

# Urszula Promińska

---

## Europejski znak towarowy : wybrane aspekty prawne

---

Palestra 40/1-2(457-458), 55-66

---

1996

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

## Europejski znak towarowy – wybrane aspekty prawne

Tematem artykułu jest europejski znak towarowy jako przedmiot prawa poddanego regułom ustanowionym w rozporządzeniu Rady Europy z 20 grudnia 1993, obowiązującym od 15 marca 1994 r.<sup>1</sup>

Okoliczność, że rozważania mają dotyczyć prawa obcego wymaga krótkiego uzasadnienia celowości przybliżenia regulacji w nim zawartej. Wskazane rozporządzenie jest prawem Unii Europejskiej (*droit communautaire*). Jest aktem ogólnym, którego moc obowiązująca w państwach członkowskich jest taka sama, jak ich praw krajowych. Innymi słowy wiąże ich bezpośrednio.

Polska, nie będąc jeszcze członkiem Unii, nie jest związana rozporządzeniem. Jest ono dla nas prawem obcym. Rozporządzenie stanie się częścią naszego wewnętrznego porządku prawnego po ewentualnym przyjęciu do Unii. Jednakże już obecnie postanowienia w nim zawarte mają znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z art. 5 rozporządzenia uprawnienie do składania wniosków o rejestrację europejskiego znaku towarowego przyznane jest także obywatelom państw-członków konwencji paryskiej, w tym i obywatelom polskim. Istotne jest przy tym podkreślenie, że polscy

przedsiębiorcy, chcąc nabyć prawo do europejskiego znaku towarowego, będąc poddani postanowieniom przedmiotowego aktu prawnego, który reguluje: nabycie, treść, ochronę oraz wygaśnięcie prawa skutecznego na terytorium całej unii. Z tego też względu znajomość postanowień rozporządzenia, o którym mowa, jest przydatna, a nawet konieczna.

W uzasadnieniu celowości zajmowania się tym aktem prawnym nie można pominąć aspektów poznawczych. Jest to najnowszy i najnowocześniejszy akt prawny dotyczący problematyki znaków towarowych. Odzwierciedla on aktualne tendencje w tej dziedzinie. Może zatem stanowić źródło inspiracji dla polskiego ustawodawcy, jak i wskazówki interpretacyjne dla sądów i doktryny.

Rozporządzenie normujące europejski znak towarowy liczy 143 artykuły. Obejmuje swoim zakresem zarówno kwestie materialnoprawne jak i proceduralne, nawet ustrojowe, związane z utworzeniem wyspecjalizowanej instytucji unii Urzędu ds. Harmonizacji (l' Office de l'harmonisation). Jest oczywiste, że ramy artykułu nie pozwalają na gruntowną analizę wskazanej regulacji i narzucają ograniczenie rozważań do podstawowych kwestii decydujących o ujęciu pra-

wnym europejskiego znaku towarowego. Przedmiotem zainteresowania są trzy grupy zagadnień: definicja i nabycie prawa do europejskiego znaku towarowego (I), natura prawna i treść prawa płynącego z rejestracji (II) oraz jego ochrona (III).

Przed przystąpieniem do głównego nurtu rozważań należy wskazać przyczyny wprowadzenia jednolitej regulacji znaku towarowego dla potrzeb Wspólnoty Rynku oraz jej stosunek do unormowań krajowych oraz umów międzynarodowych.

Dążenie wspólnot (obecnie Unii Europejskiej) do jednolitej regulacji znaków towarowych było wyraźne już od wejścia w życie Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 r. Zdecydowały o nim dwie okoliczności. Po pierwsze, wyłączny i terytorialny charakter prawa do znaku towarowego przyznawanego przez ustawodawstwa krajowe pozostawał w oczywistym konflikcie z realizacją fundamentalnej zasady traktatu, a mianowicie, z zasadą swobody przepływu dóbr i usług. Po drugie, istniały zasadnicze różnice w unormowaniach krajowych problematyki znaków towarowych. Co prawda, konwencja paryska łagodziła wiele z nich, a nawet stworzyła podstawę dla międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, to jednak z uwagi na jej charakter prawny (umowa międzynarodowa) i zakres nie była w stanie różnic usunąć.

Prace nad zbliżeniem ustawodawstw krajowych oraz nad jednolitym prawem europejskim, które pozwoli nabywać i chronić znak towarowy według tych samych zasad, trwały blisko dwadzieścia lat. Pierwszym ich efektem była dyrektywa Rady Europy z 21 gru-

dnia 1988 r. o harmonizacji prawa o znakach towarowych, której celem było dostosowanie ustawodawstw państw członkowskich Unii do wskazanego w niej standardu w zakresie: nabycia, treści, wykonywania, wygaśnięcia i ochrony prawa do znaku towarowego<sup>2</sup>. Trzeba dodać, że cel ten został osiągnięty. Zwieńczeniem prac jest natomiast przedmiotowa regulacja. Stworzyła ona podstawę do kreacji znaku towarowego, którego skutki rejestracji nie wyczerpują się z przekroczeniem granic państw członkowskich, a zatem usunęła barierę swobody transferu dóbr i usług<sup>3</sup>.

Prawo o europejskim znaku towarowym nie wyłącza ani nie zastępuje ustawodawstw krajowych. Respektuje również wprowadzoną przez konwencję paryską ponadterytorialną ochronę znaków notoryjnych i międzynarodową rejestrację znaków towarowych. Rodzi to sytuację, w której na obszarze unii współistnieją: znaki krajowe, znaki o międzynarodowej rejestracji, znaki notoryjne oraz europejski znak towarowy. Zapobieganiu ewentualnym kolizjom między nimi służy, między innymi, drobiazgowa regulacja procedury rejestracyjnej. W tym miejscu ważne jest podkreślenie, że tylko europejski znak towarowy podlega jednolitej procedurze nabywania i ochrony na terytorium unii.

Regulacja europejskiego znaku towarowego zdaje się opierać na dwóch podstawowych założeniach: szacunku dla tradycji ujmowania prawa do znaku towarowego w kategorii prawa bezwzględnego i wyłącznego oraz dążeniu do zapewnienia swobodnego przepływu dóbr i usług.

## I. Definicja i nabycie prawa do europejskiego znaku towarowego

Europejski znak towarowy ma charakter jednolity. Według art. 1 ust. 2 prawa europejskiego rejestracja, przeniesienie prawa do znaku, zrzeczenie się prawa, wygaśnięcie lub unieważnienie oraz używanie znaku poddane są regułom omawianego aktu prawnego i rodzą te same skutki prawne na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z tradycyjnym ujęciem funkcji znaku towarowego art. 4 prawa europejskiego przyjmuje, że europejski znak towarowy mogą stanowić wszelkie oznaczenia (np. słowa, litery, cyfry, rysunki, kształt produktów i ich opakowań), pod warunkiem że mają zdolność odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od takich samych, lecz pochodzących z innego przedsiębiorstwa.

Zdolność odróżniająca jest niezbędną cechą wymaganą od oznaczenia i musi istnieć nie tylko w momencie zgłoszenia wniosku o rejestrację, ale również przez cały okres ochrony.

Podobnie do regulacji wewnętrznych państw członkowskich, jak i zgodnie z zaleceniami dyrektywy o harmonizacji, prawo europejskie odmawia charakteru odróżniającego znakom, które:

- składają się wyłącznie z oznaczeń wskazujących na gatunek, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie geograficzne lub innych o podobnym charakterze;
- zawierają wyłącznie oznaczenia używane w języku potocznym lub zwyczajowo przyjęte i utrwalone w handlu;
- stanowią naturalny lub niezbędny ze względów technicznych lub istotny kształt produktu.

Art. 7 ust. 3 dozwala jednak ich rejestrację w charakterze europejskiego znaku

towarowego, jeżeli na skutek używania w obrocie nabyły one zdolność odróżniającą.

Zapis ten wyraża *expressis verbis* zasadę wykształconą w orzecznictwie państw członkowskich i aprobowaną przez ich doktrynę.

Prawo europejskie wyłącza nadto od rejestracji grupę znaków, które choć nie są pozbawione zdolności odróżniającej, to jednak nie mogą pełnić funkcji wskazywania pochodzenia ze względu na to, że naruszają interesy uznane za godne ochrony. Należą do nich:

- znaki mylące, zwłaszcza co do natury, jakości i pochodzenia geograficznego, jako naruszające interesy konsumentów;
- znaki sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, jako godzące w interes publiczny;
- znaki zawierające symbole flag, emblematów lub inne oznaczenia rozpoznawcze, o których mowa w art. 6 ter. Konwencji Paryskiej, chyba że uzyskały wymagane upoważnienie do ich rejestracji w charakterze europejskiego znaku towarowego.

Wymienione wyżej wyłączenia wyznaczają granice swobody wyboru formy przedstawieniowej i składają się na grupę przyczyn powodujących bezwzględne odrzucenie wniosku o ich rejestrację w charakterze europejskiego znaku towarowego.

Odrzucenie wniosku o rejestrację ze wskazanych wyżej przyczyn następuje nawet wówczas, gdy dotyczą one jedynie części terytorium Wspólnoty (art. 7 ust. 2).

Obok przyczyn bezwzględnych, prawo europejskie wymienia również względne przyczyny odrzucenia wnios-

ku o rejestrację. Zagadnieniu temu poświęcony jest art. 8. Zgodnie z nim podstawę odrzucenia wniosku o rejestrację oznaczenia w charakterze europejskiego znaku towarowego stanowi sprzeciw uprawnionego do znaku wcześniej chronionego, jeżeli:

– znak i towary lub usługi, dla których oznaczenia żąda się rejestracji są takie same jak znak już chroniony dla takich samych towarów lub usług;

– ze względu na identyczność lub podobieństwo pomiędzy znakiem lub towarami i usługami, dla których żąda się rejestracji a znakiem lub towarami i usługami, dla których znak ten znajduje się już pod ochroną – istnieje ryzyko wprowadzenia kupujących w błąd co do ich pochodzenia. Co do zasady, treść przytoczonego przepisu pokrywa się z unormowaniami powszechnie obowiązującymi w ustawodawstwach krajowych. Celem tych regulacji jest niedopuszczenie do współistnienia kilku praw o takim samym zakresie, jeśli mogłoby to spowodować ryzyko konfuzji wśród klientów.

Regulacja art. 8 prawa europejskiego wymaga jednak kilku słów komentarza. Po pierwsze – należy wyjaśnić pojęcie znaku wcześniej chronionego. Po drugie – istotne znaczenie ma kwestia podobieństwa uzasadniającego ryzyko wprowadzenia kupujących w błąd co do pochodzenia towarów lub usług.

Gdy chodzi o pierwsze z wymienionych zagadnień trzeba powiedzieć, że prawo europejskie reguluje je drobiazgowo. Jest to zrozumiałe, gdy się zważy, że europejski znak towarowy nie wyłącza istnienia na terytorium Unii Europejskiej znaków krajowych, jak i respektuje wprowadzoną przez Konwencję Paryską

ponadterytorialną ochronę znaków notoryjnych i międzynarodową rejestrację znaków towarowych.

Art. 8 ust. 2 pod pojęciem znaku wcześniejszego rozumie: europejski znak towarowy, krajowe znaki towarowe państw członkowskich, znaki towarowe stanowiące przedmiot rejestracji międzynarodowej, jeśli data złożenia wniosku o ich rejestrację we wskazanym wyżej charakterze jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o rejestrację w charakterze europejskiego znaku towarowego i pod warunkiem, że rejestracja została dokonana (art. 8 ust. 2 pkt b).

Poza tym, za wcześniejszy uznaje się znak, który w dacie złożenia wniosku o jego rejestrację w charakterze europejskiego znaku towarowego był – w rozumieniu art. 6 bis Konwencji Paryskiej – powszechnie znany na terytorium państw członkowskich.

Należy nadto powiedzieć, że prawo europejskie reguluje jeszcze dwie przyczyny odrzucenia wniosku o rejestrację.

Pierwszą z nich jest żądanie uprawnionego do znaku niezarejestrowanego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym (pod warunkiem, że używanie nie ma tylko charakteru lokalnego), jeżeli – według prawa właściwego – prawo do tego oznaczenia było nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację europejskiego znaku towarowego.

Drugą jest żądanie uprawnionego do znaku wcześniejszego, w rozumieniu omawianego wyżej art. 8 ust. 2, z tym jednak, że może ono dotyczyć odrzucenia wniosku o rejestrację znaku towarowego dla towarów niepodobnych do tych, dla których znak wcześniejszy jest zarejestrowany.

Wskazane żądanie wymaga łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

– znak wcześniejszy jest znakiem o ustalonej renomie na terytorium państwa członkowskiego (gdy chodzi o znak krajowy) bądź na terytorium Unii Europejskiej (gdy chodzi o europejski znak towarowy);

– znak, którego rejestracji w charakterze europejskiego znaku towarowego się żąda jest identyczny lub podobny do znaku wcześniejszego;

– używanie znaku zmierza do osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku, wyrządzając tym samym uprawnionemu do znaku wcześniejszego szkodę.

Powyższy zapis przełamuje tradycyjną zasadę specjalizacji, zgodnie z którą ochrona prawna znaku ograniczona jest do towarów lub usług objętych rejestracją lub do nich podobnych. Jest normatywnym wyrazem koncepcji rozszerzenia ochrony prawnej znaków towarowych, które dzięki kosztownej i długotrwałej promocji, wyjątkowej formie przedstawieniowej, potwierdzonej jakości towarów nimi sygnowanych, zdobyły i utrzymują szczególną pozycję na rynku.

Myśl ta, od lat wypowiediana w literaturze przedmiotu i akceptowana w orzecznictwie, po raz pierwszy znalazła odbicie w dyrektywie o harmonizacji prawa o znakach towarowych, a w ślad za nią w niektórych ustawodawstwach państw członkowskich (prawo francuskie, ustawodawstwa państw Beneluxu)<sup>4</sup>. Omawiany przepis art. 8 ust. 5 powtarza w zasadzie treść odpowiedniego postanowienia dyrektywy. Nie wdając się w drobiazgową analizę, należy jedynie zwrócić uwagę na szerokie ujęcie znaku

towarowego chronionego również poza granicą wyznaczoną przez specjalizację. Sformułowanie prawa europejskiego – *la marque qui jouit d'une renommée* – nie ogranicza się tylko do znaku notoryjnego, który tradycyjnie postrzegany jest jako godny szczególnej ochrony. Zresztą, dalsza część przepisu wskazuje, iż chodzi o ochronę wartości, jaką znak przedstawia dzięki zdolności odróżniającej albo pozycji jaką osiągnął na rynku.

W związku z przedstawionymi względami przyczynami odrzucenia wniosku o rejestrację europejskiego znaku towarowego i wcześniejszą zapowiedzią, należy obecnie przejść do kwestii podobieństwa rodzącego ryzyko pomyłki co do pochodzenia towaru lub usługi.

Jest oczywiste, że samo podobieństwo oznaczeń nie stanowi przeszkody rejestracji, jak i nie daje podstawy do postawienia zarzutu wkroczenia w sferę wyłączności uprawnionego do zarejestrowania znaku towarowego.

Na gruncie każdej regulacji prawno-znakowej istotny jest stopień podobieństwa znaków. On bowiem decyduje o tym, czy średnio rozważny kupujący może być wprowadzony w błąd co do pochodzenia towaru. Zgodnie z regulacją prawa europejskiego (art. 8 ust. 1 pkt b i art. 9 ust. 1 pkt b) podobieństwo stanowiące o ryzyku konfuzji występuje wówczas, jeśli istnieje ryzyko związku pomiędzy spornymi znakami. Zapis ten jest niezwykle zwięzły. W jego wyjaśnieniu pomocne są wypowiedzi doktryny europejskiej jak i orzecznictwa, których wpływ na redakcję przepisu jest wyraźny. Najogólniej mówiąc chodzi o możliwość powstania w świadomości przeciętnego, średnio rozważnego kupującego wyobrażenia o jakimkolwiek związku

między znakami. Związek ten może polegać na mylnym wyobrażeniu kupującego o tym, że ma do czynienia ze znakiem seryjnym, dozwoloną odmianą znaku oryginalnego nakładanego przez uprawnionego. Może również sugerować kupującemu istnienie powiązań gospodarczych lub prawnych pomiędzy przedsiębiorstwami uprawnionego i innego producenta, które uzasadniają używanie przez ostatnio wymienionego identycznego lub podobnego znaku.

Rozważania tej części artykułu należy zakończyć przedstawieniem zasad nabycia prawa do europejskiego znaku towarowego.

Zgodnie z art. 6 prawa europejskiego nabycie następuje przez rejestrację. Istotne jest więc ustalenie: kręgu uprawnionych do żądania rejestracji, organu, który jej dokonuje oraz systemu rejestracji.

Zgodnie z art. 5 uprawnionymi do złożenia wniosku o rejestrację są:

- obywatele państw członkowskich,
- obywatele innych państw, jeśli są one członkami Konwencji Paryskiej,
- obywatele innych państw, niż poprzednio wymienione, jeśli mają oni siedzibę lub prowadzą rzeczywistą i poważną działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Konwencji Paryskiej,
- obywatele innego państwa niż wymienione, które na zasadzie wzajemności przyznaje znakom towarowym obywateli państw członkowskich Unii taką samą ochronę jak własnym.

Ważne jest nadto, że art. 3 prawa europejskiego traktuje na równi z osobami prawnymi wszystkie spółki i inne jednostki organizacyjne, które zgodnie z właściwym dla nich prawem krajowym

mają zdolność do czynności prawnych.

Jak więc widać, krąg uprawnionych jest ujęty szeroko. Ma to między innymi wyłączyć przeszkodę swobodnego transferu towarów i usług, i to nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi.

Organem uprawnionym do rejestracji jest organ Unii Europejskiej – utworzony Urząd ds. Harmonizacji lub organ rejestracyjny, właściwy dla państwa członkowskiego. Istotne jest przy tym, że wniosek złożony we właściwym organie krajowym wywołuje ten sam skutek co wniosek złożony w organie Unii Europejskiej (art. 25 ust. 1).

Zgodnie z wcześniejszym projektem, jak i dyrektywą o harmonizacji, prawo europejskie przyjęło system opozycji<sup>5</sup>. Organ uprawniony do rejestracji bada wniosek pod względem jego zgodności z przepisami regulującymi bezwzględnie przeszkody rejestracji, jak i status zgłaszającego. Jeżeli wniosek odpowiada warunkom formalnym – podlega publikacji (art. 26).

Każda osoba fizyczna, prawna jak również zrzeszenia: producentów, usługodawców, handlowców i konsumentów mogą składać zastrzeżenia (*l'observation*) wskazując powody, dla których uważają, że opublikowane żądanie rejestracji znaku powinno być odrzucone. Chodzi tu zwłaszcza o wykazanie istnienia bezwzględnych przyczyn odrzucenia wniosku, a więc sprzeczności przedstawionego oznaczenia z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, „zawłaszczenie” słów lub symboli wyłączonych od rejestracji lub pozbawionych charakteru odróżniającego lub wreszcie mylącego charakteru znaku. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że złożenie zastrzeżeń nie daje wymienionym

wcześniej podmiotom statusu strony w postępowaniu rejestrowym.

Natomiast, każdy uprawniony do znaku wcześniejszego w rozumieniu art. 8 w terminie trzech miesięcy, licząc od daty publikacji, może złożyć sprzeciw (*l'opposition*) wobec rejestracji znaku będącego przedmiotem wniosku. Opozycja musi być złożona na piśmie, uzasadniona i opłacona. Podlega ona rozpatrzeniu. W braku dowodów potwierdzających pierwszeństwo – podlega odrzuceniu. Jeśli zaś badanie sprzeciwu wykaże istnienie prawa wcześniejszego – odrzuceniu podlega wniosek o rejestrację znaku (art. 43).

Regulacja procedury rejestracyjnej jest drobiazgową. Nie jest celem niniejszego artykułu jej skrupulatna analiza. Można poprzestać na stwierdzeniu, że prawo europejskie skorzystało w tym względzie z długoletnich doświadczeń niemieckich.

Zgodnie z europejską tradycją, ochrona znaków towarowych trwa dziesięć lat licząc od daty złożenia wniosku. Art. 46 przyznaje również prawo do żądania odnowienia ochrony na następny dziesięcioletni okres.

## **II. Natura prawna i treść prawa płynącego z rejestracji europejskiego znaku towarowego**

W zasadzie można powiedzieć, że prawo to jest ukształtowane tradycyjnie. Analiza przepisów, zwłaszcza art. 9, 17 i 19 pozwala przyjąć, że jest to prawo: wyłączne, bezwzględne, majątkowe, zbywalne, poddane regule specjalizacji oraz o terytorialnym zasięgu.

Niemniej, można dostrzec pewne odstępstwa od tradycji, jak również wska-

zać na zapisy będące wyrazem ewolucji poglądów na temat natury prawa do znaku towarowego jak i jego funkcji w obrocie.

Poddając omówieniu wymienione na wstępie cechy należy rozpocząć od treści art. 9. Przyznaje on uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania osobom trzecim czynienia z niego użytku w obrocie gospodarczym. Prawo wyłącznego używania ograniczone jest regułą specjalizacji, a więc w zasadzie uprawniony nie może zakazać innym używania własnego znaku dla towarów niepodobnych do tych, dla których odróżnienia jest on zarejestrowany. W tym jednak miejscu dochodzi do wspomnianego przełamania tradycji. Uprawniony do europejskiego znaku towarowego, korzystającego z ustalonej renomy, może zakazać innym używania znaku identycznego lub podobnego dla towarów niepodobnych do tych, dla których został zastrzeżony. Kwestia ta była już częściowo przedmiotem uwag przy okazji analizy względnych przeszkód rejestracji. Nie ma potrzeby przypomnienia celu wprowadzenia rozszerzonej ochrony znaku o ustalonej renomie. Można też zrezygnować z omawiania przesłanek, których spełnienie jest warunkiem ochrony tej grupy znaków. Wystarczy powiedzieć, że są one ujęte tak samo. Natomiast należy wyraźnie dostrzec różnicę pomiędzy ukształtowaniem prawa do europejskiego znaku towarowego o ustalonej renomie a prawa do znaku nie korzystającego z renomy, tradycyjnie poddanego regule specjalizacji, którego regulacja nie przewiduje wyjątku. W ostatnio wymienionym przypadku ochrona znaku przed naru-



szaniem jego wartości, nie stanowiącym zamachu na funkcję wskazywania pochodzenia, znajduje swe oparcie w innych podstawach, takich jak przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub w ogólnych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej. Treść prawa ograniczonego specjalizacją nie daje bowiem uprawnienia do zakazania innym używania znaku w dziedzinach niekonkurencyjnych.

Zatem, zapis art. 9 ust. 1 prawa europejskiego jest niezmiernie doniosły i wyraźnie przemawia za tezą, że znak towarowy jest dobrem, którego wartość wyznaczają nie tylko korzyści płynące dla uprawnionego z tytułu funkcji oznaczenia pochodzenia. Znak może mieć również wartość własną, niezależną od pełnienia funkcji odróżniającej. Wskazany przepis zdaje się zdecydowanie przemawiać za czysto majątkowym charakterem znaku jako dobra niematerialnego, a tym samym o majątkowym charakterze prawa do niego przysługującego.

Teza ta doznaje wzmocnienia w świetle dalszych przepisów prawa europejskiego, które wyraźnie uniezależniają znak od przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi i którego towary identyfikuje. Kwestia zależności znaku towarowego od przedsiębiorstwa do niedawna należała do spornych, a z pewnością wyznaczała różnicę ujęcia znaku w prawie francuskim i niemieckim.

Prawo europejskie, w art. 17 i 19, przyjmuje jako zasadę niezależność znaku od przedsiębiorstwa. Zgodnie z ich treścią europejski znak towarowy może być samodzielnym przedmiotem czynności rozporządzających. Może być zbyty dla całości lub części przedsiębiorstwa. Jednakże zbycie przedsiębiorstwa

w całości stanowi o zbyciu wraz z nim europejskiego znaku towarowego.

Podobnie art. 19 stanowi, że europejski znak towarowy może być niezależnie od przedsiębiorstwa przedmiotem zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego. Europejski znak towarowy może być również przedmiotem przymusowej egzekucji (art. 20).

Czynności prawne mające za przedmiot zbycie lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na znaku europejskim wymagają formy pisemnej *ad solemnitate*m oraz ujawnienia w rejestrze.

Europejski znak towarowy może być również przedmiotem umowy licencyjnej. Umowa może obejmować całość lub część towarów, dla których znak został zastrzeżony, może dotyczyć całości lub części terytorium JUnii Europejskiej. Wreszcie, może być wyłączna lub pozabawiona takiego charakteru (art. 22).

Wymienione unormowania wyraźnie zmierzają do ułatwienia realizacji zasady swobodnego przepływu towarów i usług. Należy jednak zauważyć, że prawo europejskie nie traci z pola widzenia interesu wyłącznie uprawnionego. Art. 22 ust. 2 stanowi *expressis verbis*, że uprawniony do znaku towarowego może powołać się na prawo płynące z wyłączności i wystąpić przeciwko licencjodawcy, który przekracza klauzulę upoważniającą w zakresie terminu udzielonej licencji, formy przedstawieniowej znaku będącego przedmiotem licencji, jak i natury produktów, ich jakości lub terytorium, na którym znak mógł być używany.

W postanowieniach wymienionego przepisu można dostrzec echa głosów doktryny, postulującej wyraźne ustawowe określenie wzajemnego stosunku

stron umowy licencyjnej, jak i wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, wyrosłego na gruncie art. 30 i 34 Traktatu Rzymskiego.

Analizując prawa do europejskiego znaku towarowego nie sposób pominąć kwestii jego terytorialnego charakteru. Jak już sygnalizowano, terytorialność praw krajowych do znaków towarowych hamowała swoboda transferu. Z pewnością więc stworzenie podstaw prawnych do kreacji znaku, którego skutki i ochrona nie wyczerpują się wraz z przekroczeniem granic własnego kraju, stanowi rozwiązanie tego problemu.

Zgodnie z cytowanym już art. 1 rejestracja europejskiego znaku wywiera skutki prawne na całym terytorium Unii Europejskiej. Należy jednak mieć na względzie fakt, że jest to jedynie rozszerzenie terytorium skuteczności i ochrony prawa, a nie pozbawienie go tej cechy. W istocie, prawo do europejskiego znaku towarowego jest nadal ukształtowane jako terytorialne, skuteczne na obszarze objętym Unią Europejską.

Gdy chodzi o treść prawa – art. 9 zawiera jego negatywną definicję. Określa sferę zakazów, jakie uprawniony jest władny ustanowić wobec osób trzecich. Korzystając z doświadczeń ustawodawczych, orzecznictwa i doktryny francuskiej – prawo europejskie wyraźnie odróżnia pomiędzy zakazem reprodukcji i imitacji.

Pierwszą kwestię rozstrzyga art. 9 ust. 1 pkt a. Stanowi on wyraźnie, że uprawniony do europejskiego znaku towarowego może zakazać używania takiego znaku dla oznaczenia nim takich samych produktów.

Z kolei, art. 9 ust. 1 pkt b upoważnia uprawnionego do zakazania innym uży-

wania znaków podobnych dla oznaczania nimi towarów takich samych jak objęte rejestracją, znaków identycznych dla towarów podobnych do zarejestrowanych lub znaków podobnych, jeśli istnieje ryzyko wprowadzenia kupujących w błąd co do podchodzenia towarów.

Sferę zakazów uzupełnia omówiony wcześniej zapis dotyczący upoważnienia wskazanych w nim uprawnionych do znaków renomowanych do zakazania używania poza zakresem specjalizacji (art. 9 ust. 1 pkt c).

Na uwagę zasługuje również przepis art. 9 ust. 2. Wymienia on szczególne postacie używania znaku europejskiego, które mogą być przedmiotem zakazu. Zgodnie z brzmieniem wskazanego postanowienia uprawniony może w szczególności zakazać osobie trzeciej:

- nakładania na towary i opakowania znaku,
- używania znaku w dokumentach handlowych i reklamie.

Z cytowanym przepisem koresponduje art. 12, który z kolei ogranicza sferę negatywną treści prawa do europejskiego znaku towarowego. Stanowi on, że uprawniony nie może zakazać używania własnego znaku, jeśli jest to niezbędne dla wskazania rodzaju, ilości, pochodzenia geograficznego i przeznaczenia produktu, a zwłaszcza oznakowania nim części zamiennych i akcesoriów.

Przedstawiana regulacja przecina dyskusje toczone na gruncie ustawodawstw krajowych, a dotyczące zakresu wyłączności płynącej z rejestracji prawa do znaku towarowego.

Przed wszystkim, wyraźnie upoważnia uprawnionego do zakazania innym nie tylko wprowadzania towarów, ale

i używania znaku zarejestrowanego przez osobę trzecią w reklamie.

Z drugiej strony pozbawia uprawnionego prawa zakazania innym używania zastrzeżonego znaku dla oznaczania nim części zamiennych i akcesoriów.

Ostatnią kwestią, która w ramach regulacji treści prawa do europejskiego znaku towarowego doczekała się wyraźnego rozwiązania jest tzw. „wyczerpanie się” prawa do znaku towarowego. Art. 13 stanowi, że prawo do europejskiego znaku towarowego nie zezwala uprawnionemu zakazania innym używania znaku dla towarów, które zostały wprowadzone pod znakiem, przez niego lub za jego zgodą, na rynek Unii. Przepis ten powtarza wypracowaną i „utrwaloną” w doktrynie i orzecznictwie europejskim zasadę wyczerpania się uprawnienia do wprowadzania towaru oznakowanego na rynek. Wyłączność uprawnionego ograniczona jest do dokonania pierwszej czynności handlowej zmierzającej do wprowadzenia oznakowanego towaru do obrotu. Z osiągnięciem wskazanego celu wiąże się skutek w postaci wygaśnięcia tego uprawnienia.

Na szczególną jednak uwagę zasługuje zapis ust. 2 przedstawianego przepisu, który zezwala uprawnionemu do europejskiego znaku towarowego sprzeciwić się dalszemu używaniu przez osobę trzecią znaku dla towarów wprowadzonych na rynek, jeżeli jest to uzasadnione ochroną jego interesu, a zwłaszcza wówczas, gdy stan towarów pokrytych jego znakiem uległ zmianie lub przetworzeniu.

O ile postanowienie ust. 1 wprowadzając skutek wyczerpania prawa ma na celu usunięcie przeszkody w swobodnym obiegu dóbr i usług, o tyle ust. 2 jest

wyrazem ochrony interesu uprawnionego do znaku, jak i zasady o integralności znaku z towarem, który identyfikuje.

Rozwiązanie powyższe potwierdza tezę, że w istocie wyczerpaniu ulega jedynie jedno z uprawnień składających się na treść prawa do europejskiego znaku towarowego. Wyraźne przyznanie prawa sprzeciwu rozwiewa wątpliwości co do tego, że pomimo „wyczerpania się prawa” uprawniony może kontrolować dystrybucję towaru opatrzonego własnym znakiem.

### III. Ochrona prawa do europejskiego znaku towarowego

Lektura prawa europejskiego pozwala sądzić, że ochrona interesującego nas znaku opiera się na trzech założeniach.

Po pierwsze, tradycyjnie, ochroną absolutną objęta jest funkcja pochodzenia. Wniosku tego nie zmienia wyjątkowa regulacja dotycząca znaków o ustalonej renomie.

Po drugie, ochrona obejmuje tylko takie znaki, które są używane. Art. 15 stanowi o obowiązku używania europejskiego znaku towarowego pod rygorem pozbawienia uprawnionego prawa płynącego z rejestracji. Skutek powyższy następuje wówczas, gdy uprawniony nie używa w sposób poważny znaku na terenie Unii Europejskiej przez okres pięciu lat od jego rejestracji lub zawiesi używanie znaku na nieprzerwalny okres pięciu lat. Wskazany przepis wymaga, aby używanie znaku charakteryzowało się poważnym czynieniem z niego użytku w obrocie gospodarczym w celu identyfikacji towarów, dla których został zastrzeżony.

Za używanie dające tytuł ochrony prawo europejskie uważa nadto:

– korzystanie przez uprawnionego ze zmodyfikowanych form przedstawieniowych zarejestrowanego znaku, o ile zmiany nie dotyczą elementów decydujących o jego zdolności odróżniającej,

– nakładanie europejskiego znaku towarowego na towary lub opakowania jedynie w celu importu lub eksportu,

– używanie znaku przez inne osoby na podstawie upoważnienia uprawnionego.

Skutek w postaci pozbawienia prawa do znaku powstaje, jeżeli uprawniony usprawiedliwi przyczyny nieużywania znaku.

Po trzecie, ochrona jest wyłączona jeśli uprawniony do europejskiego znaku towarowego przez okres pięciu kolejnych lat tolerował używanie identycznego znaku lub podobnego znaku dla towarów takich samych lub podobnych mając świadomość, że jego prawo korzysta z pierwszeństwa. Świadoma tolerancja wyłącza możliwość żądania unieważnienia rejestracji po upływie wskazanego okresu.

Realizacji ochrony europejskiego znaku towarowego służą tradycyjnie ukształtowane żądania:

Skutki decyzji wydanych w tym przedmiocie określa art. 54. Zgodnie z nim: prawo do znaku uznane za wygasłe staje się nim od daty złożenia wniosku o pozbawienie uprawnionego prawa, natomiast nieważność oznacza uznanie europejskiego znaku towarowego za nieistniejące od początku. Żądania wydania wskazanych decyzji mogą być zgłaszane bądź w trybie administracyjnym przed uprawniony organ, bądź też w procesie cywilnym przed sądem właściwym do rozstrzygania sporów o naruszenie europejskiego prawa do znaku towarowego.

Przedstawiona regulacja pozwala na sformułowanie kilku wniosków. Przede wszystkim należy stwierdzić, że rozporządzenie o europejskim znaku towarowym poprzez nadanie znakowi towarowemu jednolitego charakteru uniknęło mankamentu, który rodzi międzynarodowa rejestracja znaku towarowego. Rejestracja europejskiego znaku towarowego i jej skutki są oparte na tych samych podstawach, bez względu na wymagania krajowe państw członkowskich. Zatem, zarówno krąg dozwolonych form przedstawieniowych, zakres przeskód rejestracji, system rejestracji, treść prawa wyłącznego używania, ochrona oraz jej środki są uregulowane w rozporządzeniu i wiążą wszystkich uprawnionych do złożenia wniosku o rejestrację, a po jej dokonaniu, wszystkich uprawnionych do znaku.

Po drugie, rozporządzenie ujmuje znak towarowy nowoczesnie, z uwzględnieniem potrzeb rynku i postulatów orzecznictwa i doktryny. Zarówno znak jako dobro prawnie chronione, jak i prawo do niego przysługujące mają charakter majątkowy. Europejski znak towarowy jest ukształtowany jako dobro samodzielne, niezależne od przedsiębiorstw, mające wymierną wartość majątkową. Może on być przedmiotem zbycia, zastawu, innych ograniczonych praw rzeczowych jak i praw względnych (licencja), a także przedmiotem egzekucji.

Istotne znaczenie ma objęcie przez rozporządzenie ochroną nie tylko funkcji wskazywania na pochodzenie, ale także innych funkcji, jakie może pełnić znak towarowy (reklamowa i gwarancyjna). Jest zatem spełniony postulat rozszerzenia ochrony znaków o utrwalonej

pozycji na rynku, dla których ochrona w ramach specjalizacji okazuje się niedostateczna.

Wreszcie, zakres wyłączności płynącej z rejestracji został oznaczony z uwzględnieniem zarówno interesu uprawnionego, który wymaga zapewnienia mu prawa skutecznego *erga omnes*, jak i z uwzględnieniem godnych ochrony interesów innych uczestników rynku.

Można dodać, że przyjęta procedura rejestracyjna, oparta na prawie sprzeciwu i prawie wnoszenia zastrzeżeń, zapewnia uczestnikom rynku wpływ na kreację prawa do europejskiego znaku towarowego oraz przyspiesza procedurę nabycia. Potwierdza ona tendencję do uwzględniania również interesu konsumenta, jako tego, który będąc odbiorcą towarów powinien mieć zapewnioną sferę

bezpieczeństwa i pewności co do ich pochodzenia.

Niewątpliwie najtrudniejsza jest ocena regulacji procedury rejestracyjnej w zakresie przepływu informacji pomiędzy urzędami krajowymi i Urzędem ds. Harmonizacji. Postanowienia w tym przedmiocie są drobiazgowo, obciążone zapisami o charakterze czysto technicznym, często nieczynne<sup>6</sup>. Nie może to jednak wpłynąć na ostateczną ocenę regulacji prawa o europejskim znaku towarowym, zwłaszcza z punktu widzenia założonego przez nią celu. Ostateczna konkluzja sprowadza się do stwierdzenia, że kształt prawa do europejskiego znaku towarowego i jego treść są wyrazem rozsądnego kompromisu pomiędzy tradycją a potrzebami nowoczesnego, rozwiniętego rynku Unii Europejskiej.

## Przypisy:

<sup>1</sup> Règlement (CE) nr 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JOCE Nr L 11/1 du 14 stycznia 1994, które w artykule powołują jako „prawo europejskie o znaku towarowym”, „La marque communautaire” tłumaczą jako „europejski znak towarowy”. Nie jest to przekład dosłowny, wydaje się jednak uzasadniony z uwagi na to, że oddaje jednolity charakter znaku towarowego, którego rejestracja rodzi te same skutki prawne na terytorium Unii Europejskiej. Terminu tego w literaturze polskiej użył wcześniej M. Kępiński w: *Prace nad opracowaniem przepisów o znaku towarowym*.

<sup>2</sup> Directive nr 89-104 du decembre 1988, JOCE Nr L 40 du 11 janvier 1980.

<sup>3</sup> E.M. Bastian, K. Knaan: *Trademark Infringement Proceedings in the Countries of the European Union*, IIC vo. 26 Nr 2/95.

<sup>4</sup> G. Dassas: *I clargissement de la protection des marques en droit française, allemand et international*. Paris 1976.

<sup>5</sup> Uzasadnienie jej zastosowania zawiera preambuła do dyrektywy Rady Europy o harmonizacji prawa o znakach towarowych, JOCE Nr 40 du 10 janvier 1989.

<sup>6</sup> Krytyczne uwagi w tym przedmiocie zawiera komentarz K.M. Basti, R. Knaan w artykule wskazanym w przyp. 3.