁴⁶ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 2314/06, publ. Lex: 322701.

¹⁴⁷ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 710/10, publ. Lex: 621834.

¹⁴⁸ Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sygn. akt II GSK 1378/10, publ. Lex: 1134652.

Kwestia zgody uprawnionego ze znaku wcześniejszego nie ma większego znaczenia w przypadku rozpatrywania zgłoszenia znaku wspólnotowego. Skoro bowiem względne przeszkody rejestracji badane są tylko na wniosek, uprawniony z prawa wcześniejszego nie musi wyrażać zgody; wystraszające jest by nie sprzeciwił się zgłoszeniu.

Na gruncie wskazanych wyżej przepisów powstaje jednak pytanie, czy wskazaną wyżej regulację art. 133 PWP stosuje się także w przypadku, gdy wygaszony znak wspólnotowy zostanie przez polski Urząd Patentowy przeciwstawionym zgłoszeniu krajowemu. Po pierwsze, jak wskazano wyżej w pkt II.4.1. niniejszego opracowania, nie jest oczywiste, czy przeciwstawienie takie znajdzie podstawy w art. 131 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 132 ust. 5 PWP. A jeśli tak, to czy w takim przypadku także znajdzie zastosowanie dwuletni okres karencji.

II.5. Uprzywilejowanie znaku wspólnotowego wobec znaków krajowych poprzez możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa, starszeństwa oraz konwersji na znak krajowy

Zasada uprzywilejowania, zwana także zasadą funkcjonalności systemowej, pozwala na korygowanie zasad koegzystencji i ekwiwalencji.

Polega ona na uprzywilejowaniu znaku wspólnotowego przez wzmocnienie jego pozycji w krajowym systemie prawa znaków towarowych. Służy temu umożliwienie zgłaszającemu znak wspólnotowy powołania się na wcześniejsze pierwszeństwo ze zgłoszenia krajowego (art. 29 i 32 rozporządzenia nr 207/2009). Jest to tzw. zasada pierwszeństwa. Natomiast w myśl zasady senioratu, uprawiony na podstawie dwóch systemów prawa znaków towarowych może zrezygnować z krajowej ochrony i ograniczyć swoją ochronę wyłącznie do ochrony na podstawie systemu prawa wspólnotowego, powołując się nadal w danym państwie członkowskim na swoje lepsze pierwszeństwo wynikające z wcześniejszego prawa krajowego tak, jakby prawo to nadal istniało (art. 34 i 35 rozporządzenia nr 207/2009). Pozycję zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy wzmocnia także możliwość konwersji tego zgłoszenia na zgłoszenie lub zgłoszenia krajowe w wybranych państwach członkowskich z zachowaniem daty pierwszeństwa ze zgłoszenia wspólnotowego. Przekształcenia praw do znaków towarowych zapewnia uzyskanie częściowej ochrony wspólnotowego znaku towarowego, w razie istnienia przeszkody rejestracji lub podstawy jej unieważnienia tylko w odniesieniu do jednego z państw członkowskich, w tym ze względu na język obowiązujący w tym państwie. Umożliwia to przekształcenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w zgłoszenie znaku krajowego, skutecznego w tych państwach, w których nie zachodzi przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (art. 108 rozporządzenia nr 207/2009).

Zastrzeżenie starszeństwa uznawane jest za podstawowy środek prowadzący do zapewnienia funkcjonalności systemu prawa do znaku. Zgodnie z odnośną regulacją zawartą w art. 34 i 35 rozporządzenia nr 207/2009, uprawiony na podstawie dwóch systemów prawa znaków towarowych może zrezygnować z krajowej ochrony i zachować ochronę przyznaną na podstawie prawa unijnego. Mimo wygaszenia

swojego prawa krajowego, zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może powołać się w danym państwie członkowskim na swoje lepsze pierwszeństwo wynikające z wcześniejszego prawa krajowego tak, jakby prawo to nadal istniało. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie lepszego pierwszeństwa w części terytorium Wspólnoty bez konieczności ponoszenia z tytułu ochrony krajowej obciążeń finansowych.

Przekształcenie zgłoszenia znaku wspólnotowego w zgłoszenie krajowe (art. 112 rozporządzenia nr 207/2009) pozwalana na uzyskanie częściowej ochrony znaku wspólnotowego w razie istnienia przeszkody rejestracji lub podstawy jej unieważnienia tylko w odniesieniu do niektórych z państw członkowskich. Konwersja na zgłoszenia krajowe pozwala na zachowanie skutku zgłoszenia w postaci uzyskania daty pierwszeństwa, w tych państwach, w odniesieniu do których nie zachodzi przeszkoda uzyskania rejestracji. Zachowana „lepsza” data pierwszeństwa może być później wykorzystana w ramach zasady senioratu.

Ani możliwość zastrzeżenia starszeństwa, ani możliwość konwersji na zgłoszenia krajowe nie są regulowane w naszym systemie znaku krajowego. Możliwość taka wynika bowiem ze specyfiki prawa o charakterze ponadpaństwowym, jakim jest znak wspólnotowy.

Pierwszeństwo znane jest natomiast z konwencji paryskiej. W PWP uregulowane jest ono w przepisach art. 124 – 126. Zasada sześciomiesięcznego pierwszeństwa konwencyjnego (uregulowanego w art. 4 c konwencji paryskiej) znajduje zastosowanie także w odniesieniu do zgłoszeń wspólnotowych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, osoba, która należycie złożyła wniosek o znak towarowy w lub dla jakiegokolwiek państwa będącego stroną konwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, lub jej następcy prawni, korzysta do celów związanych ze złożeniem wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego dla tego samego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub zawierających się w tych, dla których wniosek został złożony, z prawa pierwszeństwa przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia pierwszego wniosku.

Na zasadach wskazanych w przywołanych wyżej przepisach, zgłoszenie krajowe może być z zachowaniem daty pierwszeństwa i zasady *telle-quelle* (art. 6 *quinquies* konwencji paryskiej) przekształcone w zgłoszenie wspólnotowe.

Zakończenie

Dobór zasygnalizowanych w niniejszym opracowaniu aspektów wspólnotowego systemu ochrony znaków dokonany został pod kątem rozbieżności między regulacją unijną a prawem polskim. Szczególna uwaga poświęcona została tym instytucjom, których specyfika w stosunku do znaku krajowego wynika z immanentnych cech znaku wspólnotowego, jako jednolitego prawa wyłącznego o charakterze ponadkrajowym (regionalnym).