

# Dochodzenie roszczeń w zakresie znaków towarowych

dr hab. Paweł Podrecki

Uniwersytet Jagielloński / Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Najnowsza Dyrektywa 2015/2436 (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady, mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336.1) (dalej: „dyrektywa znakowa”) oraz znowelizowane Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Wersja ujednolicona) Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 78, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 112, str. 21, z 2015 r. Nr 341, str. 21 oraz z 2016 r. Nr 79, str. 44 (dalej: Rozporządzenie) wprowadzają szereg zmian, które mają wpływ na zagadnienia dochodzenia roszczeń w zakresie unijnych znaków towarowych.

**N**owe regulacje wymagają również analizy, w kontekście postanowień Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157/45) (dalej: „dyrektywa enforcement”), która jest nadal podstawą modelu ochrony praw własności przemysłowych zarówno w wymiarze prawa unijnego, jak i praw krajowych.

**W**śród zasad ogólnych kształtujących ochronę prawną, które można sformułować na podstawie Dyrektywy i Rozporządzenia, należy wymienić w pierwszej kolejności skuteczność ochrony realizowaną za pomocą szybkości postępowań i proporcjonalność, rozumianą jako stosowanie koniecznych i adekwatnych środków. Równocześnie zapewnione są gwarancje procesowe, które oznaczają równość dla stron w prowadzonych postępowaniach spornych. Warto również pod-

kreślić istotną rolę generalnych klauzul, które wyrażają postulat sprawiedliwości i słuszności. Podstawą systemu ochrony za pomocą roszczeń cywilnoprawnych, pozostaje osiągnięcie funkcji kompensacji i prewencji w ramach ochrony praw wyłączeniowych. Zastosowane środki nie mogą, co do zasady, zawierać elementów represyjnych.

**W** nowych regulacjach ważną zmianą, wzmacniającą ochronę uprawnionych, jest rozszerzenie treści prawa wyłącznego o nowe uprawnienia zakazowe. Zgodnie z art. 10 ust. 4 Dyrektywy: „Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa zarejestrowanego znaku towarowego, właścicielowi tego zarejestrowanego znaku towarowego przysługuje również prawo zakazania wszelkim osobom trzecim wprowadzania towarów – w ramach obrotu handlowego – na teryto-

*rium państwa członkowskiego, w którym znak jest zarejestrowany, bez dopuszczenia ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodzą z państw trzecich i opatrzone są – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towarów lub którego nie można odróżnić – pod względem jego istotnych cech – od tego znaku towarowego”.*

**Z**godnie z motywem (22) Dyrektywy: w tym celu należy zezwolić właścicielom znaków towarowych na uniemożliwienie wprowadzenia towarów naruszających prawo oraz objęcia ich wszelkimi sytuacjami celnymi, w tym w szczególności: tranzytem, przeładunkiem, składowaniem, wolnymi obszarami celnymi, czasowym składowaniem, uszlachetnieniem czynnym lub odprawą czasową, również w przypadku gdy te

towary nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w danym państwie członkowskim.

**P**rzeprowadzając kontrole celne, organy celne powinny wykorzystywać uprawnienia i procedury, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013/ 6, w tym na wniosek uprawnionych powinny przeprowadzać odpowiednie kontrole, zgodnie z kryteriami analizy ryzyka. Rozwiązanie przewidziane w art. 10 ust. 4 Dyrektywy, niewątpliwie wprowadza szczególną ochronę przed towarami podrobionymi, określając rozkład ciężaru dowodu braku bezprawności.

**O**dwołując się do motywu (23) Dyrektywy znakowej, warto zauważyć, że potrzebę zapewnienia skutecznego wykonywania praw, wynikających ze znaku towarowego, należy pogodzić z koniecznością unikania utrudnień w swobodnym obrocie legalnymi towarami. Uprawnienie właściciela znaku towarowego powinno bowiem wygasać w przypadku, gdy zgłaszający lub posiadacz towarów w toku późniejszego postępowania, wszczętego przed organami sądowymi lub innymi organami właściwymi do rozstrzygnięcia czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego naruszono, są w stanie dowieść, że właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego nie przysługuje prawo do zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia. Nadużywanie uprawnienia zakazowego może również doprowadzić do odpowiedzialności uprawnionego wobec posiadacza towarów za szkody, między innymi w przypadku późniejszego uznania, że dane towary nie naruszają prawa własności intelektualnej.

Wzmocnieniu ochrony osób uprawnionych do zarejestrowanego znaku towarowego, służy również rozwinięcie definicji postaci niedozwolonych działań, stanowiących naruszenie prawa. Treścią uprawnień zakazowych objęte zostało używanie oznaczenia jako nazwy han-

dlowej lub nazwy przedsiębiorstwa lub jako części tych nazw oraz używanie oznaczenia w reklamie porównawczej, w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE46.

**S**zczególnie istotne staną się również przepisy określające prawo zakazywania czynności przygotowawczych, w związku z użyciem opakowania lub innych środków. Zgodnie z Art. 11 dyrektywy: w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że opakowanie, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być użyte w odniesieniu do towarów lub usług, a takie użycie stanowiłoby naruszenie praw właściciela unijnego znaku towarowego (...) właściciel tego znaku towarowego ma prawo zakazać czynności podejmowanych w obrocie handlowym, takich jak: a) umieszczanie oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniu, etykietach, metkach, zabezpieczeniach, lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności, lub wszelkich innych środkach, na których znak może zostać umieszczony oraz b) oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tych celach lub też przywozu, lub wywozu opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których znak jest umieszczony.

**O**bok rozszerzania uprawnień wynikających ze znaku towarowego, nowe regulacje wprowadzają także ograniczenie treści prawa do znaku towarowego. Na podstawie art. 14 Dyrektywy, właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) nazwiska lub adresu osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia jest osobą fizyczną;

b) oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą: rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług lub innych właściwości towarów, lub usług;

c) unijnego znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów, lub usług jako towarów, lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku, gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.

W kontekście oceny zakresu prawa do znaku towarowego na uważną analizę zasługuje natomiast stosowanie klauzuli zawartej w art. 12 ust. 2 Dyrektywy, w myśl której ograniczenia prawa stosują się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią, przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu.

**U**zupełniając wykładnię klauzuli o motyw (27) Dyrektywy należy zatem zauważyć, że używanie znaku towarowego przez osoby trzecie w celu ekspresji artystycznej, należy uznać za uczciwe, o ile jest ono jednocześnie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Dyrektywa powinna być także stosowana w sposób zapewniający pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności, a w szczególności wolności wypowiedzi.

**P**odsumowując uwagi dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń, w przypadku naruszeń praw do znaków towarowych, należy uwzględnić konieczność nowelizacji zakresu treści prawa ochronnego do znaku towarowego. Zmiany będą wymagały również zasady ochrony dotyczące znaków podrobionych.