Klaudia Błach Morysińska

Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanka utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy w prawie unijnym, brytyjskim i polskim

Rozprawa doktorska
napisana pod kierunkiem
prof. Ewy Nowińskiej

Warszawa, 2024

Spis treści

Wykaz literatury i orzecznictwa 7

Wykaz skrótów 47

Wstęp 49

1. Rozwój i znaczenie unormowań prawnych dotyczących używania i rzeczywistego używania znaku towarowego na tle prawnoporównawczym 60

1.1. Prawo międzynarodowe 61

1.1.1 Konwencja paryska 61

1.1.2 Porozumienie TRIPS 70

1.2. Prawo unijne 78

1.2.1 Używanie znaku i rzeczywiste używanie znaku w prawie unijnym w ujęciu historycznym 79

1.2.2 Dyrektywa 2015/2436 i Rozporządzenie 2017/1001 – pojęcie używanie i rzeczywiste używanie 82

1.2.3 Rola i znaczenie pytań prejudycjalnych i orzecznictwa unijnego 87

1.3. Prawo brytyjskie 91

1.3.1 Używanie znaku i rzeczywiste używanie znaku w prawie brytyjskim w ujęciu historycznym 91

1.3.2 Trade Mark Act of 1994 – pojęcie używanie i rzeczywiste używanie 93

1.3.3 Potencjalne konsekwencje brexitu dotyczące rzeczywistego używania znaku 96

1.4. Prawo polskie 99

1.4.1 Używanie znaku i rzeczywiste używanie znaku w prawie polskim w ujęciu historycznym 100

1.4.2 Prawo własności przemysłowej – pojęcie używanie i rzeczywiste używanie 101

1.4.3 Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej – pojęcie używanie i rzeczywiste używanie 104

1.5 Cel i funkcja unormowań dotyczących rzeczywistego używania znaku towarowego 106

1.6 Konkluzja 109

2. Używanie, a rzeczywiste używanie znaku 111

2.1 Pojęcie „używanie znaku” 111

2.1.1 Używanie znaku zgodnie z funkcję odróżniającą oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa 114

2.1.2 Używanie znaku towarowego w obrocie handlowym 117

2.2 Pojęcie „rzeczywiste używanie znaku” 121

2.2.1 Kluczowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące rzeczywistego używania znaku 124

2.2.1.1 Główne zasady dotyczące interpretacji pojęcia rzeczywistego używania znaku – Ansul C-40/01 125

2.2.1.2 Brak zasady *de minimis* przy określaniu ilościowego progu rzeczywistego używania Le Mer Technology C-259/02 127

2.2.1.3 Interpretacja pojęcia rzeczywistego używania po orzeczeniach Ansul C-40/01 i La Mer C-259/02 128

2.2.3 Rzeczywiste używania znaku – obowiązek czy wymóg? 132

2.3 Formy używania znaku i ich znaczenie dla rzeczywistego używania znaku 134

2.4 Zakres prawa ochronnego a relacja używania do rzeczywistego używania 140

2.5 Konkluzja 143

3. Przesłanki rzeczywistego używania 145

3.1 Używanie oznaczenia zgodnie z funkcjami znaku towarowego 145

3.1.1 Funkcja pochodzenia, funkcja odróżniająca 146

3.1.2 Funkcja jakościowa (gwarancyjna) 149

3.1.3 Funkcja reklamowa 151

3.1.4 Funkcja, w jakiej używany jest znak a rzeczywiste używanie 152

3.2 Publiczne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym 154

3.3 Używanie znaku towarowego w zakresie specjalizacji 158
3.3.1 Znaczenie klasyfikacji nicejskiej przy ocenie używania znaku towarowego 160
3.3.2 Używanie znaku dla części zarejestrowanych towarów – zarys problemu .. 161
3.3.3 Kategorie i podkategorie towarów wskazanych w wykazie towarów 166
3.3.4 Stwierdzenie wygaśnięcia znaku dla części towarów i usług 171
3.3.5 Używanie poza zakresem wykazu 173
3.4 Zagadnienia szczególne dotyczące sposobów używania znaku towarowego 174
3.4.1 Używanie znaku towarowego w odniesieniu do towarów 174
3.4.2 Używanie znaku towarowego w odniesieniu do usług 179
3.4.3 Używanie znaku towarowego w reklamie i promocji 181
3.4.4 Używanie znaku towarowego, jako firmy lub nazwy przedsiębiorstwa 184
3.4.5 Używanie znaku towarowego w Internecie 188
3.5 Konkluzja 192
4. Kryteria oceny rzeczywistego używania znaku 194
4.1 Czynniki mające wpływ na ocenę używania znaku towarowego – zasady ogólne 194
4.2 Zakres ilościowy używania 196
4.2.1 Nieobowiązywanie zasady *de minimis* 197
4.2.2 Ocena zakresu ilościowego używania znaku towarowego 201
4.3 Zakres terytorialny używania znaku towarowego 207
4.3.1 Używanie w Unii Europejskiej – przybliżenie zasięgu terytorialnego 209
4.3.2 Zasada terytorialności na rynkach krajowych 217
4.3.3 Używanie w celach eksportu 220
4.4 Używana postać znaku towarowego 222
4.4.1 Uwagi ogólne 225
4.4.2 Ogólne zasady oceny 227
4.4.3 Dodatkowe elementy znaku 234

4.4.4 Pomijanie elementów znaku 235
4.4.5 Inne zmiany 237
4.4.6 Używanie symultaniczne znaków 242
4.5 Używanie znaku towarowego przez osoby trzecie 247
4.5.1 Czas, zakres i forma udzielenia zgody 249
4.5.2 Kontrola używania znaku przez osobę trzecią 253
4.5.3 Wyczerpanie prawa a rzeczywiste używanie znaku przez osobę trzecią 254
4.6 Konkluzja 255
5. Nieużywanie znaku towarowego oraz jego skutki 258
5.1 Okres, w którym znak może być nieużywany 258
5.1.1 Pięcioletni okres ochronny 262
5.1.2 Początek biegu pięcioletniego terminu 264
5.1.3 Przerwanie biegu pięcioletniego terminu 266
5.1.4 Konwersja znaku towarowego a pięcioletni okres ochronny 267
5.1.5 Podjęcie używania, a świadomość ryzyka złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia 271
5.1.6 Data wygaśnięcia znaku z powodu nieużywania 273
5.2 Okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie znaku 279
5.2.1 Konieczność jednolitej wykładni uzasadnionych/ usprawiedliwionych/ ważnych powodów nieużywania 282
5.2.2 Ważne powody nieużywania 284
5.2.3 Usprawiedliwienie nieużywania znaku a bieg okresu pięcioletniego 291
5.3 Stwierdzenie wygaśnięcia znaku 292
5.3.1 Stwierdzenie wygaśnięcia znaku w przypadku nieużywania - możliwość czy konieczność? 295
5.3.2 Wpływ renomy na stwierdzenie wygaśnięcia znaku 297
5.3.3 Osoba składająca wniosek 298
5.3.4 Termin złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia 300

5.3.5 Skutki decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia 301
5.3.6 Charakter prawny decyzji o wygaśnięciu znaku towarowego 304
5.3.7 Powództwo wzajemne z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia znaku..... 306
5.4 Zarzut nieużywania znaku w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, o unieważnienie znaku towarowego oraz w postępowaniu o naruszenie znaku 312
5.4.1 Zarzut nieużywania w postępowaniu sprzeciwowym..... 315
5.4.2 Zarzut nieużywania w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego . 319
5.4.3 Zarzut nieużywania w postępowaniu o naruszenie prawa do znaku towarowego 322
5.5 Sposoby wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego 325
5.5.1 Ciężar dowodu 327
5.5.2 Środki dowodowe 330
5.5.2.1 Uwagi ogólne 331
5.5.2.2 Przykładowe środki dowodowe 334
5.6 Przedłużenie ochrony nieużywanego znaku towarowego 341
5.7 Powtórna rejestracja nieużywanego znaku towarowego 343
5.8 Konkluzja..... 349
Zakończenie 352

Wykaz literatury i orzecznictwa

LITERATURA

MONOGRAFIE, KOMENTARZE

1. Adamczak A. i in., *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001.
2. Adamczak A., Gędłek M., [w:] *Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008.
3. Adamczak A., Szewc A., (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008.
4. Andrzejewski M., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2010.
5. Annand R., Normann H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994,* Londyn 1994.
6. Annand R., Normann H., *Blackstone's Guide to the Trade Mark,* Oxford 2006.
7. Antoniuk J.R., *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2006.
8. Antonowicz-Zahorska A., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021.
9. Banaszewska A., [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II*, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.
10. Beier F.K., Schricker G. (red.), *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo 1996.
11. Bently L., Sherman B., Gangjee D. i in., *Intellectual Property Law. 5th edition*, Oxford 2018.
12. Blakeney M., *Legal Aspects of the transfer of technology to Developing Countries*, Oxford 1989.
13. Blakeney M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement*, London 1997.
14. Błach-Morysińska K., Krakowiak B., *Poland* [w:] *Genuine Use of Trademarks*, red. E. Gaspar, Wolters Kluwer 2021.

15. Błeszyński J., Nowicka A., [w:] *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008.
16. Bockenholt R., Ratjen E., [w:] *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009. A Commentary*, red. G.N. Hasselblatt, Monachium 2018.
17. Bodenhausen G.H.C., *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised as Stockholm in 1967*, Geneva 1968.
18. Bohaczewski M., [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo Własności Przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021.
19. von Bomhard V., von Muhlendahl A. (red.), *Concise European Trade Mark Law*, Wolters Kluwer 2018.
20. Busche J., *The Concept of TRIPS Agreement*, [w:] *WTO – TRADE ASECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*, red. Stoll P.T., Busche J., Arend K., Leiden, Boston 2009.
21. Caboli I., Haight Farley Ch., *The Trademark provision in the TRIPS Agreement*, [w:] *Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement*, red. C.M. Correa, A.A. Yufus, Wolters Kluwer 2016.
22. Chmura R., Włodarczyk W., *Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych*, [w:] *Internet - problemy prawne*, red. R. Skubisz, Lublin 1999.
23. Ciszewski J. (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2019.
24. Cornish H.W., *Intellectual Property Right*, New Dehli 2011.
25. Cornish W., Llewelyn D., Aplin T., *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, London 2013.
26. Correa C.M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford, New York 2007.
27. Correa C.M., Yufus A.A. (red.), *Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement*, Wolters Kluwer 2016.
28. Czapliński W. (red.), *Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk*, Warszawa 2006.
29. Czub K. (red.), *Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2018.
30. Davis R., Longstaff B., Roughton A. i in., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, London 2014.

31. Demendecki T., [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729*, red. A. Jakubecki, Sopot 2019.
32. Demendecki T., Niewęgłowski A., Szczotka J. i in., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015.
33. Dmowski S., [w:] *Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna*, red. S. Rudnicki, S. Dmowski, wyd. X, LexisNexis 2011.
34. Ereciński T. (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze,* wyd. V, Warszawa 2016.
35. Fezer K.H., *Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen: Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts,* Monachium 2009.
36. Firth A., Lea G., Cornford P., *Trade Marks. Law and Practice*, London 2012.
37. Gaspar E. (red.), *Genuine Use of Trademarks*, Wolters Kluwer 2021.
38. George I., [w:] *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009. A Commentary*, red. G.N. Hasselblatt, Monachium 2018.
39. Gervais D., *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, Londyn 2012.
40. Gibbons G., *Trade Marks Law*, Dublin 2016.
41. A. Griffiths, *Quality in European Trade Mark Law*, "Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property" 2013, 11(7).
42. Groom J., Abnett R., Pennant J. i in., *UK Trade Marks Act 1994. A Practical Guide*, Londyn 1994.
43. Groves P., *A Dictionary of Intellectual Property Law*, Chentenham UK, Northapton MA, USA, 2011.
44. Grzegorczyk P., Gudowski J., Markiewicz K. i in., *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze.*, LEX/el. 2022.
45. de Haan T., [w:] *Concise European Trade Mark Law*, red. V. von Bomhard, A. von Muhlendahl, Wolters Kluwer 2018.
46. Haczkowska M. (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, Lexis Nexis 2014.
47. Harris P.A., Vleck J.M, *United Kingdom*, [w:] *Genuine Use of Trademarks*, red. E. Gaspar, Wolters Kluwer 2021.
48. Hasselblatt G.N. (red.), *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009. A Commentary*, Monachium 2018.

49. Holah M., Collins P., *The European Union Trade Mark. A Practical Guide*, Londyn 2016.
50. Ilnicki M.P., Wolski J., *Prawo działalności gospodarczej. Komentarz*, Kraków 2000.
51. Isaacs N., *Law of Trade Marks,* Birmingham 1996.
52. Isaac B., *Use for the purpose of resisting an application for revocation for non-*use, [w:] *Trade mark use*, red. J. Phillips, I. Simon, Oxford 2005.
53. Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S. (red.), *Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP*, Wrocław 2015.
54. Jacobacci F., [w:] *Concise European Trademark and Design Law,* Ch. Gielen, V. Bomhard, Wolters Kluwer 2016.
55. Jakubecki A. (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729,* Sopot 2019.
56. James A., *The requirement for evidence of use of earlier trade marks in opposition and invalidation proceeding*, [w:] *Trade mark use*, red. J. Phillips, I. Simon, Oxford 2005.
57. Janiszewska B., *Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów*, red. J. Gudowski, Gdańsk 2018.
58. Jasińska K., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2010.
59. Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., *Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego*, LEX/el. 2022.
60. Jehoram T.C., van Nispen C., Huydecoper T., *European Trademark Law. Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law,* Wolters Kluwer 2010.
61. Jędrzejewska M., Weitz K., [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze,* wyd. V, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
62. Kalisz A., *Interpretacja prawa Unii Europejskiej*, w *Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy*, red. A. Wróbel, Warszawa 2010.
63. Kalisz A., *Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego*, Warszawa 2007.
64. Karolczyk B. (red.), *Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów*, Warszawa 2021.

65. Katzenberger P., Kur A., *TRIPS and Intellectual Property,* [w:] *From GATT to TRIPs: the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*, red. F.K. Beier, G. Schricker, Weinheim, New York 1996.
66. Keeling D., [w:] *Concise European Trade Mark Law,* red. V. von Bomhard, A. von Muhlendahl, Wolters Kluwer 2018.
67. Kępiński M., [w:] *Prawo spółek handlowych*, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2015.
68. Kępiński J., [w:] *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego tom 3*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.
69. Kępiński M., *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego,* Poznań 1979.
70. Kitchin D., Mellor Q.C.J., Jacob J., *The Trade Marks Act 1994. Text and commentary,* London 1995.
71. Kobylańska A., *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2005.
72. Koch A., Napierała J. (red.), *Prawo spółek handlowych*, Warszawa, 2015.
73. Kondrat M. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021.
74. Kornobis-Romanowska D., Łacny J., Wróbel A. (red.), *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz*. t. 3, Warszawa 2012.
75. Korzan K., *Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 1972.
76. Kostański P. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2010.
77. Kowalski W., [w:] *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008.
78. Kur A., *Trade Marks Function, Don't they? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition* Principles, IIC/45/4.
79. Kur A., Senftleben M., *European Trade Mark Law*, OUP Oxford, 2017, Kindle Edition.
80. Kur A., Senftleben M., *European Trademark Law. A Commentary*, Oxford 2017.
81. Kycia G., *Powstanie i ustanie prawa do firmy i prawa do znaku towarowego oraz ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych,* Kraków 1999.
82. Laddie H., *Use and intention to use in EU Trade Mark Law*, Annual Lecture z dnia 23.06.2011.
83. Laskowska-Hulisz A., *Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1–205*, red. A. Marciniak, wyd. 1, Warszawa 2019.

84. Leszczyński L. (red.), *Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej*, Lublin 2005.
85. Maniatis S., *Trade mark use on the Internet,* [w:] *Trade mark Use*, red. J. Phillips, I. Simon, Oxford 2005.
86. Manowska M., *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I*, Warszawa 2020.
87. Manowska M. (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 478-1217*, LEX/el. 2022.
88. Marciniak A. (red.), *Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1–205*, wyd. 1, Warszawa 2019.
89. Marciniszyn K., [w]: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
90. Marcinkowska J., Stanisławska Kloc S., *Ochrona oznaczeń indywidualizujących wykorzystywanych w adresach internetowych – wybrane zagadnienia,* [w:] *Internet 2000 prawo – ekonomia – kultura,* red. R. Skubisz, Lublin 2000.
91. Marschollek D., Jacobs S., [w:] *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009. A Commentary,* red. G.N. Hasselblatt, Monachium 2018.
92. Mellor J., Llewelyn D., Moody-Stuart T. i in., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names,* London 2018.
93. Menebrocker C., [w:] *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009. A Commentary,* red. G.N. Hasselblatt, Monachium 2018.
94. Miąsik D., *Skutki prawne orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z perspektywy efektywności prawa wspólnotowego*, [w:] *Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej*, red. L. Leszczyński, Lublin 2005.
95. Michaels A., *A practical approach to Trade Mark Law,* Oxford 2010.
96. Michaels A., Norris A., *A Practical Guide to Trade Mark Law,* London 2014.
97. Michalska J., *Pytania prejudycjalne sądów do TS UE,* [w:] *Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP*, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015.
98. Miklasiński Z., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001.
99. Morcom Ch., *A Guide To The Trade Marks Act 1994*, London 2005.
100. Morcom Ch., Roughton A., St. Quintin T., *The Modern Law of Trade Marks*, Londyn 2012.

101. von Muhlendahl A., *European Union* [w:] *Genuine Use of Trademarks,* red. E. Gaspar, Wolters Kluwer 2021.
102. von Muhlendahl, Botis D., Maniatis S. i in., *Trade mark law in Europe,* London 2016.
103. Nazaruk P., [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, red. J. Ciszewski, Warszawa 2019.
104. Nordemann A., [w:] *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009. A Commentary,* red. G.N. Hasselblatt, Monachium 2015.
105. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003.
106. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2011.
107. Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021.
108. Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego. Tom 3*, Warszawa 2015.
109. Nowińska E., Tabor W., du Vall M., *Polskie prawo własności intelektualnej – prawo autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków towarowych,* Warszawa 1998.
110. Kenig-Witkowska M.M., Łazowski A., Ostrihansky R., *Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości*, w *Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej*, Warszawa 2006.
111. Phillips J., Simon I. (red.), *Trade mark use*, Oxford 2005.
112. Pietrzykowski K. (red.), *Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449*, Warszawa 2015.
113. Podrecki P., *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010.
114. Popiołek W., [w:] *Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449*, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.
115. Poźniak-Niedzielska M., Zabielski J., *Wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego w zakresie własności przemysłowej,* [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, red. E. Wikło, Warszawa 2003.
116. Pretnar B., *Use and non-use in trademark law,* [w:] *Trade mark Use*, red. J. Phillips, I. Simon, Oxford 2005.

117. Promińska U., [w:] *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*., U. Promińska, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2021.
118. Promińska U., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Omówienie, [w:] Prawo handlowe,* M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, Lexis Nexis 2003.
119. Promińska U., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, Warszawa 2003.
120. Promińska U., *Prawo własności przemysłowej. Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane z uwzględnieniem prawa europejskiego*, Warszawa 2005.
121. Promińska U., *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994.
122. Promińska U., *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz,* Warszawa 1998.
123. Promińska U., *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz. Prawo handlowe*, Warszawa 2001.
124. Ricketson S., *The Paris convention for the protection of industrial property. A Commentary*, Oxford 2015.
125. Rudnicki S., Dmowski S. (red.), *Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna*, wyd. X, LexisNexis 2011.
126. Sadza A., *Wpływ decyzji Urzędu Patentowego RP na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej,* Warszawa 2021.
127. Schmidt-Pfitzner J.H., *Before Articles 15-21*, [w:] *WTO – TRADE ASECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS,* red. P.T. Stoll, J. Busche, K. Arend, Leiden, Boston 2009.
128. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.
129. Sierżant D., Stepaniuk S., [w:] *Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów*, red. B. Karolczyk, Warszawa 2021.
130. Sitko J., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. T. Demendecki, Warszawa 2015.
131. Skrzydło-Tefelska E., Żuk M., [w:] *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009. A Commentary*, red. G.N. Hasselblatt, Monachium 2018.

132. Skubisz R. (red.), *Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych*, [w:] *Internet - problemy prawne*, Lublin 1999.
133. Skubisz R., *Funkcje znaku towarowego*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, A. Adamczak i in., Warszawa 2001.
134. Skubisz R. (red.), *Internet 2000 prawo – ekonomia – kultura*, Lublin 2000.
135. Skubisz R., *Nowa ustawa o znakach towarowych, „*PGU" 1985, nr 7.
136. Skubisz R., *Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk*, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.
137. Skubisz R., *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona: studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*, Lublin 2018.
138. Skubisz R., *Prawo znaków towarowych. Komentarz,* Warszawa 1997.
139. Skubisz R. (red.), *System prawa prywatnego Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012.
140. Skubisz R. (red.), *System prawa prywatnego. Tom 14b. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012.
141. Skubisz R. (red.), *System prawa prywatnego. Tom 14b. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017.
142. Skubisz R., *Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)*, [w:] *Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, red. K. Czub, Warszawa 2018.
143. Smycz M., [w:] *Prawo Internetu*, red. P. Podrecki, Warszawa 2007.
144. Stefańska E., [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 478-1217*, red. M. Manowska, LEX/el. 2022.
145. Stoll P.T., *WTO – TRADE ASECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*, red. P.T. Stoll, J. Busche, K. Arend, Leiden, Boston 2009.
146. Szajkowski J., Żakowska-Henzler H., [w:] *System prawa prywatnego Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
147. Szczepanowska-Kozłowska K., [w:] *System prawa handlowego. Tom III. Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.
148. Szewc A., Jyż G., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003.

149. Szpunar M., [w:] *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz.* t. 3, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel, Warszawa 2012.
150. Szymańska-Rybak M., [w:] P*rawo własności przemysłowej. Komentarz*, K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Warszawa 2021.
151. Szymańska Rybak M., [w]: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2*, K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Warszawa 2022.
152. Taborowski M., *Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe*, Warszawa 2012.
153. Taubman A., Wager H., Watal J. (Eds.), *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Cambridge University Press, 2012.
154. Tritton G., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, London 2014.
155. Tritton G., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, Westlaw online 5th Ed.
156. Trzebiatowski M., *Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym*, [w:] *Problemy Prawa Znaków Towarowych*, red. J. Barta, Zeszyt 86, Kraków 2004.
157. Trzebiatowski M., *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Warszawa 2007.
158. Trzebiatowski M., *Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego,* Warszawa 2010.
159. Trzebiatowski M., *System prawa prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
160. Trzebiatowski M., *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami*, red. R. Skubisz, Warszawa 2008.
161. du Vall M., Nowińska E., Promińska U., *Prawo własności przemysłowej. Omówienie,* [w:] *Prawo handlowe*, Lexis Nexis 2003.
162. du Vall M., Nowińska E., Promińska U., *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003.
163. Vos G., *European Union Trade Mark Regulation. Article by Article Commentary*, Monachium 2018.
164. Waelde Ch., Brown A., Kheria S. i in., *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford 2013.

165. Wąsek-Wiaderek M., *Funkcja instytucji pytań prejudycjalnych*, [w:] *Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, red. M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Warszawa 2007.
166. Wąsek-Wiaderek M., Wojtaszek-Mik E. (red.), *Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, Warszawa 2007.
167. Wierzbowski M. (red.), *Prawo administracyjne*, Warszawa 1999.
168. Wikło E. (red.)*, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003.
169. WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK, WIPO Publication no. 489, 2008.
170. Wojcieszko-Głuszko E., [w:] *Tom 14b. Prawo własności przemysłowej,* red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
171. Wróbel A., [w:] *Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego*, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, LEX/el. 2022.
172. Wróbel A. (red.), Domańska M., Gonera K., Miąsik D., Płachta A., Postulski W., Półtorak N., Weitz K., *Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy*, Kraków 2005.
173. Zembrzuski T. (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II*, Warszawa 2020.
174. Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*, Warszawa 2021.
175. Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*, Warszawa 2022.
176. Żelechowski Ł., [w:] *Prawo własności przemysłowej*, red. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Warszawa 2020.
177. Żelechowski Ł., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), wyd. 2, 2022.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

1. Antoniuk J.R., *Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa własności przemysłowej*, „PUG" 2004, nr 9.

2. Backes Ch., Eliantonio M., *The influence of the ECJ's case law on indirect effect in the Italian, German, Dutch and English administrative legal systems and its application by the national administrative courts*, "SSRN Electronic Journal January" 2010, DOI: 10.2139/ssrn.1427255.
3. Blakeney M., *The management and protection of Marks,* "Intellectual Property in Asia and Pacific" 1987, nr 12.
4. Błach-Morysińska K., *Use of a trademark and proof of use – some thoughts in the light of recent EUIPO and General Court decisions, "*The Trademark Lawyer" 2019, Issue 5.
5. Bohaczewski M., *Aspekt terytorialny obowiązku rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego*, „MOP" 2013, Nr 18.
6. Brancusi L., '*A bottle with a diagonal line on it' or 'a bottle with a blade of grass inside it'? GC rules on the subject matter of a trade mark and its permissible alteration for genuine use purposes*, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2020, Volume 15, Issue 12.
7. Bugge J.J., Gregersen P.E.P., *Requirement of use of trade marks,* "European Intellectual Property Review" 2003, 25(7).
8. Dziurda M., *Dowód z zeznań świadka na piśmie*, „Palestra" 2019, 11-12.
9. Gielen Ch., *Genuine Use of Community Trade Mark: Where?*, „European Intellectual Property Review" 2011, 33.
10. Giust J.E., *Noncompliance with TRIPS by developed and developing countries: Is TRIPS working?, "*IND. INT'L & COMP. L. REV.", 1997, Vol. 8:1.
11. Griffiths A., *Quality in European Trade Mark Law, "*Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property" 2013, 11(7).
12. Grzeszczak R., Krajewski M., *Sąd w świetle przepisów art. 47 KPP oraz art. 267 TFUE*, "Europejski Przegląd Sądowy" 2014, nr 6.
13. Grzybowski T., *Pytanie prejudycjalne sądu administracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, „Lex Procedury" pkt 4, wersja od: 31.05.2019.
14. Howell C., *Trade marks: what constitutes "genuine use"? Laboratoires Goemar SA v La Mer Technology,* "European Intellectual Property Review" 2006, 28(2).
15. Kastelik-Smaza A., *Konsekwencje naruszenia obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego do ETS*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2007, nr 2.

16. Kępiński M., *Glosa do wyroku SN z dnia 17.02.2005, I CK 626/04*, „OSP" 2005, 12/148.
17. Knaak R., Kur. A., von Mühlendahl A., *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich,* Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-13 15.02.2011.
18. Koczanowski J., *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „ZNUJ (PWOWI)" 1976, z. 8.
19. Kowalczyk M., *Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego,* „PUG" 2003, nr 3.
20. Modrzejewska M., *Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków towarowych*, „PUG" 1985, Nr 7.
21. Mokrysz-Olszyńska A., *Zagadnienia prawne nieuczciwej konkurencji*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1983, Rok XLV — zeszyt 3.
22. Ożegalska-Trybalska J., *Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne*, „PIPWI UJ" 2003, z. 84.
23. Piotrowska J., Włodarczyk W., *Charakter prawny stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na nieużywany znak towarowy*, „ZNUJ PPWI" 2010, z. 109.
24. Reichman J.H., *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection Under the TRIPS Component of the WTO Agreement*, "29 International Lawyer" 1995.
25. Sitko J., *Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 5.
26. Sitko J., *Różne aspekty zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze na tle orzecznictwa unijnego,* „Białostockie Studia Prawnicze" 2022, vol. 27, nr 1.
27. Skoczylas A.P., *Glosa do wyroku NSA z dnia 25 września 2000 r., FSA 1/00,* „OSP" 2001, nr 2.
28. Skubisz R., *Obowiązek używania znaku towarowego*, „Państwo i Prawo" 1992, 11.
29. Skubisz R., *Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego – w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości,* „Kwartalnik Urzędu Patentowego" 2013, 5/18.

30. Skubisz R., Trzebiatowski M., *Glosa do uchwały NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r., II GPS 1/08*, „OSP" 2009, z. 1, poz. 3.
31. Skubisz R., Trzebiatowski M., *Prawo własności przemysłowej - decyzja administracyjna - data wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Glosa do uchwały NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r., II GPS 1/08*, „OSP" 2009, nr 1.
32. Skubisz R., Trzebiatowski M., *Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej*, „Studia Prawa Prywatnego" 1-2/2010.
33. Sołtys B., *Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego, „*Rejent" 1993, nr 3-4.
34. Szafarz R., *Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym w świetle nowej konstytucji,* „Państwo i Prawo" 1998, nr 1.
35. Szmidt-Szalewski J., *The International Protection of Trademarks after the TRIPS Agreement, "*Duke Journal of Comparative & International Law" 1998, vol 9:198.
36. Traple E., *Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego*, „ZNUJ (PWOWI)" 2007, z. 100.
37. Trzebiatowski M., *Obowiązek używania znaku towarowego*, „Studia Prawa Prywatnego" 2009, Nr 3.
38. Trzebiatowski M., *Obowiązek używania znaku towarowego a nieodpłatne oferowanie upominków promocyjnych – glosa – C-495/07*, „Monitor Prawniczy" 2009, Nr 14.
39. Trzebiatowski M., *Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego (orzecznictwo krajowe na tle orzecznictwo wspólnotowego)*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, 09.
40. Trzebiatowski M., *Wygaszenie prawa do znaku towarowego contra sprzeciw wobec rejestracji znaku – glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 10.12.2009 r. w sprawie T-27/09 Stella*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, 07.
41. Trzebiatowski M., *Zarzut nieużywania wcześniejszego znaku wspólnotowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2014, nr 11.
42. Wadlow Ch., *"Including trade in counterfeit goods": the origin of TRIPS as a GATT anti-counterfeiting code*, "Intellectual Property Quarterly" 2007, nr 3.
43. Walaszek-Pyzioł A., *Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej*, „PUG" 1999, nr 5.

44. Wasilkowski A., *Transformacja czy inkorporacja?*, „Państwo i Prawo" 1998, nr 4.
45. Wiszniewska I., *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 12.
46. Wojcieszko-Głuszko E., *Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy*, „ZNUJ PWOWI" 2002, z. 80.
47. Wyrok Sądu Najwyższego z 11.07.1969 r., I CR 140/69,OSNCP 1970 nr 5, poz. 85.
48. Wyrozumska A., *Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym w świetle nowej Konstytucji*, „Państwo i Prawo" 1998, nr 4.
49. Załucki M., *Obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę,* „Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 6.
50. Żuraw M., *Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości*, „Zeszyty prawnicze UKSW" 2007, 7.2.

ORZECZNICTWO

Orzecznictwo unijne

a/ TS

1. Wyrok TS z dnia 30.04.1974, R. & V. Haegeman vs. państwu belgijskiemu, 181/73 Haegeman, ECLI:EU:C:1974:41.
2. Wyrok TS z dnia 24.05.1977, Hoffmann-La Roche AG vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, sprawa 107/76 (Hoffmann-La Roche), ECLI:EU:C:1977:89.
3. Wyrok TS z 23.05.1978, Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, C-102/77 (Hoffmann-La Roche), Zb. Orz. 1978.
4. Wyrok TS z dnia 4.11.1997, Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV., C-337/95 (Parfums Christian Dior) ECLI:EU:C:1997:517.
5. Wyrok TS z dnia 6.10.1982, Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA v. Ministero della Sanità, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335.
6. Wyrok TSUE z dnia 26.10.1982, Hauptzollamt Mainz vs. C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., C-104/81, ECLI:EU:C:1982:362.
7. Wyrok TS z dnia 10.04.1984, Sabine von Colson i Elisabeth Kamann vs. Land Nordrhein-Westfalen, 14/83, ECLI:EU:C:1984:153.

8. Wyrok TS z dnia 10.07.1984, Campus Oil Limited i inni vs. Ministre pour l'Industrie i l'Energie i inni., C-72/83 (Campus Oil), ECLI:EU:C:1984:256.
9. Wyrok TS z dnia 30.09.1987, Meryem Demirel przeciwko Stadt Schwäbisch Gmünd, 12/86, ECLI:EU:C:1987:400.
10. Wyrok TS z dnia 26.02.1991, Queen vs. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, C-292/98 (Antonissen), ECLI:EU:C:1991:80.
11. Wyrok TS z dnia 20.10.1993, Maurizio Balocchi vs. Ministero delle Finanze dello Stato, C-10/92 (Balocchi), ECLI:EU:C:1993:846.
12. Wyrok TS z dnia 22.06.1994, IHT Internationale Heiztechnik GmbH i Uwe Danzinger vs. Ideal-Standard GmbH i Wabco Standard GmbH. C-9/93, ECLI:EU:C:1994:261.
13. Wyrok TS z dnia 17.09.1997, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH vs. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, C-54/96 (Dorsch Consult), ECLI:EU:C:1997:413.
14. Wyrok TS z dnia 4.11.1997, Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV przeciwko Evora BV., C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517.
15. Wyrok TS z 29.09.1998, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation, C-39/97 (Canon), Zb. Orz. 1998.
16. Wyrok TS z dnia 23.11.1999, Portugalia przeciwko Radzie, C-149/96, ECLI:EU:C:1999:574.
17. Wyrok TS z dnia 20.03.2000, LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA, C-291/00 (Arthur et Félicie), ECLI:EU:C:2003:169.
18. Wyrok TS z dnia 21.03.2000, Gabalfrisa SL i in. przeciwko Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), w połączonych sprawach C-110/98 do C-147/98 (Gabalfrisa SL), ECLI:EU:C:2000:145.
19. Wyrok TS z dnia 19.09.2000, Wielkie Księstwo Luksemburga vs. Berthe Linster, Aloyse Linster i Yvonne Linster C-287/98 (Linster), ECLI:EU:C:2000:468.
20. Wyrok TS z dnia 14.12.2000, Assco Gerüste GmbH vs. Wilhelm Layher GmbH & Co. r. w sprawach połączonych C 300/98 i C 392/98 (Parfums Christian Dior), ECLI:EU:C:2000:688.
21. Scandecor Development i Panther + Scandecor, C-195/01 (sprawa usunięta z rejestru).
22. Wyrok TS z dnia 4.06.2002, postępowanie karne przeciwko Kenny Roland Lyckeskog C-99/00, ECLI:EU:C:2002:329.

23. Wyrok TS z dnia 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec.
24. Wyrok TS z dnia 12.11.2002, Arsenal Football Club plc vs. Mathew Reed, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651.
25. Wyrok TS z dnia 11.03.2003, Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145.
26. Wyrok TS z dnia 6.05.2003, Libertel Groep BV vs. Benelux-Merkenbureau, C-104/01 (Libertel), ECLI:EU:C:2003:244.
27. Wyrok TS z dnia 27.01.2004, C-259/02, La Mer Technology, ECLI:EU:C:2004:50.
28. Wyrok TS z dnia 12.02.2004, Koninklijke KPN Nederland NV vs. Benelux-Merkenbureau, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86.
29. Wyrok TS z dnia 29.04.2004, Procter & Gamble vs. OHIM w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 ECLI:EU:C:2004:259.
30. Postanowienie TS z dnia 5.10.2004, Alcon Inc. vs. OHIM, Sprawa C-192/03 P, ECLI:EU:C:2004:587.
31. Wyrok TS z dnia 16.11.2004, Anheuser-Busch Inc. vs. Budějovický Budvar, národní podnikC 245/02 (Anheuser Busch), ECLI:EU:C:2004:717.
32. Wyrok TS z dnia 30.11.2004, Peak Holding AB vs. Axolin-Elinor AB, C-16/03 (Peak Holding), ECLI:EU:C:2004:759.
33. Wyrok TS z dnia 27.01.2005, Guy Denuit i Betty Cordenier vs.Transorient-Mosaïque Voyages et Culture SA, C-125/04 (Denuit i Cordenier) ECLI:EU:C:2005:69.
34. Wyrok TS z dnia 10.01.2006, Skov Æg przeciwko Bilka Lavprisvarehus A/S i Bilka Lavprisvarehus A/S przeciwko Jette Mikkelsen i Michael Due Nielsen, C-402/03 (Skov i Bilka), ECLI:EU:C:2006:6.
35. Wyrok TS z dnia 11.05.2006, Sunrider Corp vs. OHIM C-416/04 P (Vitafruit), ECLI:EU:C:2006:310.
36. Wyrok TS z dnia 25.01.2007, Adam Opel AG vs. Autec AG, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55.
37. Wyrok TS z dnia 14.06.2007, Armin Häupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340.
38. Wyrok TS z dnia 11.09.2007, Celine SARL vs. Celine SA, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (Celine).

39. Wyrok TS z dnia 13.09.2007, Il Ponte Finanziaria SpA vs. OHIM, C-234/06, EU:C:2007:514.
40. Wyrok TS z dnia 8.05.2008, Eurohypo vs. OHIM, C-304/06 P, ECLI:EU:C:2008:261.
41. Wyrok TS z dnia 12.06.2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited vs. Hutchison 3G UK Limited, C-533/06 (O2), ECLI:EU:C:2008:339.
42. Wyrok TS z dnia 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden vs. Bundesvereingigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky", C-442/07 (Radetzky), EU:C:2008:696.
43. Wyrok TS z dnia 15.01.2009, Silberquelle GmbH vs. Maselli-Strickmode GmbH, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10.
44. Wyrok TS z 23.04.2009, Copad SA v Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL), C-59/08, (Dior), ECLI:EU:C:2009:260.
45. Wyrok TS z dnia 18.06.2009, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoire Garnier & Cie vs. Bellure NV, Malaika Investments Ltd i Starion International Ltd., C-487/07, EU:C:2009:378.
46. Wyrok TS z dnia 22.10.2009, Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras vs. Deutscher Luftpool i innym, C-301/08 Bogiatzi, ECLI:EU:C:2009:649.
47. Wyrok TS z dnia 25.02.2010, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC vs. OHIM, C-408/08 P (Color Edition), ECLI:EU:C:2010:92.
48. Wyrok TS z dnia 23.03.2010, Google France SARL i Google Inc. vs. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL vs. Viaticum SA i Luteciel SARL (C-237/08) i Google France SARL vs. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL i innym (C-238/08), ECLI:EU:C:2010:159.
49. Wyrok TS z dnia 12.04.2011, Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) vs. Boys Toys SA i Administración del Estado, C-190/10 (GENESIS), ECLI:EU:C:2012:157.
50. Wyrok TS z dnia 12.07.2011, L'Oréal SA i inni vs. eBay International AG i inni, C-324/09 (L'Oréal), ECLI:EU:C:2011:474.
51. Wyrok TS z dnia 22.09.2011, Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604.
52. Wyrok TS z dnia 15.03.2012, Società Consortile Fonografici (SCF) vs. Marc Del Corso, C-135/10; ECLI:EU:C:2012:140.

53. Wyrok TS z dnia 22.03.2012, DHL Express France SAS vs. Chronopost SA; C-235/09, (DHL Express France), ECLI:EU:C:2011:238.
54. Wyrok TS z dnia 19.06.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys vs. Registrar of Trade Marks, C-307/ 10 (IP Translator), ECLI:EU:C:2012:361.
55. Wyrok TS z dnia 12.07.2012, Smart Technologies vs. OHIM, C-311/11 P, ECLI:EU:C:2012:460.
56. Wyrok TS z dnia 25.10.2012, Bernhard Rintisch vs. Klaus Eder, C-553/11 (Proti), EU:C:2012:671.
57. Wyrok TS z dnia 19.12.2012, Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816.
58. Wyrok TS z dnia 18.04.2013, Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss & Co., C-12/12 (Colloseum/Levi Strauss), EU:C:2013:253.
59. Wyrok TS z dnia 27.06.2013, Malaysia Dairy Industries vs, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, C-320/12, EU:C:2013:435.
60. Wyrok TS z dnia 8.07.2013, Specsavers International Healthcare Ltd i inni vs. Asda Stores Ltd., C-252/12 (Specsavers), EU:C:2013:497.
61. Wyrok TS z dnia 11.07.2013 r. w sprawie Belgian Electronic Sorting Technology NV vs. Bert Peelaers oraz Visys NV, C-657/11, ECLI:EU:C:2013:516.
62. Wyrok TS z dnia 18.07.2013, New Yorker SHK Jeans vs. OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484.
63. Wyrok TS z dnia 6.03.2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130.
64. Wyrok TS z dnia 10.07.2014, Impresa Pizzarotti & C. SpA przeciwko Comune di Bari i in., C-213/13, EU:C:2014:2067.
65. Wyrok TS z dnia 17.07.2014, Reber Holding GmbH & Co. KG vs. OHIM, C-141/13 P, ECLI:EU:C:2014:2089.
66. Wyrok TS z dnia 6.10.2015, Dragoș Constantin Târșia przeciwko Statul român i Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor, C-69/14, EU:C:2015:662.
67. Wyrok TS z dnia 17.03.2016, Naazneen Investments vs. OHIM, C-252/15 P (Smart Water), ECLI:EU:C:2016:178.
68. Wyrok TS z dnia 21.06.2016, Apple and Pear Australia Ltd vs. Star Fruits Diffusion, C-226/15 P, ECLI:EU:C:2016:582.

69. Wyrok TS z dnia 21.07.2016, EUIPO vs. Xavierowi Grau Ferrerowi, C-597/14 P, ECLI:EU:C:2016:579.
70. Wyrok TS z dnia 21.12.2016, Länsförsäkringar AB vs. Matek A/S, C-654/15 (Länsförsäkringar), ECLI:EU:C:2016:998.
71. Wyrok TS z dnia 08.06.2017, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH vs. Verein Bremer Baumwollbörse C-689/15, ECLI:EU:C:2017:434.
72. Wyrok TS z 11.10.2017, EUIPO vs. Cactus SA, C-501/15 P (Cactus), ECLI:EU:C:2017:750.
73. Wyrok TS z dnia 19.10.2017, Hansruedi Raimund vs. Michaeli Aigner, C-425/16, ECLI:EU:C:2017:776.
74. Wyrok TS z dnia 3.07.2019, Viridis Pharmaceutical vs. EUIPO, C-668/17 P (Boswelan), EU:C:2019:557.
75. Wyrok TS z dnia 12.09.2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO, C-104/18 P (Koton), EU:C:2019:724.
76. Wyrok TS z dnia 29.01.2020, Sky plc, Sky International AG I Sky UK Ltd vs. SkyKick UK Ltd i SkyKick Inc., C-371/18 (SkyKick), ECLI:EU:C:2020:45.
77. Wyrok TS z dnia 26.03.2020, AR vs. Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS i Établissements Gabriel Boudier SA, C--622/18, ECLI:EU:C:2020:241.
78. Wyrok TS z dnia 16.07.2020, ACTC GmbH vs. EUIPO, C-714/18 P (TAIGA), ECLI:EU:C:2020:573.
79. Wyrok TS z dnia 22.10.2020, Ferrari SpA vs. DU, C-720/18 i C-721/18(TESTAROSA), ECLI:EU:C:2020:854.
80. Wyrok TS z dnia 17.12.2020, Husqvarna AB vs. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, dawniej Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, C-607/19 (Husqvarna), ECLI:EU:C:2020:1044.
81. Wyrok TS z dnia 10.03.2022, Maxxus Group GmbH & Co. KG vs. Globus Holding GmbH & Co. KG, C- 183/21(Maxxus), EU:C:2022:174.

b/ OPINIE

1. Opinia rzecznika generalnego Jacobs z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Parfums Christian Dior vs. Evora, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:222.
2. Opinia rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 02.07.2002 r. w sprawie Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, ECLI:EU:C:2002:412.

3. Opinia rzecznika generalnego Philippe'a Légera przedstawiona w dniu 28 października 2004 w sprawie Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables, SA (Acerinox) vs. Komisji Wspólnot Europejskich, C-65/02, ECLI:EU:C:2004:666.
4. Opinia rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 26.10.2006 r. w sprawie Armin Haupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG, C-246/05, ECLI:EU:C:2006:680.
5. Opinia rzecznika generalnego Eleanor Sharpston z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Céline SARL vs. Céline SA, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:39.
6. Opinia rzecznika generalnego Jána Mazákaw z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Radetzky C-442/07, ECLI:EU:C:2008:515.
7. Opinia rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 18 listopada 2008, w sprawie Silberquelle GmbH vs. Maselli Strickmode GmbH, C-495/07, ECLI:EU:C:2008:633.
8. Opinia rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 15.10.2009 r. w sprawie Lancôme vs. OHIM, C-408/08, ECLI:EU:C:2009:634.
9. Opinia rzecznika generalnego ELEANOR SHARPSTON z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:422.
10. Opinia rzecznika generalnego Pedra Cruza Villalóna z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie A Martin y Paz Diffusion SA vs. Davidowi Depuydtowi i Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, C-661/11, ECLI:EU:C:2013:252.
11. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z dnia 02.02.2021, Leinfelder Uhren München, C-62/21, postępowanie wykreślone z rejestru.

c/ SUE

1. Wyrok SUE z dnia 15.03.2000, Cimenteries CBR i in. przeciwko Komisji w sprawach połączonych T-25/95, T-26/95, od T-30/95 do T-32/95, od T-34/95 do T-39/95, od T-42/95 do T-46/95, T-48/95, od T-50/95 do T-65/95, od T-68/95 do T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 i T-104/95, Document 61995TJ0025Rec.
2. Wyrok SUE z dnia 23.10.2002, Concord vs. OHMI, T 6/01 (MATRATZEN), ECLI:EU:T:2002:261.
3. Wyrok SUE z dnia 12.12.2002, Kabushiki Kaisha Fernandes vs. OHIM. T-39/01(HIWATT), ECLI:EU:T:2002:316.

4. Wyrok SUE z dnia 12.03.2003, Jean M. Goulbourn vs. OHIM T-174/01(Silk Cocoon), EU:T:2003:68.
5. Wyrok SUE z dnia 9.07.2003, Laboratorios RTB S.L. vs. OHIM, T-156/01 (GIORGIO AIRE), ECLI:EU:T:2003:198.
6. Wyrok SUE z dnia 17.03.2004, El Corte Inglés vs. OHIM, w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 (MUNDICOR), ECLI:EU:T:2004:79.
7. Wyrok SUE z dnia 8.07.2004, Sunrider, Corp vs. OHIM T-203/02 (Vitafruit), ECLI:EU:T:2004:225.
8. Wyrok SUE z dnia 8.07.2004, MFE Marienfelde GmbH vs. OHIM, T-334/01 (Hipoviton), EU:T:2004:223.
9. Wyrok SUE z dnia 6.10.2004, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn Gmbh & Co. KG vs. OHIM, T-356/02 (VITAKRAFT), ECLI:EU:T:2004:292.
10. Wyrok SUE z dnia 16.03.2005, L'Oréal SA vs. OHIM, T-112/03 (Flexi Air), ECLI:EU:T:2005:102.
11. Wyrok SUE z dnia 7.06.2005, T-303/03 Lidl Stiftung vs. OHIM (Salvita), ECLI:EU:T:2005:200.
12. Wyrok SUE z dnia 14.07.2005, Reckitt Benckiser (España), SL vs. OHIM, T-126/03 (Aladin), ECLI:EU:T:2005:288.
13. Wyrok SUE z dnia 24.11.2005, GfK AG v. OHIM T-135/04 (Online Bus), ECLI:EU:T:2005:419.
14. Wyrok SUE z dnia 8.12.2005, Castellblanch vs. OHIM, T-29/04 (CRISTAL CASTELLBLANCH), EU:T:2005:438.
15. Wyrok SUE z dnia 15.12.2005, BIC vs. OHIM, T-262/04 (Kształt zapalniczki krzemieniowej), ECLI:EU:T:2005:463.
16. Wyrok SUE z dnia 23.02.2006, Il Ponte Finanziaria SpA vs. OHIM, T-194/03 (Bainbridge) EU:T:2006:65.
17. Wyrok SUE z dnia 13.02.2007, Mundipharma AG vs. OHIM, T-256/04 EU:T:2007:46 (RESPICUR).
18. Wyrok SUE z dnia 27.09.2007, La Mer Technology, Inc.vs. OHIM, T-418/03, ECLI:EU:T:2007:299.
19. Wyrok SUE z dnia 18.10.2007, AMS vs. OHIM, T-425/03 (AMS Advanced Medical Services), ECLI:EU:T:2007:311.
20. Wyrok SUE z dnia 8.11.2007, Charlott SARL vs. OHIM, T-169/06.

21. Wyrok SUE z dnia 30.04.2008, Sonia Rykiel création et diffusion de modèles vs. OHIM T-131/06 (Sonia Rykiel) EU:T:2008:135.
22. Wyrok SUE z dnia 16.12.2008, Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG vs. OHIM, T - 86/07 (DEITECH), ECLI: EU: T: 2008: 577.
23. Wyrok SUE z dnia 13.05.2009, Schuhpark Fascies GmbH vs. OHIM, T-183/08 (jello SCHUHPARK), ECLI:EU:T:2009:156.
24. Wyrok SUE z dnia 23.09.2009, Cohausz vs. OHIM, T-409/07, EU:T:2009:354.
25. Wyrok SUE z dnia 23.09.2009, GlaxoSmithkline SpA i inni vs. OHIM, T-493/07, T-26/08 oraz T-27/08 (FAMOXIN), EU:T:2009:355.
26. Wyrok SUE z dnia 28.10.2009, BSC vs. OHIM, T-137/08 (Deer), ECLI:EU:T:2009:417.
27. Wyrok SUE z dnia 30.11.2009, Esber, SA vs. Ohim, T-353/07.
28. Wyrok SUE z dnia: 10.02.2010, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG vs. OHIM, T-344/07 (Homezone), EU:T:2010:35.
29. Wyrok SUE z dnia 8.07.2010, Engelhorn KGaA vs. OHIM, T-30/09, ECLI:EU:T:2010:298.
30. Wyrok SUE z dnia 5.10.2010, Strategi Group Ltd vs. OHIM, T-92/09, ECLI:EU:T:2010:424.
31. Wyrok SUE z dnia 13.01.2011, Park vs. OHIM, T-28/09 (PINE TREE), EU:T:2011:7.
32. Wyrok SUE z dnia 18.01.2011, Advance Magazine Publishers vs. OHIM, T-382/08 (VOGUE), ECLI:EU:T:2011:9.
33. Wyrok SUE z dnia 13.02.2012, pelicantravel.com s.r.o. vs. OHIM, T-136/11 (Pelikan), ECLI:EU:T:2012:689.
34. Wyrok SUE z dnia 17.02.2011, J&F Participações SA vs. OHIM, T 324/09, ECLI:EU:T:2011:47.
35. Wyrok SUE z dnia 13.04.2011 w sprawie Alder Capital Ltd vs. OHIM, T-209/09 ECLI:EU:T:2011:169.
36. Wyrok SUE z dnia 15.09.2011, centrotherm Clean Solutions vs. OHIM, T-427/09 (CENTROTHERM), EU:T:2011:480.
37. Wyrok SUE z dnia 15.09.2011, centrotherm Clean Solutions vs. OHIM, T-434/09 (CENTROTHERM), ECLI:EU:T:2011:481.
38. Wyrok SUE z dnia 29.09.2011, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-415/09 (Fishbone), ECLI:EU:T:2011:550.

39. Wyrok SUE z 16.11.2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. vs. OHIM, T-308/06 EU:T:2011:675.
40. Wyrok SUE z dnia 16.11.2011, Dorma GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-500/10 (DORMA), EU:T:2011:679.
41. Wyrok SUE z dnia 14.12.2011, Völkl GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-504/09 (Völkl), ECLI:EU:T:2011:739.
42. Wyrok SUE z dnia 14.02.2012, Peeters Landbouwmachines vs. OHIM, T-33/11 (BIGAB), EU:T:2012:77.
43. Wyrok SUE z dnia 29.02.2012, Certmedica International GmbH i Lehning entreprise SARL vs. OHIM, T-77/10 i T-78/10, L112 (L112), EU:T:2012:95.
44. Wyrok SUE z dnia 28.03.2012, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG R. Bockenholt vs. OHIM, T-214/08 (Outburst), ECLI:EU:T:2012:161.
45. Wyrok SUE z dnia 8.05.2012, Mizuno vs. OHIM, T-101/11, EU:T:2012:223.
46. Wyrok SUE z dnia 24.05.2012, T-152/11, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft v. OHIM, EU:T:2012:263.
47. Wyrok SUE z dnia 17.01.2013, Reber Holding GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-355/09, ECLI:EU:T:2013:22.
48. Wyrok SUE z dnia 18.06.2013, Rocket Dog Brands LLC vs. OHIM, T-338/12 (K9 products), EU:T:2013:327.
49. Wyrok SUE z dnia 21.11.2013, Recaro Holding GmbH, dawniej Recaro Beteiligungs-GmbH vs. OHIM, T-524/12, ECLI:EU:T:2013:604.
50. Wyrok SUE z dnia 16.01.2014, - Aloe Vera of America przeciwko OHMI – Detimos, T-528/11 (FOREVER), ECLI:EU:T:2014:10.
51. Wyrok SUE z dnia 12.03.2014, Globosat Programadora v OHIM, T-348/12 (SPORT TV INTERNACIONAL), EU:T:2014:116.
52. Wyrok SUE z dnia 12.03.2014, Borrajo Canelo vs. OHIM, T-381/12 (Palma Mulata) EU:T:2014:119.
53. Wyrok SUE z dnia 16.07.2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-196/13 (la nana), ECLI:EU:T:2014:674.
54. Wyrok SUE z dnia 8.10.2014, Lidl Stiftung & Co. KG vs. OHIM, T-300/12.
55. Wyrok SUE z dnia 6.11.2014 r. w sprawie Eugen Popp i Stefan M. Zech vs. OHIM, T-463/12 (MB), ECLI:EU:T:2014:935.
56. Wyrok SUE z dnia 9.12.2014, Inter-Union Technohandel vs. OHIM, T-278/12 (PROFLEX), EU:T:2014:1045.

57. Wyrok SUE z dnia 21.01.2015, Sabores de Navarra vs. OHIM, T-46/13 (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), EU:T:2015:39.
58. Wyrok SUE z dnia 30.01.2015, Now Wireless Ltd vs. OHIM, T-278/13, ECLI:EU:T:2015:57.
59. Wyrok SUE z dnia 18.03.2015, Naazneen Investments vs. OHIM, T-250/13 (Smart Water), ECLI:EU:T:2015:160.
60. Wyrok SUE z dnia 16.04.2015, T-258/13, Matratzen Concord v. OHIM (Arktis), EU:T:2015:207.
61. Wyrok SUE z dnia 4.06.2015, Stayer Ibérica, SA vs. OHIM, T-254/13 (Stayer), ECLI:EU:T:2015:362.
62. Wyrok SUE z dnia 16.06.2015, H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG vs. OHIM, T-585/13, ECLI:EU:T:2015:386.
63. Wyrok SUE z dnia 16.06.2015, Polytetra GmbH vs. OHIM, T-660/11 (POLYTETRAFLON), ECLI:EU:T:2015:387.
64. Wyrok SUE z dnia 30.06.2015, La Rioja Alta SA vs. OHIM, T-489/13, ECLI:EU:T:2015:446.
65. Wyrok SUE z dnia 15.07.2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHIM – Recticel (λ), T-215/13, EU:T:2015:518.
66. Wyrok SUE z dnia 15.07.2015, TVR Automotive Ltd vs. OHIM (TVR Italia), T-398/13, ECLI:EU:T:2015:503.
67. Wyrok SUE z dnia 9.09.2015, Industria de Diseño Textil, SA vs. OHIM, T-584/14, ECLI:EU:T:2015:604.
68. Wyrok SUE z dnia 23.09.2015, L'Oréal vs. OHIM, T-426/13 (Ainhoa) ECLI:EU:T:2015:669.
69. Wyrok SUE z dnia 24.09.2015, Klement vs. OHIM, T-211/14 (SHAPE OF AN OVEN), ECLI:EU:T:2015:688.
70. Wyrok SUE z dnia 9.12.2015, Comercializadora Eloro, SA vs. OHIM, T-354/14 (Zumex), ECLI:EU:T:2015:947.
71. Wyrok SUE z dnia 10.12.2015, Sony Computer Entertainment Europe Ltd vs. OHIM, T-690/14 (Vieta) EU:T:2015:950.
72. Wyrok SUE z dnia 17.12.2015, Bice International vs. OHIM - Bice (bice), T 624/14, EU: T: 2015: 998.
73. Wyrok SUE z dnia 14.04.2016, Henkell & Co. Sektkellerei KG vs. EUIPO, T-20/15, ECLI:EU:T:2016:218 (Piccolo).

74. Wyrok SUE z dnia 7.09.2016, Victor International GmbH vs. OHIM, T-204/14, ECLI:EU:T:2016:448.
75. Wyrok SUE z dnia 13.09.2016, hyphen GmbH vs. OHIM, T-146/15 (DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), ECLI:EU:T:2016:469.
76. Wyrok SUE z dnia 15.02.2017, M.I. Industries, Inc. vs. OHIM, T-30/16, ECLI:EU:T:2017:77.
77. Wyrok SUE z dnia 19.02.2017, Aldi GmbH & Co. KG vs. EUIPO, T-736/15 (Skylite), ECLI:EU:T:2017:729.
78. Wyrok SUE z dnia 8.03.2017, Biernacka-Hoba vs EUIPO (Formata), T-23/16, EU:T:2017:149.
79. Wyrok SUE z dnia 28.06.2017, Josel, SL vs. EUIPO, T 333/15, EU:T:2017:444.
80. Wyrok SUE z dnia 4.10.2017, Intesa Sanpaolo SpA vs. EUIPO, T-143/16 (Intesa Sanpaolo).
81. Wyrok SUE z dnia 23.10.2017, Galletas Gullón SA vs. EUIPO, T 404/16, ECLI:EU:T:2017:745.
82. Wyrok SUE z dnia 25.09.2018, EM Research Organization, Inc. vs. EUIPO, T-180/17 (EM), EU:T:2018:591.
83. Wyrok SUE z dnia 16.10.2018, VF International Sagl vs. EUIPO, T-548/17 (ANOKHI), EU:T:2018:686.
84. Wyrok SUE z dnia 14.02.2019, Beko plc vs. EUIPO, T-162/18 (Altus), ECLI:EU:T:2019:87.
85. Wyrok SUE z dnia 4.04.2019, Kurt Hesse i Wedl & Hofmann GmbH vs. EUIPO, T-910/16 i T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221 (Testa Rossa).
86. Wyrok SUE z dnia 23.05.2019, Holzer y Cia, SA de CV vs. EUIPO, T-3/18 (ANN TAYLOR), EU:T:2019:357.
87. Wyrok SUE z dnia 6.06.2019, Torrefazione Caffè Michele Battista v. EUIPO, T-221/18, EU:T:2019:382.
88. Wyrok SUE z dnia 7.11.2019 r., Intas Pharmaceuticals vs. EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T-380/18, EU:T:2019:782.
89. Wyrok SUE z dnia 19.12.2019, T-383/18, BusinessNavi.
90. Wyrok SUE z dnia 30.01.2020, Grupo Textil Brownie, SL vs. EUIPO, T-598/18, ECLI:EU:T:2020:22.
91. Wyrok SUE z dnia 5.03.2020, Dekoback GmbH vs. EUIPO, T-80/19 (DecoPac), ECLI:EU:T:2020:81.

92. Wyrok SUE z dnia 26.03.2020 r., T-653/18, Lesac, ECLI:EU:T:2020.
93. Wyrok SUE z dnia 29.04.2020, T-78/19, Lidl Stiftung v. EUIPO (Green cycles), EU:T:2020:166.
94. Wyrok SUE z dnia 23.09.2020, Polfarmex v. EUIPO (Syrena), T-677/19, EU:T:2020:424.
95. Wyrok SUE z dnia 23.09.2020, CEDC International sp. z o.o. v EUIPO & Underberg AG, T-796/16, ECLI:EU:T:2020:439.
96. Wyrok SUE z dnia 21.04.2021, Hasbro Inc. vs. EUIPO, T-663/19 (Monopoly), ECLI:EU:T:2021:211.
97. Wyrok SUE z dnia 09.03.2022, PrenzMarien przeciwko EUIPO - Molson Coors Brewing Company (UK)T-766/20 (Stones), EU:T:2022:123.
98. Wyrok SUE z dnia 22.06.2022, Puma SE vs. EUIPO, T-329/21 (Fraas), EU:T:2022:379.
99. Wyrok SUE z dnia 13.07.2022, Standard International Management LLC vs. EUIPO, T-768/20, ECLI:EU:T:2022:458.

d/ EUIPO

1. Decyzja Second Board of Appeal z dnia 9.07.2003, Alza Corporation vs. Almirall-Prodesfarma, S.A. R 745/2001-2 (DIADUR/ VIADUR).
2. Decyzja First Board of Appeal z dnia 18.04.2007, LABORATORIOS ERN, S.A. vs. Sepracor Inc., R 155/2006-1, (LEVENIA / LEVELINA).
3. Decyzja First Board of Appeal z dnia 11.12.2007, Miss Germany Association Schönheitskonkurrenzen GmbH vs Detlef Tursies, R 77/2006-1 (MISS INTERCONTINENTAL).
4. Decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 09.03.2010, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH vs. HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, R 764/2009-4 (HUGO BOSS / BOSS).
5. Decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 18.06.2010, Adelheid Holzmann vs. Powerserv Personalservice GmbH, R 997/2009-4 (MOON-POWER / MANPOWER).
6. Decyzja Second Board of Appeal z dnia 20.09.2010, AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A vs. Chemgen Corporation R 155/2010-2 (HiCell**)**.
7. Decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 15.11.2011, Anja Holzapfel vs. José Domingo López-Palacios González R 1785/2008-4 (PATHFINDER).

8. Decyzja Second Board of Appeal z dnia 13.02.2014, Kabelplus AG vs. GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE, R 1260/2013-2 (CANAL+).
9. Decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 28.01.2015, Chronopost (Société par actions simplifiée) vs. DHL Express (France) SAS, R 2425/2013-4 (WEBSHIPPING).
10. Decyzja First Board of Appeal z dnia 23.02.2016, Intersnack Group GmbH & Co. KG vs. Buffalo Grill, R 3201/2014-1 (Buffalo Grill).
11. Decyzja Cancellation Division EUIPO z dnia 11.01.2019, Supermac's (Holdings) Ltd vs. McDonald's International Property Company, CANCELLATION nr 14 788 C (REVOCATION) (McDonald's).
12. Decyzja Fifth Board of Appeal z dnia 25.03.2020, Hecht Pharma GmbH vs. Viridis Pharmaceutical Limited R 711/2016-5 (Boswelan II).
13. Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald’s International Property Company, Ltd vas. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4.
14. CANCELLATION No 9409 C (REVOCATION) z dnia 17.07.2015, MIM (société par actions simplifiée de droit français) vs. Mimcord S.A.
15. CANCELLATION No 28 542 C (REVOCATION) z dnia 17.03.2020, Vet Concepts Limited vs. easy Group Ltd.

Orzecznictwo brytyjskie

1. Major Bros v. Franklin&Son [1908] 1 KBKB 712.
2. Ferodo (1945) 62 RPC 111.
3. Manus Akt. vs. R.J. Fullwood & Bland Ltd (1948) 65 RPC 329.
4. Bostitch Trade Mark [1963] RPC 183.
5. Hospital World Trade Mark [1967], RPC.
6. UPDATE Trade Mark [1979], RPC s. 166.
7. Hermes Trade Mark [1982] R.P.C. 425.
8. Bon Mantini [1989] R.P.C. 537.
9. Imperial Group vs. Philipp Moris (Merit/Nerit), “RPC” 1989, nr 2.
10. Golden Pages Trademark, [1990] RPC 159.
11. Job Trade Mark [1993] FSR 118.
12. Origins Natural Resources vs. Origin Clothing, [1995] FSR 280.
13. Orient Express Trade Mark [1996] RPC 25.
14. Road Tech. Computer System vs. Unison Software UK [1996] FSR 805.

15. Nightwatch, CIPA Journal, October 1996.
16. Safe Stores vs. HFP [1997] ETMR 352.
17. Invermont Trade Mark [1997] RPC, 125.
18. Elle Trade Mark [1997] FSR 529.
19. United Biscuits (UK) Ltd vs. Asad Stores Ltd [1997] RPC 513.
20. Worth Trade Mark [1998] RPC 875.
21. Anglian Mode Trade Mark SRIS, O/181/99 (7 June 1999).
22. AJ & M Levy's Trade Mark [1999] RPC 358.
23. Zippo Trade Mark [1999] RPC 173.
24. Gromax Plasticulture vs. Don & Low Momwovens [1999] RPC 367.
25. Euromarket Designs Inc. vs. Peters [2000] ETMR 1025.
26. Glaxo Group v Dowelhurst Ltd [2000] F.S.R. 529, 540.
27. Premier Brands UK Ltd vs. Typhoon Europe Ltd [2000] FSR 767.
28. Minerva Trade Mark [2000] FSR 734.
29. Demon Ale Trade Mark [2000] RPC 345.
30. Betty's Kitchen Coronation Street Trade Mark [2000] RPC 825.
31. Euromarket Designs vs. Peters [2000] ETMR1025.
32. Daimler Chrysler AG vs. Javid Alavi (Merc) [2001] RPC 42.
33. Euromarket Designs Inc vs. Peters [2001] FSR 20.
34. Platiunum Trade Mark O/133/01 (15.03.2001), [35].
35. Deacon Laboratories Ltd vs. Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, 293, [2001] ETMR 46, 486.
36. Primark vs. Lollypop Clothing [2001] ETMR 334.
37. Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action [2002] FSR 7.
38. 800 Flowers Trade Mark [2002] FSR 783.
39. Laboratorie de la Mer Trade Mark [2002] FSR 51.
40. (La Mer), "ETMR" 2002, nr 4.
41. Philosophy Inc vs. Ferreti Studio Srl [2002] EWCA Civ 921.
42. Thomson Holidays Ltd v Norwegian Cruise Line Ltd [2002] EWCA Civ 1828.
43. David West (t/a Estenders) vs. Fuller and Smith & Tunner plc [2003] EWCA Civ 48, [2003] FSR 44, 816.
44. Knoll AG's Trade Mark [2003] RPC (10)75.
45. Arsenal Football Club vs. Reed (No. 2) [2003] RPC 39.

46. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 13.06.2002 w sprawie PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI [2003] R.P.C. 287 (15).
47. Riveria Trade Mark [2003] RPC 883.
48. Omega SA vs. Omega Engineering Inc [2003] EWHC 1334, [2003] FSR 49, 893;
49. Saab AB v Saab Textiles Ltd [2003] EWHC 185 (Ch).
50. Bud and Budweiser Budbrau [2003] RPC 25.
51. Imaginarium Trade Mark [2004] RPC (30) 594.
52. Young (Operations) Ltd v Medici Ltd (ANIMAL) [2004] FSR 19.
53. Reed Executive plc, Reed Solutions plc vs. Reed Business Information LTD, Reed Elsevier (UK) Ltd [2004] ETMR 56.
54. Police Trade Mark [2004] RPC 35.
55. Dash Music Co. Limited v Animated Music Ltd, [2004] ETMR (79) 1076.
56. La Mer Technology [2005] ETMR 114, 1324.
57. La Mer Technology [2006] FSR 5, 49.
58. Agros Ltd vs. Agros System Inc [2007] EWHC 231.
59. Einstein Trade Mark [2007] RPC 23, 539.
60. Richard Derlove vs. Shaun Combs [2007] EWHC 375.
61. Nirvana Trade Mark O/262/06 (18.09.2006).
62. Wisi Trade Mark [2006] RPC 22, 580, [2007] ETMR 5, 84.
63. Dearlove vs. Combs [2007] EWHC 375.
64. SK.4 TM Application, O/176/08 (24.06.2008).
65. Pan World Brands vs. Tripp Ltd [2008] RPC 2.
66. Daimler AG vs. Sany Group Co Ltd [2009] EWHC 2581.
67. Boegli-Gravuers SA vs. Darsail-ASP Ltd [2009] EWHC 2690.
68. SANT AMBROEUS O/371/09 (5.11.2009).
69. Unilever vs. Griffin [2010] EWHC 889.
70. OAO Alfa-Bank vs. alpha Bank AE [2011] EWHC 2021.
71. Louis Giboin and Ors [2011] EWPCC 9.
72. Yell Ltd vs. Giboin [2011] EWPCC 9.
73. Activia Trade Mark [2012] ETMR 58 pkt 19.
74. J and J Crombie Ltd v Nutter (Holdings) Ltd [2013] EWHC 3459.
75. Specsavers International Healthcare Ltd & Ors v Asda Stores Ltd. [2014] EWCA Civ 1294 House of Fraser (Strores) Ldt v. BiBa GmbH z dnia 13.06.2014.

76. Memory Opticians Ltd przeciwko SDS Investcorp AG [STRADA] O/528/15 (11.11.2015).
77. Maier & Ano vs. ASOS Plc [2015] EWCA Civ 220.
78. Nike Innovate CV przeciwko Intermar Simanto [JUMPMAN] O/222/16 (18.04.2016).
79. DeLorena Motor Co., O/317/16 (4.07.2016).
80. British American Tobacco UK Ltd vs. Secretary of State for Health [2016] EWCA Civ 1182, [2017] ETMR 9.
81. Eddie Rockets (Ireland) Ltd vs. Johnny Rockets Licensing Corporation [2017] FSR 9.
82. Sky vs. SkyKick, HC-2016-001587; [2020] EWHC 990 (Ch).
83. Sky vs. SkyKick A3/2020/1374, A3/2020/1370, [2021] EWCA Civ 1121.

Orzecznictwo polskie

a/ SN

1. Uchwała SN z dnia 18.06.1991, III CZP 40/91, OSNC 1992.2.17.
2. Uchwała SN z dnia 11.5.2005, III CZP 11/05.
3. Uchwała SN z dnia 24.05.2005, I KZP 13/05, OSNKW 2005/6/50.
4. Uchwała SN z dnia 23.3.2016, III CZP 4/16.
5. Wyrok Sądu Najwyższego z 11.07.1969, I CR 140/69.
6. Wyrok SN z dnia 7.03.2002, III RN 53/02, OSNP 2002, nr 24, poz. 583.
7. Wyrok SN z dnia 22.10.2003, II CK 161/02.
8. Wyrok SN z dnia 17.02.2005, I CK 626/04, OSP 2005/12/148, LEX nr 160529.
9. Postanowienie SN z dnia 18.03.2005, II CZ 23/05.
10. Wyrok SN z dnia 17.07.2005, III CK 33/05, OSN 2006/6/105.
11. Wyrok SN z dnia 12.10.2006, I CNP 41/06, OSNC 2007, nr 7–8, poz. 115.
12. Wyrok SN z dnia 13.04.2007, I CSK 16/07, Biul. SN 2008 nr 2.
13. Wyrok SN z dnia 25.05.2007, I CSK 24/07.
14. Wyrok SN z dnia 09.01.2008, II CSK 363/07.
15. Wyrok SN z dnia 9.01.2008, III CSK 196/07.
16. Wyrok SN z dnia 7.10.2008, III CSK 192/08.
17. Wyrok SN z dnia 7.10.2010, IV CSK 206/10.

b/ SA

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.08.2015, VI ACa 1031/14.
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3.03.2016, I Aca 547/15.
3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8.02.2017, I ACa 1453/15.
4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2021, VII AGa 314/19.
5. Postanowienie SA w Poznaniu z 24.06.2021, I AGz 46/21.
6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2018, XX GC 675/10.

c/ NSA

1. Uchwała NSA z dnia 23.04.2008, II GPS 1/08.
2. Wyrok składu 7 sędziów NSA z dnia 25.09.2000, FSA 1/00.
3. Wyrok NSA z dnia 30.01.2003, II SA 81/02.
4. Wyrok NSA z dnia 17.07.2003, II SA 1165/02.
5. Wyrok NSA z dnia 15.06.2005, II GSK 84/05.
6. Wyrok NSA z dnia 11.01.2006, II GSK 306/05.
7. Wyrok NSA z dnia 24.05.2006, II GSK 70/06 (Naomi).
8. Wyrok NSA z dnia 10.10.2006, II GSK 173/06.
9. Wyrok NSA z dnia 25.10.2006, II GSK 163/06.
10. Wyrok NSA z dnia 25.10.2006, II GSK 190/06 (Twoje Dziecko).
11. Wyrok NSA z dnia 8.02.2007, II GSK 252/06.
12. Wyrok NSA z dnia 14.02.2007, II GSK 206/06.
13. Wyrok NSA z dnia 20.03.2007, II GSK 364/06, LEX nr 321293.
14. Wyrok NSA z dnia 24.05.2007, II GSK 13/07.
15. Wyrok NSA z dnia 20.09.2007, II GSK 127/07.
16. Wyrok NSA z dnia 26.09.2007, I GSK 2434/06.
17. Wyrok NSA z dnia 12.12.2007, II GSK 252/07 (Botox).
18. Wyrok NSA z dnia 3.02.2008, II GSK 698/08.
19. Wyrok NSA z dnia 23.04.2008, II GPS 1/08.
20. Wyrok NSA z dnia 11.09.2008, II GSK 138/07.
21. Wyrok NSA z dnia 20.11.2008, II GSK 581/08.
22. Wyrok NSA z dnia 21.01.2009, II GSK 668/08.
23. Wyrok NSA z dnia 16.04.2009, II GSK 708/08, II GSK 709/08.
24. Wyrok NSA z dnia 27.06.2009, II GSK 708/08.
25. Wyrok NSA z dnia 9.02.2010, II GSK 335/09.

26. Wyrok NSA z dnia 25.08.2010, II FSK 627/09.
27. Wyrok NSA z dnia 31.01.2012, II GSK 1502/10.
28. Wyrok NSA z dnia 21.10.2012, II GSK 1646/11.
29. Wyrok NSA z dnia 21.11.2012 r., II GSK 1646/11.
30. Wyrok NSA z dnia 8.05.2014, II GSK 375/13.
31. Wyrok NSA z dnia 13.05.2014, II 582/13.
32. Wyrok NSA z dnia 2.06.2016, II GSK 204/15.
33. Wyrok NSA z dnia 09.11.2016, II GSK 918/15.
34. Wyrok NSA z dnia 17.11.2016, II GSK 872/15.
35. Wyrok NSA z dnia 29.11.2016, II GSK 919/15.
36. Wyrok NSA z dnia 21.03.2017, II GSK 2217/15.
37. Wyrok NSA z dnia 21.03.2017, II GSK 2790/15.
38. Wyrok NSA z dnia 23.06.2017, II GSK 2941/15 (DER GRÜNE PUNKT).
39. Wyrok NSA z dnia 11.04.2018, II GSK 1996/16.
40. Wyrok NSA z dnia 4.07.2019, II GSK 2477/19.
41. Wyrok NSA z dnia 10.07.2019, II GSK 2051/17.
42. Wyrok NSA z dnia 29.10.2019, II GSK 839/15.
43. Wyrok NSA z dnia 4.03.2020, II GSK 3616/17.
44. Wyrok NSA z dnia 17.02.2021, II GSK 410/18.
45. Wyrok NSA z dnia 1.07.2022, II GSK 380/19.

d/ WSA

1. Wyrok WSA z dnia 19.02.2004, II SA 2490/02.
2. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.10.2004, 6 II SA 3752/03 (Carpoint).
3. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4.11.2004, II SA 4086/03 (Mustela).
4. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.12.2004, II SA 3166/03.
5. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.04.2004, II SA 1885/02 (Poznańska Gorzka).
6. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.10.2005, SA/Wa 937/05.
7. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.12.2005, VI SA/Wa 1315/05.
8. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.01.2006, VI SA/Wa 285/04.
9. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.02.2006, VI SA/WA 1749/05.
10. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.03.2006, VI SA/Wa 1653/05 (Co jest Grane).

11. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.03.2006, VI SA/Wa 1653/05.
12. Wyrok WSA z dnia 7.09.2006, VI SA/Wa 557/06.
13. Wyrok WSA z dnia 16.11.2006 VI SA/Wa 1195/06.
14. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.04.2007, VI SA/Wa 141/07.
15. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.02.2008, VI SA/Wa 2018/07.
16. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.02.2008 VI SA/Wa 1279/06.
17. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.10.2009, VI SA/Wa 1425/10.
18. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 02.02.2011, VI SA/Wa 1794/10.
19. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.01.2012, VI SA/Wa 2036/11.
20. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.11.2012, VI SA/Wa 397/12.
21. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2.12.2012, VI SA/Wa 1325/14.
22. Wyrok WSA z 11.12.2012, VI SA/Wa 1732/12.
23. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29.08.2013, VI SA/Wa 102/13.
24. Wyrok WSA w Warszawie z 13.11.2014, VI SA/Wa 1077/14.
25. Wyrok WSA z dnia 2.12.2014, VI SA/Wa 1325/14.
26. Wyrok WSA z dnia 27.01.2015, VI SA/Wa 1851/14.
27. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.02.2015, VI SA/Wa 2015/14.
28. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.03.2015, VI SA/Wa 2086/14 (DER GRÜNE PUNKT).
29. Wyrok WSA z dnia 26.03.2015, VI SA/Wa 3375/14.
30. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.01.2016 VI SA/Wa 1857/15.
31. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29.02.2016, VI SA/Wa 2048/15.
32. Wyrok WSA w Warszawie z 3.6.2016, VI SA/Wa 858/16.
33. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.052016, VI SA/Wa 3272/15.
34. Wyrok WSA w Warszawie z dnia: 3.06.2016 VI SA/Wa 858/16 (4F).
35. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29.09.2016 VI/Sa 280/16.
36. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.10.2016, VI SA/Wa 565/16.
37. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.01.2017, VI SA/Wa 1740/16.
38. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.02.2017, VI SA/Wa 1021/16.
39. Wyrok WSA z dnia 22.02.2017, VI SA/Wa 2049/16.
40. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.05.2017, VI SA/Wa 2427/16.
41. Wyrok WSA z dnia 07.11.2017, VI/Wa 252/14.
42. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6.03.2018, VI SA/Wa 2315/17.
43. Wyrok WSA z dnia 9.08.2018, VI SA/Wa 401/18.

44. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6.12.2018, VI SA/Wa 1453/18.
45. Wyrok WSA z dnia 4.10.2019, VI SA/Wa 1153/19.
46. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8.11.2019, VI SA/Wa 2277/19.
47. Wyrok WSA z dnia 12.11.2019, VI SA/Wa 1545/19.
48. Wyrok WSA w Warszawie z 13.02.2020, VI SA/Wa 1929/19.
49. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.07.2020, VI SA/Wa 300/20.
50. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.04.2021, VI SA/Wa 78/21.
51. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.04.2021, VI SA/Wa 79/21.

INNE

1. Decyzja UPRP z 11.01.2006, Sp. 131/01 (Sacher).
2. Wyrok Tribunal de grande instance de PARIS z dnia 7.09. 2018, RG n°16/02427.
3. Wyrok z dnia 29.10.2021 COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT n° RG 19/03575 -n° Portalis 35L7-V-B7D-B7KHM.

ŹRÓDŁA PRAWA

Umowy międzynarodowe

1. Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. zmieniona w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. (załącznik do Aktu sztokholmskiego sporządzony 14.07.1967 r., Dz.U. z 1975 r. poz. 51, załącznik)
2. Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) to międzynarodowe porozumienie dotyczące polityki handlowej zawarte dnia 30 października 1947 w Genewie.
3. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzone w Marakeszu 15 kwietnia 1994 (Dz. U. 1994.336.214 z dnia 23.12.1994).
4. Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. Dz. U. 2009 nr 100 poz. 838.
5. POROZUMIENIE NICEJSKIE dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca

1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r., Dz. U. 2003.63.583 z dnia 15.04.2003.

6. Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r.
7. Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

Akty prawa unijnego

a/ TRAKTATY

1. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. U. C 326 z dnia 26.10.2012).
2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), (Dz. U. C 326 z dnia 26.10.2012).

b/ ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 40/94 (dalej: **Rozporządzenie 40/94**) (Dz.U. L 11, 14.1.1994).
2. 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 madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. L 296/1).
3. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (OJ L 172, 5.7.2005).
4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz. U. L 78, 24.3.2009.

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OJ L 341, 24.12.2015).
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. L 154, 16.6.2017).
8. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430

c/ DYREKTYWY

1. Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 89/104/EWG (Dz. U. L 040, 11/02/1989, s. 1-7.).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. L 299, 8.11.2008, p. 25–33.).
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. L 336, 23.12.2015).

INNE

1. Supplement 8/76 do Bulletin of the European Communities.
2. Supplement 5/80 do Bulletin of the European Communities.
3. Decyzja Rady Nr 88/591 z 24.10.1988 r. ustanawiającą Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich Dz. U. WE L No. 319.
4. Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 1994 roku dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (94/800/WE) Dz. U. L 366 z dnia 23.12.1994.

5. Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty z dnia 26.02.2001, Dz. U. C 80.
6. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
7. Komunikat Prezesa Urzędu nr 4/03 z dnia 16 czerwca 2003, odwołany komunikatem nr 2/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku i usunięty ze stron EUIPO
8. Wspólna Praktyka CP 4: Zakres ochrony znaków czarno-białych, 15.04.2014.
9. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. 2019/C 384 I/01).
10. Wspólna Praktyka CP8: Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, październik 2020.
11. Wspólna praktyka CP12: Dowody w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składanie, struktura i przedstawianie dowodów oraz postępowanie z dowodami poufnymi, marzec 2021.
12. Wspólna praktyka CP13 Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze, listopad 2023.
13. Wytyczne EUIPO dotyczące badania znaków towarowych Unii Europejskiej 2022.
14. Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 1994 roku dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (94/800/WE) (Dz. U. L 366 z dnia 23.12.1994).
15. Communication No 2/20 of the Executive Director of the Office of 10 September 2020 on the impact of the United Kingdom's withdrawal from the European Union on certain aspects of the practice of the Office.

Akty prawa brytyjskiego

AKTY PRAWNE

1. Trade Marks Act 1938 z dnia 13 kwietnia 1938 roku.
2. Territorial Sea Act 1987 (1987 c.49).
3. Trade Mark Act 1994 z dnia 21 lipca 1994 r.

4. Trade Marks (International Registration) Order (SI 1996/714), (SI 2008/2206), (SI 2013/445).
5. Trade Marks Rules 2008.
6. Trade Marks Regulation 2018 (S I 2018/825).

INNE

1. UKIPO Guidance - EU trade mark protection and comparable UK trade marks. Guidance for businesses and organisations holding EU trade marks at the end of the transition period. Published 30.01.2020.

Akty prawa polskiego

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
2. Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 139).
3. Oświadczenie Rządowe o przystąpieniu Polski do międzynarodowego związku ochrony własności przemysłowej z 10 listopada 1919 r. (Dz. U. 1922.8.58 z dnia 04.02.1922).
4. Ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. 1924 nr 31 poz. 306).
5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. 1928 nr 39 poz. 384).
6. Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Polską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie (Dz. U. 1932, nr 2, poz. 8.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U.2022.2000 t.j. z dnia 27.09.2022).
8. Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. 1963 nr 14 poz. 73).

9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DZ. U. 2022.1360 t.j. z dnia 29.06.2022).
10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021.1805 t.j. z dnia 2021.10.04).
11. Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz. U. 1985.5.17 z dnia 1985.02.15).
12. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022.457 t.j. z dnia 24.02.2022).
13. Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. 1993.116.514 z dnia 06.12.1993).
14. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz. U. UE. L.1994.336.214 z dnia 23.12.1994).
15. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21).
16. Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 2003.13.129 z dnia 30.01.2003).
17. Ustawa z dnia 11.09.2015 o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015.1615 z dnia 14.10.2015).
18. Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2019.501).
19. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.288 z dnia 21.02.2020).
20. Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych. Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 139.
21. Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych. (M.P.1992.31.217 z dnia 1992.10.02).
22. Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej, wnioskodawca Minister Rozwoju i Technologii, UD263.

STRONY INTERNETOWE

1. https://dictionary.cambridge.org/
2. https://euipo.europa.eu/
3. https://www.findict.pl/
4. https://www.gov.uk/
5. https://interbrand.com/
6. https://www.justice.gov.uk/
7. https://legislacja.rcl.gov.pl/
8. https://sjp.pwn.pl/doroszewski/
9. https://uprp.gov.pl/
10. https://www.wipo.int/
11. https://www.wsjp.pl/

Wykaz skrótów

1. BOPI – Oficjalny Biuletyn Własności Przemysłowej
2. Dz. U. – Dziennik Ustaw
3. EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
4. EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
5. GATT – Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu
6. KC – Kodeks cywilny
7. KK – Kodeks karny
8. KPA – Kodeks postępowania administracyjnego
9. KPC – Kodeks postępowania administracyjnego
10. KRO – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
11. NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
12. PWP – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
13. SA – Sąd Apelacyjny
14. SN – Sąd Najwyższy
15. SPI – Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
16. SUE – Sąd Unii Europejskiej
17. TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
18. TMAct – Trade Marks Act 1994
19. TRIPS – Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej
20. TS – Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
21. UE – Unia Europejska
22. UKIPO – Brytyjski Urząd Własności Intelektualnej
23. UPRP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
24. UZT – Ustawa o znakach towarowych
25. WE – Wspólnota Europejska
26. WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
27. WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wstęp

Znak towarowy jest jednym z funkcjonujących w obrocie oznaczeń odróżniających, informującym o pochodzeniu towarów i usług. Jego istotą jako dobra niematerialnego jest budowanie związku tak oznaczonego produktu z jego pochodzeniem, zapadającym w pamięć, pozostawiając w świadomości kupujących ogół informacji i wyobrażeń o ~~nim~~ towarze lub usłudze [1]. Wskazując na komercyjne pochodzenie danej oferty rynkowej, pełni w obrocie istotną rolę indywidualizującą, wspierając ekonomiczne powodzenie przedsiębiorcy. Z tego względu tak istotne znaczenie ma zapewnienie takim oznaczeniom odpowiedniej ochrony prawnej, także, a może przede wszystkim na drodze formalnych zgłoszeń, czym świadczy ich znacząca liczba. I tak, przykładowo, w 2021 roku w EUIPO zgłoszono 197986 [2], w UKIPO 196639[3], a w Urzędzie Patentowym RP 15506[4] znaków towarowych.

Kierując się przytoczoną powyżej definicją znaku, wyłącznie poprzez jego używanie w obrocie może powstać w świadomości konsumentów określone wyobrażenie i obraz towaru, a uprawniony w ten sposób kreuje i utrzymuje więź pomiędzy nim a uczestnikami rynku. Dla jej stworzenia i utrzymania konieczna jest rzeczywista eksploatacja znaku w związku z towarem lub usługą. Stąd tak istotny jest wymóg rzeczywistego używania znaku, warunkujący skuteczną jego ochronę i utrzymanie w mocy.

Poprzez rejestrację uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku, co zwykle prowadzi do zdobycia i utrzymania lub też wzmocnienia jego pozycji rynkowej. Rozpoznawalny i ceniony znak towarowy to często jedno z najcenniejszych aktywów przedsiębiorstwa; buduje rozpoznawalność towarów i usług tak oznaczonych, co zwykle wpływa na wysokość generowanych zysków.

---

[1] Por. bliżej R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona: studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*, Lublin 2018, s. 17 i n.; U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej. Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane z uwzględnieniem prawa europejskiego*, Warszawa 2005, s. 16-18 i s. 203; E. Wojcieszko-Głuszko, [w:] *Tom 14b. Prawo własności przemysłowej,* red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 427-428.

[2] Dane ze strony EUIPO https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf, dostęp na dzień 05.01.2023.

[3] Dane ze strony UKIPO https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2021/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2021, dostęp na dzień 05.01.2023.

[4] Dane ze strony UPRP https://uprp.gov.pl/pl/o-urzedzie/statystyki/modul-statystyczny/znaki-towarowe/znaki-towarowe-zgloszone-przez-podmioty-krajowe-i-zagraniczne, dostęp na dzień 05.01.2023.

Jak podają przeprowadzane przez niezależne instytuty badania i rankingi znaków towarowych, prawa te mogą mieć bardzo dużą wartość ekonomiczną, przykładowo do najdroższych znaków w 2022 roku należały Apple – 482215 mld USD, Microsoft – 278288 mld USD oraz Amazon – 2740819 mld USD[5].

Od rzeczywistego używania zależy tak zachowanie prawa, jak i skuteczność podejmowanych przez uprawnionego działań ochronnych. Znak nieużywany jest nieobecny w świadomości konsumentów i tym samym nie jest zdolny do pełnienia podstawowej funkcji, funkcji odróżniającej. Skutkiem jest niemożliwość egzekwowania praw wyłącznych wynikających ze znaku, a nawet utrata tego prawa.

Mimo tak prawnego, jak i rynkowego znaczenia wymogu rzeczywistego używania, a w szczególności konsekwencji prawnych związanych z jego niewypełnieniem, nie ma legalnej definicji, czy też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest rzeczywiste używanie, pomimo, że do przesłanki tej nawiązywano w odpowiednich regulacjach. Pierwsza, dotycząca obowiązku używania znaku towarowego, zawarta została w art. 5C (1) i (2) Konwencji paryskiej[6], pozostawiając do uznania państwom – członkom Związku Paryskiego wprowadzenie do ustawodawstwa krajowego odpowiedniego obowiązku. Konwencję w omawianym zakresie uzupełniły postanowienia TRIPS[7]. Wprawdzie w art. 19.1 i art. 19.2 ostatnio wskazanego Porozumienia także nie narzucono wymogu używania, ale doprecyzowano okres, w jakim znak może być nieużywany i dookreślono ważne tego przyczyny, jak również przesądzono, że używaniem jest także używanie przez osoby trzecie. Przepisy te zostały inkorporowane i uzupełnione w przepisach unijnych i krajowych., tak w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, które to systemy stanowią zakres badań objętych niniejszą pracą.

[5] Badanie *Best Global Brands 2023* przeprowadzone przez INTERBRANDS: https://interbrand.com/best-global-brands/, dostęp na dzień 30.01.2023.

[6] Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku); jeśli inaczej nie zaznaczono Konwencja paryska oznacza Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej, zrewidowaną w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku (Akt sztokholmski).

[7] Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzone w Marakeszu 15 kwietnia 1994 (Dz. U. 1994.336.214 z dnia 23.12.1994).

Na poziomie unijnym przepisy dotyczące używania znaku towarowego znajdują się w Dyrektywie 2015/2436[8] i Rozporządzeniu 2017/1001[9]. Odpowiednie rozwiązania zawarte są w Wielkiej Brytanii w ustawie z dnia 21 lipca 1994 r. Trade Mark Act 1994, a w przypadku Polski – w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[10]. Powyższe regulacje są zgodne z Konwencją paryską oraz TRIPS. Dodatkowo prawo polskie w zakresie używania znaku towarowego jest zgodne z Dyrektywą 2015/2436 i zbieżne z Rozporządzeniem 2017/1001. To samo dotyczy prawa krajowego Wielkiej Brytanii, która po wyjściu z Unii Europejskiej zachowała inkorporowane przed brexitem unijne przepisy dotyczące znaków towarowych.

W prawie unijnym i krajowym badanych jurysdykcji występują pojęcia „używanie" oraz „rzeczywiste używanie". Używanie znaku towarowego jest jedną z przesłanek prawa ochronnego i określa zakres wyłączności przysługujący uprawnionemu. Odpowiednie przepisy zawierają otwarty katalog form używania. Obok używania badane akty odwołują się do rzeczywistego używania znaku towarowego, w szczególności w przepisach dotyczących wygaśnięcia prawa. Ustalają pięcioletni okres, w którym znak może nie być rzeczywiście używany, wskazują skutki nieużywania oraz ważne tego powody. Wszystkie przywołane regulacje uznają za rzeczywiste używanie znaku w pewnym zakresie w formie odmiennej od zarejestrowanej oraz używanie przez osoby trzecie. Wskazują także, że poza określonymi wyjątkami używanie znaku jest niezbędne dla utrzymania prawa do znaku, przy czym nie każde używanie jest tu wystarczające. Taki skutek wiązany jest jedynie z używaniem określanym właśnie jako rzeczywiste.

Ani wyżej wskazane międzynarodowe, unijne, ani krajowe akty prawne nie zawierają definicji rzeczywistego używania znaku. Ustalenie treści tego pojęcia pozostawiono doktrynie i orzecznictwu. Wytyczne w tym zakresie zawarte są w przepisach dotyczących wygaszenia znaku, a ich interpretacja następuje przede wszystkim na podstawie orzecznictwa.

Analiza przywołanych regulacji wskazuje, że rozumienie i interpretacja przesłanki używania znaku, wymaganej do utrzymania prawa ochronnego, ulegała

[8] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. L 336, 23.12.2015, s. 1-26).
[9] Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. L 154, 16.6.2017, s. 1-99).
[10] Dz. U. 2020.286 t.j. z dnia 21.02.2020.

zmianom na przestrzeni lat. Liczba spraw spornych dotyczących zagadnienia rzeczywistego używania znaku świadczy o tym, że pojęcie to rodzi w praktyce wiele wątpliwości interpretacyjnych. Wskazane jest zatem podjęcie próby ustalenia jego treści, w szczególności biorąc pod uwagę znaczenie sankcji związanych z niewypełnieniem wymogu rzeczywistego używania, w tym utratę prawa z jednej strony i tego wpływ na sytuację prawną i faktyczną innych uczestników rynku.

Szczątkowe regulacje w tym zakresie oraz interpretacja pojęcia na podstawie ewoluującego orzecznictwa prowadzą do niejasności i niepewności tak co do zakresu, jak i wymogu rzeczywistego używania. Wskazane wątpliwości są **istotą problemu badawczego** niniejszej pracy i sprowadzają się do dwóch pytań:

1. **Jakie przesłanki powinno spełniać używanie znaku towarowego, aby mogło zostać uznane za rzeczywiste, czyli takie używanie, które pozwala na zachowanie prawa ochronnego na znak towarowy w mocy?**
2. **Czy i jakie okoliczności należy uznać za usprawiedliwiające utrzymanie ochrony w mocy w przypadku braku rzeczywistego używania znaku towarowego?**

W związku z powyższymi pytaniami postawiono i poddano weryfikacji **następujące tezy**:

a. Używanie znaku towarowego ma odmienne znaczenie niż rzeczywiste używanie znaku towarowego. Tym samym nie każde używanie znaku, którego uprawniony może zakazać na podstawie przysługującego mu prawa ochronnego, jest równoznaczne z rzeczywistym używaniem znaku.
b. Przy ocenie, czy dane używanie znaku może zostać uznane za rzeczywiste, znaczenie ma funkcja oraz forma, w jakiej jest on używany, a sam znak powinien być używany w obrocie handlowym, co nie musi wiązać się z osiąganiem zysku. Kluczowe jest, aby używanie dążyło do zachowania lub wykreowania udziałów w rynku. Nie obowiązuje zasada *de minimis* względem zakresu ilościowego i terytorialnego używania znaku, a przesłanki te nie stanowią kluczowych elementów oceny rzeczywistego używania i powinny być oceniane na równi z pozostałymi kryteriami.
c. Uprawniony może dostosować znak do warunków rynkowych, a używanie znaku w postaci różniącej się w niektórych elementach, o ile jednak nie zmieniają odróżniającego charakteru jego zarejestrowanej postaci, może zostać uznane za rzeczywiste. Natomiast uprawniony nie ma prawa do

modyfikowania zakresu towarów i usług, a zatem aby używanie znaku zostało uznane za rzeczywiste, musi ono odbywać się zgodnie z zasadą specjalizacji, czyli w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją.

d. W przypadku używania znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, które może zostać uznane za rzeczywiste, udzielenie zgody nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi wymaganiami, a uprawniony nie musi sprawować faktycznej kontroli takiego używania.

e. W pięcioletnim okresie ochronnym po rejestracji znaku uprawniony może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji bez konieczności wykazywania rzeczywistego używania w jakimkolwiek zakresie oraz nie jest możliwe stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak. Po upływie okresu ochronnego, w celu utrzymania prawa ochronnego, uprawniony nie musi używać znaku w sposób ciągły, a podjęcie lub wznowienie używania sanuje poprzednie okresy nieużywania. Natomiast istnienie ważnych powodów nieużywania, czyli obiektywnych i niezależnych od woli uprawnionego przeszkód, pozwala na uniknięcie sankcji za nieużywanie znaku, jednak nie ma takiego samego wpływu na bieg pięcioletniego okresu nieużywania znaku jak podjęcie używania. Ważne powody wstrzymują jedynie bieg pięcioletniego okresu karencji, a po ustaniu przeszkody okres ten biegnie dalej, a nie jest liczony od początku.

f. Niespełnienie wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego może prowadzić do utraty uprawnień z prawa ochronnego oraz do stwierdzenia jego wygaśnięcia. W przypadku postawienia zarzutu nieużywania znaku to uprawniony jest zobowiązany do wykazania rzeczywistego używania znaku. Może w tym celu posłużyć się dowolnym rodzajem środków dowodowych, z których wynika, że znaku rzeczywiście używa i nie jest w tym zakresie związany żadnymi ograniczeniami. Dowody powinny być rozpatrywane łącznie, ponieważ tylko takie podejście może doprowadzić do ustalenia niezbędnych faktów, nawet jeśli każdy z dowodów, rozpatrywany oddzielnie, byłby niewystarczający, aby stanowić o prawdziwości faktów, na które został powołany.

Celem badawczym niniejszej pracy jest weryfikacja trafności powyższych tez w badanych porządkach prawnych. Biorąc pod uwagę duże znaczenie praktyczne, jakie ma ustalenie zakresu wymogu rzeczywistego używania, ilość zagadnień pozostawionych

rozstrzygnięciu przez orzecznictwo, niezbędne jest przeprowadzenie całościowej analizy powyższych kwestii. Rozpocząć dalsze uwagi należy od ustalenia relacji między używaniem a rzeczywistym używaniem, co pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, **czym różnią się od siebie oba pojęcia**. Następnie przeprowadzona zostanie analiza wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanki utrzymania prawa ochronnego, co zmierza do ustalenia, **jakie cechy powinno mieć używanie, aby mogło zostać uznane za rzeczywiste.** Ważne jest również wskazanie, **jakie kryteria mają znaczenie przy badaniu, czy dane używanie nosi cechy rzeczywistego.**

Z rzeczywistym używaniem znaku towarowego związane jest kolejne zagadnienie to jest nieużywania znaku oraz jego skutki. W tym zakresie celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie: **jakie są skutki braku rzeczywistego używania znaku towarowego i czy istnieją okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie?**

Przy weryfikacji postawionych tez duże znaczenie ma wielopłaszczyznowość zagadnienia używania i wymogu rzeczywistego używania znaku. W celu sprawdzenia powyższych założeń, konieczne jest ustalenie wielu elementów, które definiują oba pojęcia i są niezbędne do spełnienia wymogu używania. Kwestią wymagającą zbadania jest i to, czy używanie znaku, którego uprawniony może zakazać na podstawie przysługującego mu prawa, jest równoznaczne z rzeczywistym używaniem. Przyjmując, że rzeczywiste używanie jest kwalifikowaną formą używania, należy wskazać, na czym ta kwalifikowana postać polega. Rozważyć należy także, czy każda z form lub funkcji używania znaku spełnia przesłankę rzeczywistego używania oraz w jakim zakresie znak powinien być używany, aby można było je uznać za rzeczywiste. Konieczne jest sprawdzenie, czy istnieje lub możliwe jest określenie minimalnego zakresu ilościowego oraz terytorialnego, jaki jest niezbędny do spełnienia wymogu rzeczywistego używania. Zastanowić się należy, jaki stopień modyfikacji znaku będzie dopuszczalny, aby nie został uznany za ingerujący w odróżniający jego charakter. Istotne są także kwestie związane z używaniem znaku przez osoby trzecie, takie jak między innymi forma i zakres zgody, jak również kontrola uprawnionego nad używaniem. Niezdefiniowane są również przyczyny usprawiedliwiające nieużywanie znaku, należy zatem przeanalizować i poszukać wskazówek umożliwiających ich identyfikację. Rozpatrzenia wymagają wreszcie zagadnienia dotyczące pięcioletniego okresu ochronnego nieużywania znaku oraz powiązana z nim możliwość stwierdzenia wygaśnięcia znaku, jak i zarzut nieużywania znaku. Dodatkowo, ze względu na częstą praktykę przedłużania nieużywanych znaków towarowych oraz zgłaszania oznaczeń bez

zamiaru ich używania, a jedynie w celu uniemożliwienia używania konkurencji, należy przeprowadzić ocenę tych zjawisk w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa.

Weryfikacja postawionych w niniejszej pracy tez wymaga ustalenia znaczenia, roli i treści pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego oraz tego, czy są one tak samo rozumiane w prawie unijnym i w badanych porządkach krajowych. Ustalenia pozwolą na dokonanie wykładni rzeczywistego używania znaku towarowego oraz ocenę, czy jest możliwe stworzenie jednolitej wykładni pojęcia rzeczywistego używania.

Odpowiedź na powyższe pytania wymaga pogłębionej analizy, w szczególności ze względu na wprowadzającą istotne zmiany w omawianym zakresie unijną reformę prawa znaków towarowych, wprowadzającą bowiem duże istotne zmiany w unijnych i krajowych przepisach. Chodzi przede wszystkim o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[11], która została implementowana do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[12] dnia 16 marca 2019 roku. Kolejno dnia 1 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie znaków towarowych Unii Europejskiej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[13]. Zmiany w prawie uzasadniają przeprowadzenie analizy powołanych nowych aktów prawnych w zakresie używania i rzeczywistego używania znaku.

Konieczne jest również przeanalizowanie licznych wyroków Trybunału Sprawiedliwości, które odgrywają ważną rolę przy interpretacji pojęcia rzeczywistego używania. Wykładnia prezentowana w orzeczeniach Trybunału wydana w trybie prejudycjalnym ma zastosowanie wobec sporów toczących się na gruncie prawa polskiego w badanym zakresie. Również orzeczenia, wydawane w postepowaniach odwoławczych dotyczących sporów przed EUIPO na podstawie obowiązujących i historycznych rozporządzeń w sprawie znaków unijnych, stanowią cenne wskazówki w sprawach dotyczących rzeczywistego używania. Wyroki te mają znaczący wpływ na rozumienie omawianego pojęcia oraz jego interpretacji.

[11] Dz. U. L 336, 23.12.2015, p. 1-26.
[12] Dz. U. 2020.286 t.j. z dnia 21.02.2020; Ustawa weszła w życie 22 sierpnia 2001 r. i była wielokrotnie zmieniana. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o wersję PWP, która weszła w życie 1 lipca 2020 roku.
[13] Dz. U. L 154, 16.6.2017, s. 1-99.

Jak dotąd brak było kompleksowej analizy monograficznej, która uwzględniałaby zarówno przywołane wyżej zmiany w przepisach, jak i bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do regulacji obowiązujących w kontekście prawa polskiego i unijnego. Dotychczasowe publikacje dotyczące omawianego zagadnienia w prawie polskim i unijnym straciły na aktualności. Opierają się bowiem na stanie prawnym sprzed wprowadzenia nowych regulacji. Cenne i obszerne opracowanie M. Trzebiatowskiego[14] uwzględnia stan prawny na dzień 1 maja 2007 roku i odnosi się do nieobowiązującej już dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 89/104/EWG[15] oraz Rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[16] oraz nieaktualnego PWP. Istnieje wprawdzie międzynarodowe opracowanie zawierające rozdziały dotyczące zagadnienia rzeczywistego używania w Unii, Wielkiej Brytanii oraz Polsce, jednak ze względu na objecie nim wielu jurysdykcji temat ten nie został przedstawiony w sposób wyczerpujący[17]. Również w literaturze unijnej i brytyjskiej nie znajdujemy kompleksowej monografii dotyczącej rzeczywistego używania znaku. Tematyka jest przedmiotem artykułów lub rozdziałów opracowań dotyczących ogólnej tematyki znaków towarowych[18].

Podstawę rozważań stanowią tak przepisy międzynarodowe, unijne oraz brytyjskie i polskie , jak i orzecznictwo i poglądy doktryny. Wybór polskiego prawa jako podstawy badań jest oczywisty ze względu miejsce powstania i język pracy. Ze względu na fakt, iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej, uzasadnione jest odniesienie się w tym zakresie do prawa, orzecznictwa oraz doktryny dotyczącej unijnego systemu znaków towarowych. Ujęcie w rozważaniach Wielkiej Brytanii jest uzasadnione odmiennością systemu prawnego tego państwa względem większości państw członkowskich Unii Europejskiej. System brytyjski nie jest oficjalnie skodyfikowany i opiera się na precedensach sądowych tworzących tzw. *common law*. Co prawda prawo znaków towarowych zostało skodyfikowane, jednak wieloletnia tradycja może mieć

[14] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Warszawa 2007.
[15] Dz. U. L 040, 11.02.1989, s. 1-7.
[16] Dz. U. L 11, 14.1.1994, s. 1-36.
[17] K. Błach-Morysińska, B. Krakowiak, *Poland*, [w:] *Genuine Use of Trademarks*, red. E. Gaspar, Wolters Kluwer 2021.
[18] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names,* London 2018*;* Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern Law of Trade Marks*, Londyn 2012; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks. Law and Practice,* London 2012.

wpływ na stosowanie prawa i wydawane orzeczenia. Ze względu na specyfikę systemu prawnego Wielkiej Brytanii, analiza przyjętych tam rozwiązań w zakresie znaków towarowych umożliwi porównanie brytyjskich zasad z zasadami obowiązującymi w polskim i unijnym systemie prawnym. Interesujące jest, jak państwo systemu *common law* implementowało do swojego systemu rozwiązania unijne i jak je stosowało w omawianym zakresie. Ciekawe jest również prześledzenie podejścia Wielkiej Brytanii do stosowania prawa unijnego przeddzień wystąpienia z Unii i dalsze obserwacje czy podejście to zostanie nadal utrzymane, czy też przyjmie własny kierunek interpretacji i stosowania prawa znaków towarowych, w tym dotyczących rzeczywistego używania. Nie jest także bez znaczenia, że nadal intensywna jest wymiana towarowa między krajami unijnymi a Wielką Brytanią, a zatem poruszane tu zagadnienia mają istotne znaczenie praktyczne.

Dokonany wybór metod badawczych wykorzystanych w niniejszej rozprawie ma w założeniu w jak najlepszy sposób służyć zrealizowaniu założonego celu badawczego. W rozprawie zastosowano metody typowe dla nauk prawnych. Wykorzystano przede wszystkim metody: formalno-dogmatyczną, komparatystyczną i historyczną. Badania prowadzone były głównie przy wykorzystaniu metody formalno-dogmatycznej, która poprzez dokonywanie wykładni tekstów, ustalanie znaczenia podstawowych pojęć, usuwanie sprzeczności i zapełnianie luk oraz kolizji w prawie pozwala na ustalenie jego treści jako elementu porządku prawnego. Metoda dogmatyczna pozwala na ustalenie treści prawa obowiązującego i kwalifikacji prawnej określonych pojęć, nie tylko poprzez wykładnię tekstów prawnych, ale również analizę orzecznictwa i wypowiedzi doktryny zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i wybranych porządków prawnych. W celu dokonania ustaleń wynikających z porównania prawa unijnego, polskiego i brytyjskiego wykorzystano metodę komparatystyczną. Metoda historyczna służyła z kolei przedstawieniu genezy oraz zmian zachodzących w prawie własności przemysłowej, w odniesieniu do sposobu regulacji dotyczących rzeczywistego używania znaków towarowych.

Celowi pracy podporządkowany jest jej układ – składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy dotyczy analizy prawnego i faktycznego znaczenia używania znaku towarowego we współczesnym prawie. Analizie poddano przepisy dotyczące używania oraz rzeczywistego używania znaku towarowego zawarte w: Konwencji paryskiej, Porozumieniu TRIPS oraz prawie unijnym, jak również w ustawodawstwach krajowych Polski i Wielkiej Brytanii. Przedstawienie tych regulacji jest konieczne dla określenia

ram prawnych oraz zarysu problemu, który będzie w dalszej części pracy podlegał dogłębnej analizie. Część ta odnosi się również do roli orzecznictwa unijnego, które ma kluczowe znaczenie dla interpretacji niezdefiniowanych pojęć prawa unijnego. W tym miejscu znajdują się rozważania dotyczące celu i funkcji rozwiązań dotyczących rzeczywistego używania znaku, co ma wpływ na kierunek interpretacji tego pojęcia.

Rozdział drugi poświęcono ustaleniu, czy pojęcia używanie i rzeczywiste używanie pokrywają się, a jeśli tak, to w jakim zakresie. W tym celu zbadano zakres obu pojęć oraz ich wzajemny stosunek. W rozdziale tym przedstawiono kluczowe aspekty badanych pojęć, uwzględniając ich praktyczne skutki oraz oddziaływanie na prawa i obowiązki uprawnionego. Zaznaczono znaczenie najważniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących pojęcia rzeczywistego używania. Rozważono także zasadność tezy, że nie każda forma używania znaku może stanowić jego rzeczywiste używanie.

Przeprowadzona analiza zawarta w dwóch pierwszych rozdziałach stanowi niezbędną podstawę dla dalszych rozważań. Rozdział trzeci poświęcono analizie przesłanek, jakie muszą zostać spełnione, aby używanie znaku zostało uznane za rzeczywiste. Badania i rozważania tej części pracy dotyczą funkcji, w jakiej znak towarowy jest używany, jak również zagadnieniu publicznego jego używania. Poruszona została także problematyka związana z zasadą specjalizacji i jej wpływu na rzeczywiste używanie znaku. Dodatkowo przedstawiono i przenalizowano zagadnienie szczególne dotyczące sposobów używania znaku, jak używanie znaku w odniesieniu do towarów i usług, używanie w reklamie, w Internecie oraz jako firmy.

W dalszej części, w rozdziale czwartym, badania skupiają się na kryteriach oceny rzeczywistego używania. Po przedstawieniu czynników mających wpływ na ocenę, w tej części pracy rozważono kwestię zakresu ilościowego i terytorialnego używania. Analizie poddano zagadnienia związane z interpretację pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego, takie jak używanie przez osobę trzecią oraz używanie w formie odmiennej od zarejestrowanej.

Rozdział piąty zawiera uwagi dotyczące skutków nieużywania znaku towarowego. Badane kwestie dotyczą określenia, kiedy można mówić o nieużywaniu znaku towarowego oraz konsekwencjach, jakie niesie za sobą brak rzeczywistego używania. Poruszono zagadnienia związane z pięcioletnim okresem ochronnym, w którym znak towarowy może być nieużywany. Następnie badano okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie znaku oraz problematykę dotyczącą skutków

nieużywania. Kolejno rozważano kwestie dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego, w tym, kiedy i kto może taki zarzut postawić oraz jakiego okresu powinno dotyczyć wykazanie używania znaku w poszczególnych postępowaniach spornych. Sposoby wykazania używania znaku, a więc ciężar dowodu oraz środki dowodowe, jakimi może posługiwać się uprawniony, scharakteryzowano w dalszej części rozdziału piątego. Analizie poddano również skutek nieużywania znaku w postaci utraty możliwości skutecznego dochodzenia praw lub przeciwstawiania się rejestracji późniejszych znaków towarowych na podstawie nieużywanego znaku. Końcowe rozważania tego rozdziału dotyczą zagadnień związanych z przedłużeniem ochrony nieużywanego znaku oraz powtórną rejestracją nieużywanego znaku.

Prowadzone w pracy analizy zostały podsumowane w poszczególnych rozdziałach. Ostatnią część rozprawy stanowią uwagi końcowe, w których przedstawiono wnioski co do postawionych w pracy tez.

Zaproponowany układ pracy prowadzi od przepisów regulujących rzeczywiste używanie znaku towarowego, przez definicję pojęcia, analizę elementów składowych definicji oraz zagadnień ogólnych i szczególnych dotyczących rzeczywistego używania znaku - do problematyki związanej z nieużywaniem znaku towarowego i skutkami nieużywania. Powyższa konstrukcja w założeniu ma pozwalać na całościowe i uporządkowane przenalizowanie problemu rzeczywistego używania znaku. Poza zakresem pracy pozostają zagadnienia dotyczące używania i rzeczywistego używania wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego. Ze względu na specyfikę powyższych znaków, zagadnienia te mogą stanowić odrębny przedmiot badań.

Rozprawa uwzględnia stan prawny na 20 grudnia 2022 roku.

1. Rozwój i znaczenie unormowań prawnych dotyczących używania i rzeczywistego używania znaku towarowego na tle prawnoporównawczym

Uwagi dotyczące zagadnienia wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanki utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy należy rozpocząć od analizy przepisów regulujących tę kwestię. Dla ustalenia istoty zagadnienia oraz obszarów wymagających dalszego badania konieczne jest prześledzenie, jak zagadnienie używania znaku było i jest regulowane w aktach prawnych.

Rozdział ten zostanie poświęcony szczegółowym badaniom i interpretacji przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego badanych porządków prawnych, które regulują kwestię rzeczywistego używania znaku towarowego jako warunku utrzymania prawa ochronnego na znak. Kluczowe jest zrozumienie, jak ten wymóg ewoluował i jak jest obecnie interpretowany w badanych porządkach prawnych.

Analizie zostanie poddane prawo międzynarodowe, które jako fundament regulacji prawnych dostarcza ogólnych wytycznych i standardów kształtujących krajowe podejścia do badanego problemu. Następnie autorka przejdzie do prawa unijnego, które ma bezpośredni wpływ na prawodawstwo państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski i do momentu wystąpienia z Unii również Wielkiej Brytanii. Ostatnią, lecz równie istotną częścią analizy, będą przepisy krajowe brytyjskie oraz polskie, które zawierają charakterystyczne dla badanych porządków rozwiązania i interpretacje dotyczące używania znaków towarowych. Prawo krajowe, choć oparte na międzynarodowych i unijnych standardach, często przynosi indywidualne podejście do zagadnienia używania znaków towarowych, odzwierciedlając specyfikę lokalnego rynku i praktyki handlowe.

Ważnym elementem tej analizy będą również zapisy historyczne, które pozwolą na zrozumienie ewolucji przepisów oraz ich wpływu na obecną praktykę. Badania historyczne stanowią bowiem cenne źródło wiedzy o przesłankach i motywacjach stojących za obecnymi regulacjami.

Podstawowe zagadnienia to umiejscowienie przepisów w systemie prawa oraz miarodajne zasady prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, jak również cel przepisów i kontekst, w jakim funkcjonują. Szczegółowa analiza regulacji prawnych dotyczących używania i rzeczywistego używania znaku towarowego pozwoli na ustalenie

istoty takiego używania, wyjaśnienie kluczowych różnic w przepisach międzynarodowych, unijnych i krajowych oraz zidentyfikuje obszary wymagające dalszych badań. Jak się wydaje, to podejście jest niezbędne, by w pełni zrozumieć ramy prawne regulujące używanie oraz ich praktyczne implikacje.

1.1 Prawo międzynarodowe

Własność intelektualna, której częścią są znaki towarowe, ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju ekonomii i gospodarki światowej. Kluczowe jest zatem zapewnienie minimalnej ochrony przedmiotów tej szczególnej własności na tym samym poziomie w wielu państwach. W zakresie znaków towarowych regulacje międzynarodowe harmonizują prawo i przyczyniają się do wzmocnienia jednolitej ochrony. Część międzynarodowych umów przyczynia się do uproszczenia systemu ochrony. Ich celem jest również zapewnienie wzajemności traktowania obywateli umawiających się państw.

Poniżej zostaną omówione kluczowe akty międzynarodowe dotyczące problematyki używania znaków towarowych, to jest Konwencja paryska oraz TRIPS. Obok analizy odpowiednich przepisów, dla zrozumienia wagi tych regulacji, konieczne jest przedstawienie zarysu historycznego ich rozwoju oraz standardu ochrony, jaki zapewniają.

1.1.1 Konwencja paryska

Rozwój naukowo-techniczny oraz wzrost znaczenia międzynarodowej wymiany handlowej i związanej z tym konkurencji przyczynił się do poszukiwania kolejnych rozwiązań zapewniających ochronę prawa własności przemysłowej w skali międzynarodowej. Przed wejściem w życie Konwencji paryskiej podmioty zainteresowane np. ochroną wynalazków w wielu krajach musiały dokonywać zgłoszeń patentowych we wszystkich tych krajach jednocześnie. Dodatkowo, jeśli chciały pokazać swoje rozwiązania na wystawie, musiały złożyć zgłoszenie patentowe przed taką prezentacją. Niedopełnienie ww. formalności prowadziło do utraty nowości będącej jedną z przesłanek patentowych i skutkowało wejściem wynalazków do domeny publicznej. Uniknięcie utraty prawa przez publikację zgłoszenia patentowego, ujawnienie wynalazku na wystawach międzynarodowych przed złożeniem zgłoszeń krajowych oraz

harmonizacja prawa na poziomie międzynarodowym to główne przyczyny rozpoczęcia prac nad Konwencją paryską[19].

Celem Konwencji paryskiej było stworzenie regulacji ponadpaństwowej zmierzającej do uniwersalizacji ochrony własności przemysłowej. Ze względu na rozwój gospodarczy oraz wzrost wymiany handlowej na skalę międzynarodową pod koniec XIX wieku, ochrona terytorialna praw własności intelektualnej i przemysłowej okazała się być niewystraczająca. Konieczne było wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiłby ochronę powstających innowacyjnych rozwiązań w skali międzynarodowej[20]. Konwencja miała podnieść poziom ochrony i przystosować go do rozwijającego się świata i pojawiających się nowych przedmiotów własności przemysłowej wymagających ochrony[21].

Przyjęty w 1883 roku Akt Konwencji przewidywał dokonywanie okresowych przeglądów jej postanowień, mających na celu wprowadzanie modyfikacji dokumentu. Dzięki rewizjom odpowiadała ona zmianom wynikającym z postępu nauki i techniki, które stwarzały nowe wyzwania w wymianie międzynarodowej. Zgodnie z powyższym założeniem, Konwencja była rewidowana i zmieniana na następujących konferencjach: w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku, w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku, w Londynie dnia 2 czerwca 1934 roku, w Lizbonie dnia 31 października 1958 roku i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku[22]. Wynikiem tych zmian jest m.in. pojawienie się nowych przedmiotów chronionych czy wprowadzenie nowych koncepcji, jak np. tej dotyczącej dobrych obyczajów

[19] Wynalazcy, którzy zostali zaproszeni na międzynarodową wystawę wynalazków w Wiedniu w 1873 roku, nie chcieli wystawiać swoich rozwiązań ze względu na związaną z ujawnieniem utratę możliwości uzyskania ochrony patentowej. Doprowadziło to do uchwalenia specjalnej austriackiej ustawy, która zapewniała wystawcom tymczasową ochronę oraz do Kongresu Wiedeńskiego w sprawie reformy patentowej, który odbył się w tym samym roku. Po Kongresie Wiedeńskim zwołano w Paryżu w 1878 roku Międzynarodowy Kongres Własności Przemysłowej. Podczas tego spotkana ustalono, że należy zwołać międzynarodową konferencję dyplomatyczną, której zadaniem będzie określenie podstaw jednolitego ustawodawstwa w dziedzinie własności przemysłowej. Podczas Konferencji w Paryżu w 1880 r. przyjęto projekt konwencji, nad którą prace zakończono na kolejnej konferencji dyplomatycznej zwołanej w Paryżu w 1883 roku.

[20] Ch. Waelde, A. Brown, S. Kheria i in., *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford 2013, s. 23; H.W. Cornish, *Intellectual Property Right,* New Dehli 2011, s. 221; WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK, WIPO Publication no. 489, 2008, p. 241; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual Property Law. 5th edition*, Oxford 2018, p. 6-7.

[21] Bliżej na temat socjalnego i ekonomicznego tła dotyczącego wprowadzenia Konwencji paryskiej zob. S. Ricketson, *The Paris convention for the protection of industrial property. A Commentary*, Oxford 2015, s. 3 i n.

[22] Zob. S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 65-96; A. Kur, *TRIPS and trademark law*, [w:] *IIC Studies. Studies in Industrial Property and Copyright Law. Volume 18. From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, ref. F.K. Beier, G. Schricker, Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo 1996, s. 93; J. Błeszyński, A. Nowicka, *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008, Wprowadzenie.

w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[23]. Również unormowania dotyczące używania znaku były przedmiotem rewizji, o czym poniżej. Postępujący rozwój gospodarczy, ekspansja międzynarodowa i związany z tym wzrost konkurencji, potwierdzają zasadność rewizji Konwencji i zmian w prawie własności przemysłowej.

Konwencja paryska[24] jest najstarszym i najważniejszym aktem prawa międzynarodowego dotyczącym prawa własności przemysłowej. Jest to pierwsza wielostronna umowa w tym zakresie. Późniejsze konwencje regulujące poszczególne prawa (do wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych) mają w stosunku do niej charakter komplementarny i nie naruszają ustalonych przez nią zasad. Konwencja została podpisana podczas konferencji dyplomatycznej w Paryżu 20 marca 1883 roku. Podpisało ją 11 państw: Belgia, Brazylia, Francja, Gwatemala, Włochy, Holandia, Portugalia, Salwador, Serbia, Hiszpania i Szwajcaria. W tym samym czasie dokumenty akcesyjne zostały złożone przez Ekwador, Tunezję oraz Wielką Brytanię[25]. Akt jest administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (dalej: **WIPO**).

Znakomita większość Państw Związkowych, bo aż 168 państw na 179 członków[26], przystąpiła do Aktu Sztokholmskiego z 1967 roku, który zapewnia wyższy poziom ochrony w porównaniu do wcześniejszych wersji. Niektóre państwa, ze względu na to, iż ich prawo krajowe nie przyznaje tak szerokiej ochrony jak Konwencja paryska, pozostały przy Akcie Lizbońskim czy Londyńskim. Zasadą jest, że ostatni akt jest dostępny dla dotychczasowych członków Związku Paryskiego. Jest on także dostępny dla nowych członków, którzy nie mają możliwości przystąpienia do aktów wcześniejszych. Ze względu na to, iż Państwa Związkowe nie muszą przyjmować kolejnych wersji Konwencji, mamy do czynienia z sytuacją, w której możliwe jest funkcjonowanie wcześniejszych wersji dokumentów, które są wiążące między ich

[23] Wprowadzony na podstawie rewizji haskiej; tekst haski Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1925 r., zamieszczony w: Dz. U. 1932, nr 2, poz. 8., zob. A. Mokrysz-Olszyńska, *Zagadnienia prawne nieuczciwej konkurencji*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1983, Rok XLV - zeszyt 3, s. 118.

[24] Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku); jeśli inaczej nie zaznaczono Konwencja paryska oznacza Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej, zrewidowaną w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku (Akt sztokholmski).

[25] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised as Stockholm in 1967,* Geneva 1968, s. 9; na temat umów i spotkań poprzedzających zawarcie Konwencji paryskiej zob. S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 25-61.

[26] Dane na dzień 9 czerwca 2022 roku, źródło: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf, dostęp na dzień 11.11.22.

uczestnikami oraz nowszych aktów przewidujących wyższy poziom ochrony. Mimo istnienia różnych wersji aktów konwencyjnych, członkowie Związku Paryskiego są związani w ramach aktu, który przyjęły podstawowymi zasadami ochrony własności przemysłowej przyjętymi na gruncie danego aktu.

Polska jest stroną konwencji od 10 listopada 1919 roku[27]. Wielka Brytania była jednym z państw, które złożyło dokument akcesyjny w dniu podpisania Konwencji paryskiej[28]. Wszystkie państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej są członkami Konwencji paryskiej, jednak ze względu na fakt, że Konwencja nie przewiduje możliwości członkostwa organizacji ponadnarodowych, sama Unia Europejska nie jest jej członkiem[29]. Regulacje Konwencji paryskiej obowiązują jednak w Unii Europejskiej

[27] Polska przystąpiła do Konwekcji Paryskiej wykonując zobowiązanie przyjęte w małym traktacie wersalskim
z 28 czerwca 1919 roku na mocy oświadczenia rządowego z 10 listopada 1919 roku (Dz. U. 1922.8.58 z dnia 04.02.1922). Obecnie obowiązujący tekst konwencji – Akt Sztokholmski – wszedł w życie w Polsce 24 marca 1975 roku. Jest to wersja dokumentu, do której przystąpiło najwięcej państw. Źródło: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf. Więcej na temat przystępowania Polski do poszczególnych aktów zmieniających Konwencję paryską patrz: J. Błeszyński, A. Nowicka, *Konwencja Paryska…, op. cit.,* s. 44 in.; Polska Konstytucja wyraźnie określa miejsce umów międzynarodowych w systemie źródeł polskiego prawa. Ratyfikowana umowa międzynarodowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i z momentem ogłoszenia jest częścią krajowego porządku prawnego i co do zasady podlega bezpośredniemu stosowaniu. Konstytucja przewiduje pierwszeństwo przed ustawą umowy międzynarodowej ratyfikowanej za zgodą parlamentu, jeśli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. W przypadku prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której członkiem jest Polska, prawo to jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Polska przystąpiła do Konwencji paryskiej oraz TRIPS przed wejściem w życie Konstytucji. Umowy te, jako umowy międzynarodowe ratyfikowane na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych i ogłoszone w Dzienniku Ustaw, uznaje się za umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji. Zarówno Konwencja paryska oraz TRIPS podlegają zasadzie bezpośredniego stosowania oraz pierwszeństwa przed ustawą (Art. 241 ust. 1 Konstytucji); zob. R. Szafarz, *Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym w świetle nowej konstytucji,* „Państwo i Prawo" 1998, nr 1, s. 3 i n.; A. Wyrozumska, *Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym w świetle nowej Konstytucji*, „Państwo i Prawo" 1998, nr 4, s. 79 i n. oraz A. Wasilkowski, *Transformacja czy inkorporacja?*, „Państwo i Prawo" 1998, nr 4, s. 85 i n.; M. Haczkowska, [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, red. M. Haczkowska, Lexis Nexis 2014, kom. do art. 91.

[28] Akt Sztokholmski obowiązuje w Wielkiej Brytanii od 26 kwietnia 1970 lub 19 maja 1970 roku. Są to dwie daty podawane alternatywnie przez Dyrektora Generalnego WIPO komunikowane Państwom Związkowym. Źródło: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf; Wielka Brytania jest przykładem państwa, w którym umowy międzynarodowe nie mają bezpośredniego skutku. Regulacje międzynarodowe wiążą tylko państwo, a ich zastosowanie do obywateli zależy od implementacji lub dostosowania przepisów krajowych do umów międzynarodowych. Prawo krajowe jest dostosowywane do umów międzynarodowych, tak aby nie było rozbieżności w przepisach. Dodatkowo w Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada interpretacji norm prawnych zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych: zob. J.E. Giust, *Noncompliance with TRIPS by developed and developing countries: Is TRIPS working?*, IND. INT'L & COMP. L. REV. 1997, Vol. 8:1, s. 85-86; G. Tritton, *Tritton on Intellectual Property in Europe*, London 2014, s. 367.

[29] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law*, OUP Oxford, 2017, s. 32, Kindle Edition; Unia Europejska jest organizacją międzynarodową i może zawierać umowy międzynarodowe. Umowy zawarte przez Unię Europejską wiążą jej instytucje oraz państwa członkowskie. Umowy międzynarodowe zawierane z państwami trzecimi lub z organizacjami międzynarodowymi są integralną częścią unijnego porządku prawnego. Art. 216 Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

na mocy Porozumienia TRIPS, które w art. 2 ust. 1 inkorporuje w całości przepisy materialne Konwencji, o czym bliżej w dalszej części pracy. W zakresie znaków towarowych, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[30] w preambule bezpośrednio stwierdza, że państwa członkowskie związane są Konwencją i niezbędne jest, aby dyrektywa była w pełni zgodna z jej postanowieniami. W związku z harmonizacją prawa państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie znaków towarowych, normy Konwencji paryskiej znajdują również zastosowanie w prawie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[31].

Konwencja ustala zasady o charakterze ogólnym, odnoszące się do wszystkich przedmiotów prawa własności przemysłowej, w tym do patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Są to w szczególności zasady: standardu narodowego, minimum ochrony konwencyjnej czy terytorialności systemów ochrony prawnej, pierwszeństwa konwencyjnego, przyznania ochrony znakom telle-quelle, przyznania ochrony znakom powszechnie znanym czy przyznania ochrony wspólnym znakom towarowym[32]. Konwencja zawiera również zasady szczególne, w tym dotyczące znaków towarowych. Przed zawarciem Konwencji paryskiej rejestracja znaków towarowych była znana w kilku rozwiniętych gospodarczo krajach. Jak zauważają komentatorzy, systemy te były jednak niespójne i różniły się zarówno pod

- Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. C 326 z dnia 26.10.2012, s. 47-390; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.,* s. 69; Umowy międzynarodowe zawierane z państwami trzecimi lub z organizacjami międzynarodowymi są integralną częścią unijnego porządku prawnego. Niektóre umowy mogą mieć skutek bezpośredni. W takim przypadku prawnie wiążące są postanowienia umowy, a nie przepisy prawa wtórnego (dyrektywy, rozporządzenia decyzji), które należy dostosować do zapisów umowy. Trybunał Sprawiedliwości uznaje się za właściwy do interpretacji postanowień umów międzynarodowych, w tym tych o charakterze mieszanym. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia: 15.03.2012, Società Consortile Fonografici (SCF) vs. Marc Del Corso, C-135/10; ECLI:EU:C:2012:140; 30.04.1974, R. & V. Haegeman vs. państwu belgijskiemu, 181/73 Haegeman, ECLI:EU:C:1974:41, pkt 5; 30.09.1987, Meryem Demirel przeciwko Stadt Schwäbisch Gmünd, 12/86 ECLI:EU:C:1987:400, pkt 7; 22.10.2009, Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras vs. Deutscher Luftpool i innym, C-301/08 Bogiatzi, ECLI:EU:C:2009:649, pkt 23; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 69. Państwa członkowskie odpowiadają za prawidłowe wykonanie umów międzynarodowych względem Unii Europejskiej - Wyrok TSUE z dnia 26.10.1982, Hauptzollamt Mainz vs. C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., C-104/81, ECLI:EU:C:1982:362.

[30] Dz. U. L 336, 23.12.2015, s. 1-26.

[31] Dz. U. L 154 z 16.6.2017, s. 1-99.

[32] Zob bliżej: S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit*., s. 336 i n.; *WIPO INTELLECTUAL…, op. cit.*, p. 242-243; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14b. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 361-364; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.,* s. 360.

względem materialnym, jak i procesowym[33]. Jednym z zagadnień szczególnych, normowanych przez Konwencję, jest kwestia używania znaku towarowego[34].

Akt ten odnosi do znaków towarowych w art. 5C (1), (2) i (3), przy czym zagadnienia dotyczące używania znaku towarowego uregulowane są w art. 5C (1) i (2), gdzie ustęp pierwszy wprowadzony został do Konwencji podczas konferencji rewizyjnej w Hadze w 1925 r. jako zmiana zgłoszona przez Wielka Brytanię, Niemcy i Australię, a pozostałe dwa ustępy zostały dodane na konferencji rewizyjnej w Londynie w 1934 roku[35]. Normy dotyczące używania znaku realizują zasady minimum konwencyjnego. Zasada ta polega na przyznawaniu obcym obywatelom państw członkowskich ochrony przewidzianej w ramach tzw. praw specjalnych, w tym art. 5C Konwencji. Podmioty uprawnione mogą powoływać się na te przepisy we wszystkich sytuacjach, gdy ustawodawstwo wewnętrzne danego państwa-sygnatariusza Konwencji, państwa żądanej ochrony, przyznaje w swoim prawie wewnętrznym słabszą ochronę niż wynika z postanowień Konwencji dotyczących minimalnego poziomu ochrony. Powyższe zapewnia stworzenie podstawowego poziomu ochrony międzynarodowej i częściowej unifikacji prawa w tym zakresie[36].

Zgodnie z art. 5C (1) Konwencji paryskiej dopuszczalne jest ustalenie przez prawo państwa związkowego obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego, z tym że rejestracja może wygasnąć dopiero po upływie stosownego terminu, a zainteresowany ma możliwość usprawiedliwienia powodów bezczynności. Redakcja tego przepisu wskazuje, że Konwencja nie ustanawia obowiązku używania znaku towarowego jako zasady prawa znaków towarowych. Tym samym nie narzuca państwom związkowym wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego takiego obowiązku, ale uznaje tę instytucję prawną za dopuszczalną. Powyższe potwierdza przebieg debaty nad wprowadzeniem zmian, z której jasno wynika, że strony Konwencji paryskiej nie chciały wprowadzić obowiązku używania znaku, jak i z zapewnienia bezpiecznych zapisów proceduralnych w przypadku braku używania znaku oraz pozostawienie tej instytucji do

[33] S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 21-23.
[34] Zob. *WIPO INTELLECTUAL…, op. cit.,* p. 243-244; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego*…, *op. cit.*, s. 364-372.
[35] S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 593; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 56, Kindle Edition.
[36] Zob. bliżej R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej*, „Studia Prawa Prywatnego" 2010, 01, s. 119 i n.; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, s. 2.

uznania państw związkowych[37]. Jeśli jednak państwo związkowe wprowadzi taki obowiązek, to musi on być zgodny z art. 5C (1) Konwencji paryskiej. Przepisy krajowe nie mogą także być bardziej restrykcyjne niż normy konwencyjne. Jak zauważa się w piśmiennictwie, Konwencja ustala granice obowiązku używania, zapobiegając w ten sposób zbyt rygorystycznym regulacjom krajowym[38].

Analizowany akt prawny nie definiuje pojęcia używania znaku. Jak wynika z raportu komitetu redakcyjnego Konwencji, używanie powinno być rozumiane jako obecność produktów ze znakiem w państwach, w których żądano ochrony[39]. Nie określa również ani stosownego terminu, w którym znak może być nieużywany, ani usprawiedliwionych powodów nieużywania. Co do okresu ochronnego, w którym znak może być nieużywany, to podczas spotkania w Hadze wiele państw optowało za określeniem go na 3 lata, jednak ze względu na brak jednomyślności pozostało określenie „stosowny termin" (*reasonable period*, *une délai équitable*), jako mniej kategoryczne. Problem ten był również poruszanych na konferencji w Londynie, gdzie Stany Zjednoczone zaproponowały okres 5 lat, który również nie został przyjęty[40]. W efekcie kwestie te pozostawiono ustawodawcom krajowym.

Na gruncie Konwencji za stosowny termin uznaje się taki, który zapewni uprawnionemu ze znaku wystarczająco dużo czasu do rozpoczęcia używania znaku. Przy określaniu terminu należy wziąć pod uwagę fakt, że uprawniony ze znaku zobowiązany jest do jego używania w kilku państwach. Z kolei za usprawiedliwione uznać będzie można powody wynikające z prawnych lub ekonomicznych przesłanek, które są niezależne od uprawnionego ze znaku. W piśmiennictwie jako przykłady podaje się zakaz importu towarów ze znakiem[41] czy przyczyny objęte siła wyższą, jak przykładowo wojna czy katastrofy naturalne[42].

Odnośnie określenia osoby, na której powinien ciążyć obowiązek używania znaku, Konwencja paryska w art. 5C(2) wskazuje „zainteresowanego". Komentatorzy zauważają, że redakcja przepisu oraz odniesienie się ogólnie do osoby zainteresowanej

[37] Zob. S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 593 wraz z cytowanymi raportami z przebiegu głosowań.
[38] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 2; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym*, [w:] *Problemy Prawa Znaków Towarowych*, red. J. Barta, Zeszyt 86, Kraków 2004, s. 114.
[39] Za S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 594 i cytowany tam raport komitetu redakcyjnego.
[40] Zob. S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 593; zob. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 117-118.
[41] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.*, s. 76*; WIPO INTELLECTUAL…, op. cit.,* p. 250.
[42] S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 594.

stanowi podstawę dla szerszej wykładni podmiotowej tego przepisu i odniesienia go nie tylko do uprawnionego ze znaku, ale również do osób trzecich, w tym np. do licencjobiorcy znaku[43]. Ma to znaczenie przy określeniu osoby używającej znak i rozszerza krąg osób, które poprzez używanie znaku mogą zapobiec wystąpieniu negatywnych skutków związanych z jego nieużywaniem, takich jak np. utrata prawa powoływania się na znak towarowy w postępowaniach spornych czy stwierdzenie wygaśnięcia znaku.

Co do zasady znak towarowy powinien być używany w takiej postaci, w jakiej został zgłoszony. To uprawniony ze znaku wybiera formę i przedstawienie znaku, jakie zgłasza, zatem w takiej samej formie powinien go używać. Na konferencji rewizyjnej w Londynie został dodany art. 5C (2) Konwencji, który wprowadza wyjątek od tej reguły. Zgodnie z omawianą normą za używanie znaku towarowego uznaje się również używanie znaku w postaci różniącej się w części od postaci znaku zarejestrowanego, pod warunkiem że niezmienione pozostają znamiona odróżniające znaku[44]. Redakcja przepisu wskazuje na możliwość zmiany znaku, ale tylko w pewnych elementach, np. co do kolorystyki, niektórych elementów grafiki czy układu. Zmiany nie powinny wpływać na odbiór znaku przez konsumenta. To znaczy, że konsument powinien mieć to samo wrażenie przy odbiorze znaku w zmienionej formie, co przy odbiorze znaku w zarejestrowanej formie. Konwencja paryska w tym zakresie zapewnia, że używanie znaku w formie zmienionej, ale nie zmieniającej charakteru odróżniającego znaku, nie doprowadzi do wygaszenia znaku i nie ograniczy przyznanej ochrony[45].

Powyższe unormowania zezwalające na używanie znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej były nowatorskie i wyznaczały rewolucyjne zmiany w tym zakresie w stosunku do obowiązujących w tym czasie regulacji krajowych państw związkowych. Przepisy krajowe nakładające obowiązek zgodności znaku używanego ze znakiem zarejestrowanym w kraju, w którym żądano ochrony na podstawie Konwencji paryskiej, stały się sprzeczne z normami konwencyjnymi. Uprawnieni ze znaków mogli w ramach wspomnianej powyżej zasady minimum konwencyjnego korzystać z regulacji umożliwiających korzystanie ze znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej. Należy

[43] Tak G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit*., s. 77; A. Adamczak, V. M. du, M. Gędłek, [w:] *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Szewc, Warszawa 2008, art. 5.
[44] Wcześniej kwestia ta nie była regulowana przez Konwencję. Debata nad przyjęciem art. 5C (2) przebiegła bardzo szybko. Zob. S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 594; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 118 i n.
[45] S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 595; A. Adamczak, V.M. Du, M. Gędłek, [w:] *Konwencja paryska…, op. cit.,* art. 5.

zgodzić się z komentatorami, którzy zauważają, że rozwiązanie takie ma ekonomiczne uzasadnienie, a to ze względu na działanie przez uprawnionego ze znaku na wielu rynkach, co wymusza dostosowanie znaku do danych realiów rynkowych[46]. Często zmiana polega na tłumaczeniu elementu słownego na język państwa, w którym używa się znaku, czy też dokonanie transliteracji[47]. Ocena charakteru wprowadzonych w znaku zmian należy do organów krajowych i jest uzależniona od warunków rynkowych i okoliczności danej sprawy[48]. Porównanie znaku używanego na rynku odbywa się względem znaku zarejestrowanego w państwie związkowym.

Pojęcie „znak towarowy" obejmuje znaki zarejestrowane do oznaczania towarów – znaki towarowe oraz zarejestrowane do oznaczania usług – znaki usługowe. Konwencja paryska do momentu konferencji rewizyjnej w Lizbonie w 1958 roku nie zawierała norm dotyczących znaków usługowych[49], kiedy to została wprowadzona do Konwencji ochrona usługowych znaków towarowych. Ze względu na późniejsze objęcie Konwencją znaków usługowych, niż wprowadzenie norm dotyczących używania znaku towarowego, co – przypomnijmy – nastąpiło podczas konferencji rewizyjnej w Hadze w 1925 roku (Art. 5C (1) i (2) Konwencji) i w Londynie w 1934 (Art. 5C (3) Konwencji), pojawiała się kwestia objęcia znaków usługowych normami konwencyjnymi dotyczącymi ich używania. Początkowo przyjmowano, że ze względu na późniejsze wprowadzenie do tekstu konwencji znaków usługowych, należy przyjąć, że nie znajdują do nich zastosowania[50]. Znane jest również stanowisko, że art. 5C Konwencji paryskiej odnosi się tylko do znaków towarowych, ale państwa związkowe mogą rozszerzyć jego stosowanie na znaki usługowe[51]. Biorąc pod uwagę rozwój legislacji i włączenie zarówno norm dotyczących używania znaków, jak i znaków usługowych do porządków prawnych, należy uznać, że po okresie wątpliwości co do tego, czy powyższe postanowienia mają zastosowanie także do znaków usługowych, obecnie przyjmuje się, że omawiane regulacje dotyczące znaków towarowych znajdują zastosowanie do znaków towarowych zarejestrowanych zarówno dla towarów, jak i usług[52].

---

[46] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.,* s. 76, uzasadnienie z protokołu konferencji londyńskiej z 1934 r.
[47] S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 594.
[48] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.*, s. 77; S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 594.
[49] zob. W. Kowalski, [w:] *Konwencja paryska…, op. cit.,* art. 6(sex); Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 3.
[50] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.*, s. 75.
[51] S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 593.
[52] Tak też M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 4. Odnosząc się pokrótce do zagadnienia znaków usługowych, historycznie pojęcie znaku towarowego w badanych porządkach prawnych obejmowało wyłącznie znaki towarowe przeznaczone do odróżniania towarów. Sytuacja ta zmieniła się

W państwach związkowych, w których podstawą ochrony jest używanie znaku, a nie rejestracja, znaczenie Konwencji paryskiej w zakresie obowiązku używania znaku ma mniejsze znaczenie. Zgodnie z prawem znaków towarowych takich państw, nieużywanie znaku może być podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego. W takim przypadku regulacje konwencji ustanawiające ograniczenia wygaszenia poprzez upłynięcie uzasadnionego okresu nieużywania, jak również możliwość usprawiedliwia nieużywania znaku nie dotyczą bezpośrednio praw wynikających z używania.

Omówione wyżej regulacje odgrywają znaczącą rolę w ocenie wymogu używania znaków towarowych. Ze względu na swoje pochodzenie i międzynarodowy charakter mają fundamentalne znaczenie w kontekście prawnej interpretacji i zastosowania kryterium używania znaku. Jednakże natura tych regulacji, charakteryzująca się pewną abstrakcją i wykorzystaniem niedookreślonych zwrotów przy definiowaniu poszczególnych warunków, stwarza obszary niepewności. Doprecyzowanie zagadnień związanych z używaniem znaku zawiera omówione poniżej Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu.

1.1.2 Porozumienie TRIPS

Kolejną znaczącą dla prawa własności przemysłowej oraz dla problematyki używania znaków towarowych umową międzynarodową jest Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzone w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r. (dalej: **TRIPS** lub **Porozumienie**)[53]. Kwestie dotyczące ochrony własności przemysłowej pojawiały się na arenie międzynarodowej ponownie już

dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to prawo unijne, brytyjskie oraz polskie objęły ochroną znaki przeznaczone do odróżniania usług. W systemie unijnym zrównanie znaków usługowych i znaków towarowych nastąpiło już w Pierwszej Dyrektywie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) (dalej: Dyrektywa 89/104) (Dz.U. L 040, 11.02.1989 p. 1-7) oraz Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 40/94 (dalej: Rozporządzenie 40/94) (Dz.U. L 11, 14.1.1994, p. 1–36). W polskim systemie prawnych znaki usługowe nie były chronione do wprowadzenia ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz.U.1985.5.17 z dnia 1985.02.15) (dalej: UZT). Dopiero UZT objęła ochroną znaki rejestrowane dla usług. Ochrona ta została utrzymana w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21) (dalej: PWP). Znak usługowy został wprowadzony do systemu brytyjskiego w 1986 roku, kiedy to legislator odróżniał znak towarowy oraz znak usługowy. Jak wskazują brytyjscy komentatorzy, sytuacja ta zmieniła się po implementacji Dyrektywy 89/104, od kiedy to oznaczenie „znak towarowy" obejmuje zarówno znaki rejestrowane dla znaków zarejestrowanych zarówno dla towarów, jak i dla usług (vide: Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 3).

[53] Dz. U. 1994.336.214 z dnia 23.12.1994.

od lat 70. XX wieku[54]. W 1986 roku rozpoczęły się rozmowy w ramach rundy urugwajskiej GATT[55] dotyczące zagadnień ochrony własności intelektualnej. Równocześnie z przekształceniem GATT w WTO[56] uzgodniono TRIPS. Porozumienie TRIPS jest powszechnie uważane za jedną z najbardziej znaczących i kompletnych umów międzynarodowych w zakresie własności intelektualnej[57]. Ze względu na jego wagę, stawia ono WTO – obok WIPO – jako jedną z najważniejszych organizacji w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

Włączenie praw własności przemysłowej do listy tematów poruszanych w ramach GATT, a następnie w ramach WTO było spowodowane między innymi wzrastającym ekonomicznym znaczeniem oraz potrzebą ochrony tych praw, niewystarczającymi regulacjami w tym zakresie oraz poddawaną w wątpliwość naturą jednostronnych i wielostronnych systemów ich ochrony. Konieczna zatem była regulacja, która – uwzględniając wzrastającą wartość praw własności przemysłowej i intelektualnej – będzie miała na uwadze ich rolę w handlu międzynarodowym[58]. Zgodnie z treścią preambuły, celem porozumienia TRIPS jest ograniczenie wypaczeń i przeszkód w handlu międzynarodowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby promowania skutecznej i wystarczającej ochrony praw własności intelektualnej oraz zapewnienia, że środki

[54] Na temat ewolucji Porozumienia TRIPS przed rundą urugwajską GATT oraz przebiegu prac nad porozumieniem zob. M. Blakeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement*, London 1997, s. 1-7; P.T. Stoll, *WTO – TRADE ASECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*, red. P.T. Stoll, J. Busche, K. Arend, Leiden, Boston 2009, s. 5-11; Ch. Wadlow, *"Including trade in counterfeit goods": the origin of TRIPS as a GATT anti-counterfeiting code*, "Intellectual Property Quarterly" 2007 nr 3, s. 350-402; C.M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford, New York 2007, s. 1-19; D. Gervais, *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, Londyn 2012, s. 3-53.

[55] Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (*General Agreement on Tariffs and Trade*, GATT) to międzynarodowe porozumienie dotyczące polityki handlowej zawarte dnia 30 października 1947 w Genewie. Układ Ogólny GATT wszedł w życie 1 stycznia 1948. Miał być tymczasowym układem poprzedzającym powstanie Międzynarodowej Organizacji Handlowej. Brak porozumienia między sygnatariuszami GATT przedłużyło obowiązywanie układu GATT do 31 grudnia 1994. Celem GATT było ułatwienie międzynarodowej współpracy gospodarczej.

[56] Na temat Światowej Organizacji Handlu (*World Trade Organization*) WTO i GATT, zob. M. Blakeney, *Trade related…, op. cit*., s. 29-38.

[57] J.H. Reichman, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection Under the TRIPS Component of the WTO Agreement*, "29 International Lawyer" 1995, s. 345-347; J. Szmidt-Szalewski, *The International Protection of Trademarks after the TRIPS Agreement, "*Duke Journal of Comparative & International Law" 1998, vol 9:198, s. 191*;* G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 73.

[58] Szerzej na temat powodów zawarcia Porozumienia TRIPS w: P. Katzenberger, A. Kur, *TRIPS and Intellectual Property*, [w:] *IIC Studies…, op. cit.,* s. 7-17; J. H. Reichman, *Universal Minimum…, op. cit.,* s. 345-347; J. Szmidt-Szalewski, *The International Protection…, op. cit.,* s. 191; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 73; Zob. P.T. Stoll, *WTO…, op. cit*., s. 2; C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 1-18; A. Taubman, H. Wager, J. Watal (Eds.), *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Cambridge University Press, 2012, Introduction to the TRIPS Agreement (WTO Internal Only, pp. 1-35), doi:10.1017/CBO9781139150606.002.

i procedury dochodzenia i egzekucji nie staną się ograniczeniami dla handlu prowadzonego w prawnie dozwolony sposób.

Cztery główne obszary, na których skupia się TRIPS, dotyczą: zasady standardu minimalnego, dochodzenia praw, rozwiązywania sporów oraz sankcji karnych[59]. Jednak największym *novum* było wprowadzenie rozwiązań dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej. Jak zauważa się w literaturze, przed wejściem w życie Porozumienia kwestie proceduralne, środki prawne oraz sankcje karne były pozostawione prawu krajowemu[60]. Celem TRIPS nie jest zastąpienie istniejącego międzynarodowego systemu ochrony własności intelektualnej. Poprzez odniesienia do istniejących regulacji TRIPS uzupełnia oraz kształtuje na nowo tradycyjny system ochrony[61].

Jak wspomniano, na mocy art. 2 ust. 1, Porozumienie inkorporuje materialne postanowienia aktu sztokholmskiego Konwencji paryskiej stanowiąc, iż w zakresie jego części II, III i IV państwa członkowskie są zobowiązane zastosować się do wymogów art. 1–12 i art. 19 aktu sztokholmskiego, w tym postanowień Konwencji dotyczących używania znaku towarowego[62]. Powyższa konstrukcja oznacza dla państw-członków WTO obowiązek stosowania przepisów tego aktu, choćby formalnie były związane wcześniejszym tekstem Konwencji bądź też nie należały do tej umowy międzynarodowej. Ze względu na inkorporację przepisów materialnych Konwencji paryskiej przez TRIPS, w doktrynie pojawia się określenie porozumienia TRIPS, jako Paris Plus[63]. Oznacza to, że państwa nie będące członkami Konwencji, a będące członkami TRIPS obowiązane są do respektowania wskazanych w art. 2 TRIPS (przywołanych wyżej) przepisów Konwencji[64], w tym dotyczących używania znaku towarowego. W związku z powyższym w literaturze prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym konstrukcja taka w pewnym sensie ogranicza międzynarodowo-prawne znaczenie Konwencji paryskiej, zaznaczając równocześnie, że nie wszystkie państwa członkowskie konwencji należą do WTO[65].

Ochrona znaków towarowych została unormowana w Części II, Sekcji 2 Porozumienia. Mimo iż uzgodnienie brzmienia TRIPS wymagało znalezienia

[59] Zob więcej: G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 74 i n.
[60] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 8-7 i cytowana tam literatura.
[61] Zob. P.T. Stoll, *WTO…, op. cit.*, s. 2; C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 1-18.
[62] *WIPO INTELLECTUAL…, op. cit.*, p. 347; S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 356.
[63] A. Kur, *TRIPS and trademark law*, *op. cit.*, s. 96; J. Busche, *The Concept of TRIPS Agreement,* [w:] *WTO…, op. cit.*, s. 12-13; D. Gervais, *The TRIPS Agreement…, op. cit.,* s. 187; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 32 Kindle Edition.
[64] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 45.
[65] J. Błeszyński, A. Nowicka, [w:] *Konwencja paryska…, op. cit.* Wprowadzenie.

kompromisu pomiędzy państwami prawa kontynentalnego a państwami *common law*, to zauważa się, że rozmowy dotyczące ochrony znaków towarowych przebiegały mniej burzliwie, niż negocjacje dotyczące patentów, prawa autorskiego czy rozstrzygania sporów[66]. Jedną z kwestii budzących największe kontrowersje w zakresie znaków był wymóg używania, w tym w celu utrzymania rejestracji w mocy, bowiem państwa *common law* dążyły do wprowadzenia takiego wymogu przy sprzeciwie państw kontynentalnych. Sporne były kwestie długości okresu nieużywania znaku towarowego czy przyczyn usprawiedliwiających nieużywanie znaku[67].

Mimo sporów strony doszły do kompromisu. Używanie znaków towarowych zostało ujęte w art. 15 ust. 3 TRIPS dotyczącym kwestii uzależnienia zdolności rejestracyjnej znaku od jego używania oraz wymogu używania znaku przed rejestracją oraz w art. 19 TRIPS normującym wymóg używania znaku i związane z nim kwestie takie jak przyczyny usprawiedliwiające nieużywanie czy używanie przez osobę trzecią.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 TRIPS członkowie mogą wymagać używania znaku jako warunku jego zdolności rejestrowej, co oznacza, że znak musi być faktycznie wykorzystywany w działalności gospodarczej, aby spełnić wymogi rejestracji. Jednak warto zaznaczyć, że rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może stanowić warunku do zgłoszenia znaku. W praktyce oznacza to, że można zarejestrować znak towarowy nawet wtedy, gdy zamierzone jego używanie jeszcze nie miało miejsca. Odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego nie jest więc możliwe wyłącznie na podstawie braku faktycznego używania znaku przed upływem okresu trzech lat od daty jego zgłoszenia do ochrony[68].

Dla prawa unijnego oraz polskiego powyższy przepis pozostaje bez znaczenia, gdyż używanie nie stanowi warunku zgłoszenia lub rejestracji. Jednak po wystąpieniu z UE Wielkiej Brytanii nie jest wykluczone, że wymóg zamiaru używania znaku może nabierać znaczenia, bowiem nie jest już ona związana prawem unijnym i może dowolnie kreować odpowiednie przepisy. Jest to państwo *common law* i używanie znaku odgrywa tam kluczowe znaczenie dla jego ochrony. Jest możliwe, że zostaną tam wprowadzone

[66] Zob. I. Caboli, Ch. Haight Farley, *The Trademark provision in the TRIPS Agreement,* [w:] *Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement,* red. C.M. Correa, A.A. Yufus, s. 157 i cytowana tam literatura.
[67] Zob. C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 197; Dyskusja na temat art. 15 ust. 3 TRIPS dotycząca wymogu używania jako przesłanki rejestracji znaku – zobacz C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.*, s. 181-182.
[68] Zob. J. H. Schmidt-Pfitzner, *Before Articles 15-21*, [w:] *WTO trade…, op. cit.*, s. 310 i 313; A. Kur, *TRIPS and…, op. cit.,* s. 109.

przepisy uzależniające zdolność rejestrową brytyjskiego znaku towarowego od używania znaku. Wprowadzenie takiej regulacji stanowiłoby poważną zmianę dla zgłaszających oraz uprawnionych do znaków towarowych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 TRIPS w ustawodawstwach, w których warunkiem utrzymania rejestracji znaku towarowego jest jego używanie, rejestracja może zostać unieważniona tylko wtedy, gdy upłynie nieprzerwany okres co najmniej trzech lat, podczas którego znak ten nie był używany. Istotne jest, że przepis ten daje właścicielowi znaku towarowego możliwość uniknięcia tej sankcji w przypadku wykazania przez niego, że zaistniały ważne przyczyny, które były przeszkodą w używaniu tego znaku.

Należy zauważyć, że Konwencja paryska mówi o wygaśnięciu znaku, natomiast TRIPS o jego unieważnieniu. Różnica pomiędzy wygaśnięciem a unieważnieniem znaku jest zasadnicza. Unieważnienie znaku ma charakter *ex tunc*, co oznacza, że prawo nigdy nie istniało. Z kolei wygaśnięcie znaku ma działa *ex nunc,* czego skutkiem jest pozostawanie prawa w mocy do dnia stwierdzenia jego wygaśnięcia i wywoływanie skutków prawnych do tego czasu. TRIPS rozszerza sankcje przewidziane z nieużywaniem znaku na unieważnienie znaku, co nie było możliwe na podstawie Konwencji paryskiej, która ograniczała się wyłącznie do możliwości stwierdzenia wygaśnięcia znaku.

Kolejną kwestią normowaną przez TRIPS jest okres nieużywania znaku, po którym rejestracja może zostać unieważniona. Zgodnie z Konwencja paryską, rejestracja mogła wygasnąć dopiero po upływie „stosownego" okresu nieużywania znaku – pozostawiając jego określenie państwom-stronom. W TRIPS ustalono, że rejestracja może być unieważniona jedynie po upływie nieprzerwanego okresu co najmniej trzech lat, w ciągu których znak towarowy nie był używany, co stanowi doprecyzowanie względem Konwencji.

Mimo przyjęcia konkretnego okresu nie wskazano jednak momentu, od jakiego ma być liczony trzyletni okres, pozostawiając tym samym decyzję państwom-stronom. Oznacza to, że mają one swobodę co do przyjęcia daty początkowej trzyletniego okresu nieużywania znaku. Okres ten może być zatem liczony od daty zgłoszenia bądź od daty rejestracji znaku, a nawet od daty przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy. Ostatnie rozwiązanie prowadziłoby do sanacji nieużywania znaku bez konieczności podejmowania przez uprawnionego żadnych czynności związanych z jego używaniem. Należy uznać je za niepożądane, gdyż sama czynność przedłużenia ochrony znaku towarowego, wiążąca się w większości porządków prawnych wyłącznie z koniecznością

uiszczenia opłaty urzędowej, bez konieczności podjęcia używania znaku, nie powinna sanować bezczynności uprawnionego dotyczącej nieużywania znaku towarowego. Biorąc pod uwagę długość procedury zgłoszeniowej, która może trwać od kilkunastu miesięcy do kilku lat, np. w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec danego zgłoszenia, rozsądne wydaje się ustalenie daty początkowej jako daty rejestracji znaku. W dacie zgłoszenia znaku zgłaszający nie wie, czy prawo ochronne na znak towarowy zostanie mu udzielone. W związku z powyższym może nie być zainteresowany rozpoczęciem używania znaku. Natomiast, jak zauważa się w literaturze, w dacie rejestracji uprawniony uzyskuje pewność przyznania ochrony i jest to moment, w którym może wymagać od niego rozpoczęcia używania znaku[69]. Taki model został przyjęty w ustawodawstwie w UE, Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Kolejnym zagadnieniem doprecyzowanym przez TRIPS, a przewidzianym w Konwencji paryskiej jest możliwość usprawiedliwienia nieużywania znaku towarowego. O ile w art. 5C (1) Konwencji odwołano się tylko do usprawiedliwienia bezczynności uprawnionego, to w artykule 19 ust. 1 *in fine* TRIPS doprecyzowano, że chodzi o okoliczności, które powstały niezależnie od woli uprawnionego do znaku towarowego. Dodatkowo wyraźnie wskazano, że takie przeszkody jak restrykcje przywozowe lub inne wymogi rządowe dotyczące towarów lub usług chronionych znakiem towarowym będą uważane za ważne przyczyny nieużywania znaku. Podkreślono, że tylko ważne powody mogą być usprawiedliwioną przyczyną nieużywania znaku.

W literaturze przyjmuje się, że nieużywanie znaku wynikające z decyzji podjętych przez uprawnionego do znaku, w tym wynikających z niedogodności czy rynkowych preferencji, jak np. decyzja o opóźnieniu produkcji towaru ze względów biznesowych, nie będzie mogło zostać uznane za spełnienie przesłanki usprawiedliwionego nieużywania[70]. W myśl powszechnie akceptowanego poglądu, za ważne powody należy uznać zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia[71]. W przypadku nieużywania znaku wynikającego z restrykcji

[69] Tak też M. Bohaczewski, [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo Własności Przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, s. 716.
[70] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 198; D. Gervais, *The TRIPS Agreement…, op. cit.,* s. 345.
[71] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.*, s. 683; Wyrok WSA w Warszawie z 13.11.2014, VI SA/Wa 1077/14; Philosophy Inc vs. Ferreti Studio Srl [2002] EWCA Civ 921; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 482; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 208; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1091; wyrok TS z dnia 13.09.2007, Il Ponte Finanziaria SpA vs. OHIM, C-234/06, EU:C:2007:514, pkt 46; Manus Akt. vs. R.J. Fullwood & Bland Ltd (1948) 65 RPC 329; British American Tobacco UK Ltd vs. Secretary of State for Health [2016]

państwowych, uprawniony do znaku może zostać zobowiązany do wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nałożeniem ograniczeń a nieużywaniem znaku[72].

Artykuł 19 ust. 2 TRIPS dopuszcza używanie znaku towarowego przez osoby trzecie. Jak wskazano powyżej, przewidziana w art. 5C(2) Konwencji paryskiej możliwość wykonania obowiązku używania znaku towarowego przez zainteresowanego także sugeruje aprobatę uznania używania znaku przez osobę trzecią za używanie równoważne z używaniem przez uprawnionego. TRIPS nie pozostawia w tym względzie wątpliwości i wyraźnie przewiduje taką możliwość pod kontrolą uprawnionego. Uzasadniając wymóg kontrolowanego użycia, w piśmiennictwie wskazuje się, że wynika on z konieczności zachowania podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest funkcja pochodzenia[73].

Określenie „*pod kontrolą*" użyte w art. 19.2 TRIPS może być interpretowane na wiele sposobów i w związku z tym budzi wątpliwości. Może być rozumiane, jako ścisła kontrola jakości towarów oznaczanych znakiem przez osoby trzecie i takie było rozumienie historyczne tego wymogu. Kontrola może polegać na decydowaniu o używaniu i możliwość wpływu na sposób, w jaki znak jest używany przez osobę trzecią, jak jest rozumiana obecnie, o czym w dalszych rozważaniach w rozdziale poświęconym używaniu znaku przez osoby trzecie. W literaturze prezentowane jest stanowisko, że zgodnie z wymogiem kontroli określonym w TRIPS samo udzielenie licencji, bez zastrzeżenia w niej możliwości kontroli działań licencjobiorcy, może nie spełniać przesłanek omawianej normy. Zgodnie z tym stanowiskiem, udzielenie licencji bez kontroli w ramach jednej grupy spółek mogłoby spełniać te wymogi, jednak udzielenie licencji poza grupą byłoby wątpliwe[74]. Prezentowane jest też odmienne stanowisko, zgodnie z którym używanie znaku towarowego przez osoby trzecie obejmuje również przypadki udzielenia licencji bez zastrzeżenia kontroli jakości towarów oznaczanych

EWCA Civ 1182, [2017] ETMR 9; J. Sitko, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. T. Demendecki, Warszawa 2015, art. 169; E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003, s. 245; R. Skubisz, *Obowiązek używania znaku towarowego*, „Państwo i Prawo" 1992, 11, s. 65; G. Kycia, *Powstanie i ustanie prawa do firmy i prawa do znaku towarowego oraz ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych,* Kraków 1999, s. 199; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* 103; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz.* Warszawa 1998, s. 107; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.* S. 366.

[72] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 198.

[73] M. Blakeney, *Trade Related…, op. cit.,* s. 57.

[74] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 198.

znakiem[75]. Podkreśla się, że wymóg kontroli może zostać spełniony poprzez odpowiednie sformułowanie zapisów umowy licencyjnej określających warunki używania znaku[76].

Obowiązujące przepisy unijne, polskie i brytyjskie nie wymagają sprawowania kontroli przez uprawnionego nad używającym znak. Nie oznacza to jednak braku spójności tych przepisów z TRIPS, a traktuje się jako podstawę do nowej interpretacji pojęcia kontroli. Kontrola jest rozumiana w tym przypadku jako wyrażenie zgody na używanie znaku, w tym udzielenie licencji[77]. Przejawia się to w decydowaniu o tym kto, gdzie i jak używa znaku, np. przez kontrolę dystrybucji oraz możliwość odwołania zgody na korzystanie. Biorąc pod uwagę brzmienie regulacji obowiązujących w badanych jurysdykcjach oraz wymóg zgodności prawa z TRIPS, należy opowiedzieć się za aktualnym rozumieniem kontroli.

W odróżnieniu od Konwencji paryskiej TRIPS nie zawiera postanowienia wprost odnoszącego się do używania znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej. W tym zakresie aktualne pozostają postanowienia Konwencji paryskiej w tym zakresie inkorporowane do TRIPS na mocy art. 2 Porozumienia.

Należy zwrócić uwagę, że w art. 15 ust. 3 TRIPS dotyczącym możliwości uzależnienia rejestracji znaku od jego używania, pojawia się pojęcie rzeczywistego używania znaku. Natomiast w art. 19 TRIPS, dopuszczającym ustalenie przez państwa członkowskie wymogu używania znaku jako przesłanki utrzymania ochrony, prawodawca odwołuje się do używania znaku towarowego. Użycie w jednym akcie prawnym pojęcia używania oraz rzeczywistego używania wskazuje na ich odmienność. Jednak TRIPS nie wyjaśnia tego zróżnicowania i interpretację obu określeń pozostawia państwom członkowskim. Opierając się wyłącznie na interpretacji językowej, można przyjąć, że rzeczywiste używanie stanowi kwalifikowaną formę używania znaku, o czym w dalszej części pracy.

Reasumując, tak jak Konwencja paryska, tak też TRIPS nie ustanawia obowiązku używania znaku, ale przewiduje, że państwa członkowskie mogą taki wymóg ustanowić. Jeżeli jednak państwo wprowadzi wymóg używania znaku, to powinien on być zgodny z postanowieniami TRIPS oraz Konwencji paryskiej. Przepisy konwencyjne, w tym art. 5 C (1) i (2) Konwencji paryskiej, zostały wchłonięte przez TRIPS i obowiązują na mocy art. 2 TRIPS, a sam akt doprecyzowuje i uzupełniają rozwiązania przyjęte przez

[75] A. Kur, *TRIPS and trademark…, op. cit*., s. 110.
[76] D. Gervais, *The TRIPS Agreement…, op. cit.,* s. 345.
[77] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 388-389.

Konwencje. Po raz pierwszy w TRIPS obok pojęcia używanie pojawia się rzeczywiste używanie, które jednak nie jest bliżej określone czy zdefiniowane.

Mimo doprecyzowania kwestii związanych z używaniem znaku TRIPS nie daje jasnych odpowiedzi na pytania dotyczące wymogu używania znaku. Niedookreślone pojęcia, jak na przykład wprowadzone „rzeczywiste używanie" powodują problemy w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu wymogu używania znaku towarowego w świetle Porozumienia.

Zarówno UE[78], Wielka Brytania oraz Polska są stronami TRIPS i implementowały jego postanowienia do swoich porządków prawnych. Poniżej przedstawione zostaną odpowiednie regulacje dotyczące używania znaku w tych trzech porządkach prawnych.

1.2 Prawo unijne

Tak jak omówione powyżej akty międzynarodowe dążą do ujednolicenia zasad w skali globalnej, tak prawo Unii Europejskiej odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zasad dotyczących znaków towarowych w państwach członkowskich, zapewniając spójność i jednolitość w obrębie jednolitego rynku. Biorąc pod uwagę to, że jednym z porównywanych porządków prawnych jest prawo unijne, zasadne jest przeprowadzenie analizy unijnych przepisów dotyczących zagadnienia używania.

W ramach prowadzonych badań zostanie sprawdzone, w jaki sposób omówione powyżej rozwiązania dotyczące używania znaku przewidziane w Konwencji paryskiej

[78] Porozumienie TRIPS zostało zatwierdzone przez Decyzję Rady z dnia 22 grudnia 1994 roku dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (94/800/WE) Dz. U. L 366 z dnia 23.12.1994, s. 1-2; W sprawie przystąpienia UE do TRIPIS została wydana opinia przez Trybunał Sprawiedliwości, Opinia 1/94 Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15.11.1994. Zgodnie z ww. decyzją, porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu, w tym również załączniki do niego, nie może być bezpośrednio powoływane w sądach Unii Europejskiej lub państw członkowskich. Okoliczność ta była wielokrotnie podnoszona w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którymi postanowienia porozumienia TRIPS z uwagi na ich charakter i systematykę są pozbawione skutku bezpośredniego i nie mogą przyznawać osobom prywatnym praw, na które osoby te mogłyby powoływać się bezpośrednio przed sądem w oparciu o prawo Unii (zob. Wyroki TS z dnia: 23.11.1999, Portugalia przeciwko Radzie, C 149/96, ECLI:EU:C:1999:574, pkt 42–48; 14.12.2000, Assco Gerüste GmbH vs. Wilhelm Layher GmbH & Co. r. w sprawach połączonych C 300/98 i C 392/98 (Parfums Christian Dior), ECLI:EU:C:2000:688, pkt 44; 16.11.2004, Anheuser-Busch Inc. vs. Budějovický Budvar, národní podnikC 245/02 (Anheuser Busch), ECLI:EU:C:2004:717, pkt 54; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 78). Niezależnie od powyższego sądy i organy krajowe orzekające w sprawach z zakresu znaków towarowych, które są regulowane prawem unijnym, zobowiązane są do stosowania przepisów krajowych w świetle brzmienia i celów właściwych postanowień Porozumienia TRIPS w jak najszerszym zakresie (Anheuser Busch C 245/02, pkt 55-57; Parfums Christian Dior C-392/98, pkt 42-47; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 79).

oraz TRIPS, zostały implementowane oraz jak wpłynęły na formowanie unijnych przepisów. Przeanalizuję ewolucję i przyjrzę się obowiązującym przepisom prawa unijnego w zakresie używania znaku, zwracając uwagę na zmiany w tym zakresie. Ze względu na znaczenie orzecznictwa dla prowadzonych badań, rozważona zostanie rola i znaczenie pytań prejudycjalnych i orzecznictwa unijnego.

1.2.1 Używanie znaku i rzeczywiste używanie znaku w prawie unijnym w ujęciu historycznym

Harmonizacja prawa unijnego w zakresie znaków towarowych wynikała z potrzeby stworzenia jednolitych przepisów w tym zakresie na wspólnym rynku, bowiem państwa członkowskie w sposób odmienny normowały prawo znaków towarowych[79].

Prace i projekty dotyczące systemu znaków towarowych oraz harmonizacji prawa pojawiły się już od początku istnienia Wspólnoty Europejskiej[80]. Przy normowaniu zagadnień związanych ze znakami towarowymi Wspólnota przyjęła podejście dwutorowe[81]. Z jednej strony prace dotyczyły harmonizacji prawa państw członkowskich poprzez dyrektywę[82] zawierającą wytyczne do zmiany porządków krajowych dotyczących znaków towarowych. Z drugiej strony prace dotyczyły stworzenia jednolitego prawa ochronnego na znak towarowy, który został unormowany w drodze rozporządzenia[83].

---

[79] Przed harmonizacją państwa członkowskie były podzielone na te, w których obowiązywał system *common law*, w tym Wielką Brytanię, oraz państwa, w których obowiązywał system kontynentalny, w tym Polskę. Państwa kontynentalne przyjmowały system rejestracji znaku, w którym prawa do znaku uprawniony uzyskiwał na podstawie rejestracji znaku, która zapewniała ochronę interesu uprawnionego do znaku poprzez ochronę znaku przed naruszeniem. W państwach systemu *common law* ochrona do znaku towarowego przysługiwała na podstawie używania i chroniona była przez *passing off*. Ochrona ta miała służyć bardziej interesowi społecznemu niż interesom uprawnionego do znaku. Powyższe rozbieżności oraz brak unijnych unormowań prawa znaków towarowych utrudniały egzekwowanie praw ze znaków towarowych.

[80] Bliżej A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…,* s. 66 i n.

[81] Zob. M. Holah, P. Collins, *The European Union Trade Mark. A Practical Guide*, Londyn 2016, s. 14-15.

[82] Dyrektywa jest adresowana do państw członkowskich i jest prawnie wiążąca odnośnie wskazanych w niej celów. Państwa członkowskie są obowiązane do wykonania dyrektywy w drodze ustanowienia przepisów prawa wewnętrznego, ale posiadają swobodę w doborze formy i metody realizacji celów wskazanych w dyrektywie. Dyrektywa wykorzystywana jest do harmonizacji prawa unijnego w celu usunięcia przeszkód funkcjonowania rynku wewnętrznego. Sądy krajowe zobowiązane są do interpretacji prawa krajowego w sposób zmierzający do osiągnięcia celów dyrektywy. Art. 288 TFUE (bliżej A. Wróbel, M. Domańska, K. Gonera i in., *Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005,* Rozdział pierwszy.III.2.Dyrektywa)*;* G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 27; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10.04.1984, Sabine von Colson i Elisabeth Kamann vs. Land Nordrhein-Westfalen, 14/83, ECLI:EU:C:1984:153, pkt 15; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 29 i n.

[83] Rozporządzenie jest aktem ogólnym i abstrakcyjnym, które obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni w całości. Adresatami rozporządzeń są zarówno państwa członkowskie i ich organy, jak również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pierwsza dyrektywa dotycząca znaków towarowych to dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 89/104/EWG (dalej: **Dyrektywa 89/104**)[84]. Została uchwalona w 1989 roku i implementowana była przez państwa członkowskie w pierwszej połowie lat 90. XX wieku.

Prace nad pierwszym rozporządzeniem w sprawie znaków unijnych trwały dłużej ze względu na rozbieżność zdań co do języka oraz siedziby urzędu do spraw unijnych znaków towarowych i zakończyły się w 1994 roku przyjęciem Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[85]. System unijnych znaków towarowych zaczął działać w 1996 roku.

Powyższe regulacje były zmieniane na przestrzeni lat[86]. Ostatnia zmiana dotycząca unijnego prawa znaków towarowych miała miejsce w 2015 roku (dyrektywa) i w 2017 roku (rozporządzenie)[87]. Wtedy to weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej: **Dyrektywa 2015/2436**)[88] oraz rozporządzenie w sprawie znaków towarowych Unii Europejskiej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: **Rozporządzenie 2017/1001**)[89].

Rozporządzenie konstruuje prawa podmiotowe, których ochrona należy do sądów krajowych. Bezpośredniość obowiązywania rozporządzenia oznacza, że są one wiążące z chwilą wejścia w życie i nie są zależne od jakiejkolwiek implementacji do porządku krajowego. Art. 288 TFUE (bliżej: A. Wróbel, M. Domańska, K. Gonera i in., *op. cit.*, Rozdział pierwszy.III.1.Rozporządzenie)*;* G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 26; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…,* s. 70 i n.; M. Holah, P. Collins, *The European Union…, op. cit.,* s. 16.

[84] Dz. U. L 040, 11/02/1989, s. 1-7.

[85] Dz. U. L 11, 14.1.1994, s. 1-36.

[86] Odpowiednio: Dyrektywa 89/104 została zmieniona w 2008 roku przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych Dz. U. L 299, 8.11.2008, p. 25–33, a Rozporządzenia 40/94 w 2009 roku przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz. U. L 78, 24.3.2009, s. 1-42.

[87] W 2008 roku Komisja Europejska zdecydowała, że europejski system znaków towarowych zostanie poddany przeglądowi. Komisja zauważyła, że europejskie prawo dotyczące znaków towarowych wymaga dalszej harmonizacji prawa krajowego państw członkowskich. W 2009 roku Instytut Maxa Plancka rozpoczął przegląd europejskiego prawa znaków towarowych. Instytut przedstawił swoje sprawozdanie *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich* z 15.02.2011, po którym Komisja wystąpiła z propozycją zmiany dyrektywy i rozporządzenia w sprawie znaków towarowych Unii Europejskiej. Po pracach związanych z przygotowaniem, konsultacjami społecznymi i rewizjami, przyjęto nowy pakiet reformy europejskiego znaku towarowego.

[88] Dz. U. L 336, 23.12.2015, s. 1-26.

[89] Dz. U. L 154, 16.6.2017, s. 1-99.

Dyrektywa 2015/2436 co do zasady przejęła regulacje dotyczące używania znaków jak we wcześniejszych aktach. Nowe przepisy zawierają uszczegółowienia dotychczasowych norm, jak np. poprzez wskazanie artykułów przewidujących ograniczenia i sankcje związane z nieużywaniem. Przykładem jest art. 16 Dyrektywy 2015/2436, gdzie wyraźnie wskazano, że jeżeli znak nie był rzeczywiście używany lub „*używanie takie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega ograniczeniom i sankcjom przewidzianym w art. 17, art. 19 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ust. 3 i 4*". Warto zauważyć, że odpowiednik tego przepisu, tj. art. 10 Dyrektywy 89/104 i Dyrektywy 2008/95/WE, odnosił się ogólnie do sankcji przewidzianych w dyrektywie. Kolejne zmiany dotyczą treści precyzującej stany faktyczne, do których normy się odnoszą, jak np. nowe brzmienie art. 16 ust. 5 pkt a Dyrektywy 2015/2436, które wyraźnie wskazuje, że używanie znaku towarowego w zmienionej formie uznaje się za używanie znaku „*bez względu na to, czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, jest również zarejestrowany na rzecz danego właściciela*". Kwestia ta nie była jasna na podstawie poprzednio obowiązujących dyrektyw. Została ona wyjaśniona przez Trybunał Sprawiedliwości i wyraźnie uregulowana w nowej dyrektywie znakowej. Głównym celem zmian wprowadzanych ww. przepisami była harmonizacja przepisów krajowych państw członkowskich, usprawnienie procedur, wsparcie zwalczania podrabiania oraz dostosowanie prawa do środowiska biznesowego.

W zakresie używania znaków towarowych ustawodawstwo unijne implementowało postanowienia TRIPS i jest zgodne z Konwencją paryską. Wymóg używania wprowadzono w prawie unijnym już wraz z pierwszą dyrektywą dotyczącą znaków towarowych, to jest Dyrektywą 89/104. W momencie jej wejścia w życie większość prawodawstw państw członkowskich zawierało wymóg używania, dlatego przepisy te nie budziły kontrowersji i sprzeciwu państw członkowskich. W niezmienionej formie został on utrzymany przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r., mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[90], zmieniającą Dyrektywę 89/104.

Zarówno Rozporządzenie 2017/1001, jak i Dyrektywa 2015/2436, a co za tym idzie prawo krajowe państw członkowskich, zawierają jednolite rozwiązania dotyczące

[90] Dz. U. L 299, 8.11.2008, p. 25-33.

prawa materialnego, jak i przyczyniają się do ujednolicenia procedury, m.in. przez możliwość złożenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego zarówno w postępowaniu administracyjnym przed urzędem krajowym własności intelektualnej, jak i kierowania ich na drogę sądową. Ze względu na zbliżone brzmienie przepisów Rozporządzenia 2017/1001 i Dyrektywy 2015/2436, a co za tym idzie przepisów krajowych Wielkiej Brytanii oraz Polski, kwestie dotyczące używania znaków towarowych są jednakowo interpretowane[91].Zagadnienia, co do których występują odmienności interpretacyjne, są dalej sygnalizowane.

1.2.2 Dyrektywa 2015/2436 i Rozporządzenie 2017/1001 – pojęcie „używanie" i „rzeczywiste używanie"

Mimo odmiennej funkcji dyrektywy i rozporządzenia, ze względu na zbliżone brzmienie przepisów dotyczących używania znaku towarowego obu aktów oraz identyczny cel wprowadzenia tych przepisów, regulacje Dyrektywy 2015/2436 i Rozporządzenia 2017/1001 dotyczące rzeczywistego używania znaku towarowego zostaną omówione łącznie.

Poniżej zostanie przeprowadzona analiza przepisów Dyrektywy 2015/2436 i Rozporządzenia 2017/1001 dotyczących używania oraz rzeczywistego używania znaku oraz uprawnień i sankcji z tym związanych. W obu aktach jako cel wprowadzenia wymogu używania znaku towarowego oraz możliwości stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego wskazano odciążenie rejestrów przez usunięcie z nich nieużywanych znaków oraz ograniczenie liczby kolizji między znakami.

Używanie znaku towarowego jest jednym z elementów prawa ochronnego na znak towarowy i określa zakres wyłączności korzystania przez uprawnionego ze znaku. Pojęcie używania występuje przy określeniu uprawnień zakazowych osoby uprawnionej. Może ona zakazać osobom trzecim, które nie posiadają jej zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego dla identycznych towarów, oznaczenia identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów, o ile istnieje ryzyko konfuzji oraz oznaczenia identycznego lub podobnego bez względu na podobieństwo towarów w przypadku znaków renomowanych, co wynika z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436 i 9 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001).

[91] A. von Muhlendahl, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 143-144.

Również otwarty katalog form używania znaku, wymieniony w artykułach 10 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436 i 9 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001, odmiennie niż w prawie polskim, został sformułowany w sposób zakazowy. Katalog ten, określony jako zakres czynności, których może zabronić uprawniony osobom trzecim, obejmuje: umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tych celach pod takim oznaczeniem, lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem; przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem; używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw; używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. Każda z powyższych czynności stanowi używanie znaku będące przedmiotem prawa wyłącznego wynikającego z rejestracji znaku towarowego.

Oba akty, odpowiednio w art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2015/2436 i art. 9 Rozporządzenia 2017/1001, przewidują, że używanie znaku może przyczynić się do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez znak towarowy pozbawiany pierwotnej zdolności odróżniającej.

Obok używania, obie regulacje zawierają odwołanie do rzeczywistego używania znaku towarowego. Już w ich preambułach podkreślono, że znak towarowy spełnia funkcję odróżniającą tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście używany (pkt 31 i 32 preambuły Dyrektywy 2015/2436; pkt 24 preambuły Rozporządzenia 2017/1001). Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego pojawia się również w normach dotyczących używania (art. 16 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 i art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001) oraz wygaśnięcia prawa na znak towarowy (art. 19 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 i art. 58 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001). Ustawodawca nie definiuje tego pojęcia, wskazując jedynie skutki związane z brakiem rzeczywistego używania.

Zgodnie z prawem unijnym, co wynika z art. 19 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 i art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001, jeżeli nie istnieją uzasadnione powody nieużywania, w przypadku gdy znak towarowy nie był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, podlega on określonym ograniczeniom i sankcjom. Oba akty prawne, odpowiednio w art. 16 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436 i art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001, określają datę, od której ma być liczony pięcioletni okres ochronny i jest to data zakończenia procedury rejestracji. Dodatkowo w przypadku możliwości wniesienia sprzeciwu po dokonaniu rejestracji w art. 16 ust. 2 Dyrektywa 2015/2436 przewiduje dodatkową datę, to jest dzień, w którym

„*upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec znaku”*, lub – jeżeli zgłoszono sprzeciw – dzień, „*w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie sprzeciwu stała się prawomocna lub w której sprzeciw wycofano”*. Rozwiązanie to jest zgodne z postanowieniami TRIPS, przy czym zamiast wymogu używania pojawia się wymóg rzeczywistego używania, wydłużony jest okres, w którym znak może być nieużywany, a obok stwierdzenia utraty prawa przewidziane są dodatkowe sankcje.

Jednym ze skutków nieużywania rzeczywistego znaku towarowego jest stwierdzenie jego wygaśnięcia, chyba że istnieją uzasadnione powody nieużywania, co wynika z art. 19 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 i art. 58 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 2017/1001. Uprawniony może wznowić używanie znaku po upływie pięcioletniego okresu nieużywania. Jak wynika jednak z art. 19 ust. 2 i 3 Dyrektywy 2015/2436 i art. 58 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 2017/1001, aby wznowienie pozwoliło uniknąć stwierdzenia wygaśnięcia znaku, musi nastąpić wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia i nie może być spowodowane powzięciem przez uprawnionego informacji, że może zostać złożony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia. Na podstawie art. 21 Dyrektywy 2015/2436 i art. 58 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 możliwe jest stwierdzenie wygaśnięcia wyłącznie dla części towarów i usług.

Kolejną sankcją, związaną z brakiem rzeczywistego używania znaku, jest pozbawienie uprawnionego ze znaku możliwości opierania roszczeń na tym prawie, gdy możliwe jest stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Już preambuły obu aktów stwierdzają, że uprawniony nie może się powoływać na znak towarowy, który nie jest rzeczywiście używany w postępowaniach spornych i nie może zakazać korzystania z takiego znaku osobie trzeciej (*vide*: pkt 32 preambuły Dyrektywy 2015/2436 i pkt 24 preambuły Rozporządzenia 2017/100). Sankcje te wynikają z art. 17 Dyrektywy 2015/2436 i art. 16 Rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którymi na żądanie strony pozwanej uprawniony musi przedstawić dowód rzeczywistego używania znaku, na którym opiera roszczenia, obejmujący pięć lat poprzedzających wniesienie powództwa, lub wykaże, że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania. Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane w sprawach o unieważnienie znaku towarowego i jest regulowane przez art. 46 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 i art. 64 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001. W przypadku braku dowodu rzeczywistego używania znaku wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego oddala się.

Sankcje związane z brakiem rzeczywistego używania znaku na mocy art. 44 Dyrektywy 2015/2436 i art. 47 ust. 2 i 3 Rozporządzenia 2017/1001 obowiązują również

w postępowaniu sprzeciwowym. W sytuacji gdy minęło pięć lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku, na którym oparty jest sprzeciw, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania rzeczywistego tego znaku w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem. Wnoszący sprzeciw może powołać się na ważne powody nieużywania. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, sprzeciw oddala się.

Należy zwrócić uwagę, że wedle polskiej wersji Rozporządzenia 2017/1001 sprzeciw/wniosek o unieważnienie odrzuca się, a zgodnie z Dyrektywą 2015/2436 sprzeciw /wniosek o unieważnienie oddala się. Wersja angielska obu dokumentów posługuje się sformułowaniem *opposition shall be rejected*. Wskazane powyżej skutki procesowe są odmienne: odrzucenie i oddalenie następuje w różnych sytuacjach. Pozew oddala się, gdy jest niezasadny. Jego odrzucenie następuje ze wskazanych w przepisach przyczyn formalnych. Jak wynika z treści odpowiednio art. 152^{19} ust. 4 i 166 ust. 3 PWP, polski ustawodawca przyjął, że w takim przypadku sprzeciw/wniosek o unieważnienie powinien zostać oddalony. Jest to uzasadnione, gdyż w takim przypadku brak jest podstawy sprzeciwu/wniosku o unieważnienie, w związku z czym staje się on niezasadny.

Dodatkowo oba akty dopuszczają uznanie za rzeczywiste używanie znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej. W art. 16 ust. 5 a) Dyrektywy 2015/2436 i art. 18 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 2017/1001 wskazano, że za rzeczywiste może zostać uznane używanie znaku „*w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, bez względu na to, czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, jest również zarejestrowany na rzecz danego uprawnionego*".

Również umieszczanie znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach wyłącznie w celu ich wywozu może być rzeczywistym używaniem znaku, co potwierdzają art. 16 ust. 5 b) Dyrektywy 2015/2436 i art. 18 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia 2017/1001. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 6 Dyrektywy 2015/2436 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 za rzeczywiste używanie uznaje się również używanie unijnego znaku towarowego za zgodą uprawnionego.

Należy zauważyć, że mimo iż literalna wykładnia przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że uprawnienia wynikające ze znaku towarowego mają charakter negatywny, to jak się powszechnie przyjmuje, charakter pozytywny prawa, w tym prawo używania znaku, potwierdza ustanowiony w obu aktach wymóg używania

zarejestrowanego znaku towarowego oraz związane z nieużywaniem znaku sankcje, takie jak wygaśnięcie znaku, czy możliwości postawienia zarzutu nieużywania znaku towarowego w postępowaniu w sprawie jego naruszenia, sprzeciwu czy unieważnienia znaku[92]. W związku z powyższym skutkiem rejestracji unijnego znaku towarowego jest prawo do używania znaku obejmujące wszystkie rodzaje używania, których uprawniony może zabronić na podstawie art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436 i 9 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001. Potwierdza to, że prawo do znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do jego używania. Tym samym używanie znaku ma charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Z powyższej analizy płyną również wnioski kluczowe dla niniejszej rozprawy, dotyczące pojęć używania i rzeczywistego używania. Umiejscowienie przepisów regulujących rzeczywiste używanie znaku przy normach dotyczących sankcji związanych z nieużywaniem znaku, w tym wygaśnięcia prawa na znak towarowy, wskazuje, że rzeczywiste używanie nie jest treścią prawa wyłącznego na znak towarowy, a należy do sfery wykonywania prawa ochronnego. Rzeczywiste używanie jest zatem wymogiem, jaki musi spełnić uprawniony ze znaku towarowego, aby utrzymać prawo w mocy i móc w pełni z niego korzystać. Powyższe wskazuje na odmienność desygnatów pojęcia rzeczywiste używanie od używania znaku towarowego. Wymienione wyżej formy używania znaku mogą, przy zachowaniu określonych przesłanek omówionych w dalszej części niniejszej rozprawy, stanowić rzeczywiste używanie znaku, będące podstawą zachowania prawa ochronnego i chroniące znak przed stwierdzeniem wygaśnięcia.

Konkludując powyższe, przepisy unijne są zgodne z Konwencją paryską i TRIPS. Implementując przepisy tych międzynarodowych umów, unijny prawodawca doprecyzował je i przystosował je do wymogów rynku jednolitego. Mimo tych zabiegów regulacje dotyczące używania i rzeczywistego używania pozostają nadal niedookreślone i pozostawiają duże pole do interpretacji. Kluczową rolę w interpretacji przepisów unijnych odgrywają pytania prejudycjalne i orzecznictwo unijne, o czym poniżej.

[92] Zob. Opinia rzecznika generalnego Pedra Cruza Villalóna z dnia 18 kwietnia 2013 roku, w sprawie A Martin y Paz Diffusion SA vs. Davidowi Depuydtowi i Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, C-40/01, pkt 90, ECLI:EU:C:2013:252; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, [w:] *System Prawa Prywatnego…, op. cit*., s. 403.

1.2.3 Rola i znaczenie pytań prejudycjalnych i orzecznictwa unijnego

Znaczenie orzeczeń i stanowisk Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: **Trybunał** lub **TS**) jest oczywiste. W ramach jurysdykcji niespornej jest on właściwy do udzielania odpowiedzi na pytania prawne kierowane przez sądy krajowe państw członkowskich, posiada wyłączną właściwość do interpretacji prawa unijnego oraz kompetencję do oceny ważności i wykładni aktów prawa pochodnego. Jest także właściwy do wykładni prawa pierwotnego, w tym Traktatów akcesyjnych.

Jak podkreśla się w doktrynie, poprzez pytania prejudycjalne TS wpływa na spójność i rozwój systemu prawa UE[93]. Wykorzystując ten ważny instrument współdziałania z sądami krajowymi, Trybunał udziela wskazówek co do wykładni prawa unijnego, koniecznych do rozstrzygnięcia sporów rozpatrywanych przez te sądy. Należy jednak zaznaczyć, co znajduje potwierdzenie w literaturze, że TS nie może wkroczyć w obszar stosowania prawa przez sądy państw członkowskich, nie rozstrzyga o faktach i nie wyrokuje w sprawie[94]. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości nie mają takiego charakteru jak rozstrzygnięcia sądów krajowych i muszą być odczytywane w szerszym kontekście. Jak się powszechnie przyjmuje, zawierają one wykładnię i wskazówki interpretacyjne do stosowania prawa unijnego[95]. Na podstawie wykładni normy unijnej dokonanej przez TS, sądy krajowe, biorąc pod uwagę dowody i ustalone fakty, dążą do rozstrzygnięcia danej sprawy w zgodzie w wykładnią.

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia prejudycjalnego mogą się zwracać wyłącznie sądy państw członkowskich. Powszechnie uznaje się, że legitymacja taka nie przysługuje osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom niebędącym sądami[96]. Biorąc pod uwagę, że w prawie unijnym brak jest definicji sądu, TS sam decyduje, jaki podmiot może zostać uznany za sąd w rozumieniu art. 267 TFUE. Analiza orzecznictwa oraz piśmiennictwa wskazuje, że organ występujący z pytaniem prejudycjalnym, aby być uznanym za sąd powinien: zostać utworzony na podstawie prawa, mieć stały charakter,

---

[93] M. Wąsek-Wiaderek, *Funkcja instytucji pytań prejudycjalnych*, [w:] *Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, red. M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Warszawa 2007, s. 19-20.

[94] A. Michaels, A. Norris, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, London 2014, s. 5-6; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 39.

[95] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 250; A. Michaels, A. Norris, *A Practical Guide…, op. cit.*, s. 6; La Mer Technology [2005] ETMR 114, 1324; La Mer Technology [2006] FSR 5, 49; Arsenal Football Club vs. Reed (No. 2) [2003] RPC 39; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 39.

[96] R. Grzeszczak, M. Krajewski, *Sąd w świetle przepisów art. 47 KPP oraz art. 267 TFUE*, "Europejski Przegląd Sądowy" 2014, nr 6, s. 7; wyrok TS z dnia 17.09.1997, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH vs. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, C-54/96 (Dorsch Consult), ECLI:EU:C:1997:413.

jego jurysdykcja powinna mieć obowiązkowy charakter, orzekać w procedurze spornej na podstawie prawa i być niezawisły[97]. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, wydaje się, że w sprawach z zakresu znaków towarowych z pytaniem prejudycjalnym mogłyby wystąpić krajowe urzędy do spraw własności intelektualnej prowadzące sprawy sporne, w tym dotyczące rzeczywistego używania znaku towarowego, jednak na dzień 13 listopada 2022 r. taka sytuacja nie miała miejsca. Ani EUIPO, UKIPO, czy UPRP nie wystąpiły do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. Wskazuje się także, że TS może uznać za sąd wiele podmiotów, które w krajowym systemie nie posiadają takiego statusu[98].

Jak przyjmuje się w orzecznictwie, sądy krajowe mogą wystąpić z pytaniem prejudycjalnym na każdym etapie postępowania[99]. W przypadku gdy orzeczenie sądu podlega zaskarżeniu do wyższej instancji, zadanie pytania prejudycjalnego jest uprawnieniem sądu, przed którym toczy się sprawa. Jeśli jednak, zgodnie z prawem państwa członkowskiego pochodzenia sądu, od orzeczenia sądu nie przysługuje odwołanie do sądu wyższej instancji, sąd ten jest obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego[100]. Pytania prejudycjalne powinny dotyczyć sprawy, w której są zadawane, a odpowiedź powinna być niezbędna dla rozstrzygnięcia sprawy, na przykład, jak wskazano w jednym z polskich orzeczeń, interpretacja dyrektywy konieczna jest do właściwego rozstrzygnięcia sprawy związanej z ustawą krajową stanowiącą jej implementację[101]. Jak wskazuje się w literaturze, Trybunał może odmówić udzielenia

[97] Wyrok TS z dnia 21.03.2000, Gabalfrisa SL i in. przeciwko Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), w połączonych sprawach C-110/98 do C-147/98 (Gabalfrisa SL), ECLI:EU:C:2000:145, pkt 33; wyrok TS z dnia 27.01.2005, Guy Denuit i Betty Cordenier vs. Transorient-Mosaïque Voyages et Culture SA, C-125/04 (Denuit i Cordenier) ECLI:EU:C:2005:69, pkt 12; C-54/96 Dorsch Consult, pkt 23; M.M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, *Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości*, w *Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej*, Warszawa 2006, s. 355.

[98] Zob. M. Taborowski, *Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe*, Warszawa 2012.

s. 33; J. Michalska, *Pytania prejudycjalne sądów do TS UE*, [w:] *Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP*, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015, s. 255 i cytowane tam orzecznictwo.

[99] Wyrok TS z dnia 10.07.1984, Campus Oil Limited i inni vs. Ministre pour l'Industrie i l'Energie i inni, C-72/83 (Campus Oil), ECLI:EU:C:1984:256; wyrok TS z dnia 20.10.1993, Maurizio Balocchi vs. Ministero delle Finanze dello Stato, C-10/92 (Balocchi), ECLI:EU:C:1993:846, pkt 17.

[100] Wyrok TS z dnia 6.10.1982, Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA v. Ministero della Sanità, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335, pkt 21; wyrok TS z dnia 4.06.2002, postępowanie karne przeciwko Kenny Roland Lyckeskog C-99/00, ECLI:EU:C:2002:329, pkt 14; wyrok TS z dnia 24.05.1977, Hoffmann-La Roche AG vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, sprawa 107/76 (Hoffmann-La Roche), ECLI:EU:C:1977:89, pkt 5, wyrok TS z dnia 4.11.1997, Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, C-337/95 (Parfums Christian Dior) ECLI:EU:C:1997:517, pkt 25.

[101] Por. wyrok SN z dnia 12.10.2006, I CNP 41/06, OSNC 2007, nr 7–8, poz. 115.

odpowiedzi, ale są to przypadki wyjątkowe[102]. Natomiast brak wystąpienia przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalnym może skutkować wszczęciem postępowania przez Komisję Europejską przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy traktatów lub poniesieniem odpowiedzialności odszkodowawczej przez państwo członkowskie wobec jednostki z tytułu naruszenia prawa unijnego[103].

Rozstrzygnięcia TS wydane w ramach pytań prejudycjalnych wiążą sąd, który wystąpił z pytaniem. Jeśli od orzeczenia sądu występującego z pytaniem prejudycjalnym przysługuje odwołanie do sądu wyższej instancji, również sąd wyższej instancji jest związany orzeczeniem Trybunału. W przypadku interpretacji normy prawa unijnego w ramach pytania prejudycjalnego, sąd krajowy ma obowiązek uwzględnić dokonaną przez TS wykładnię normy prawa unijnego, a w przypadku pytania dotyczącego nieważności aktu, ma obowiązek ominięcia przepisów uznanych za nieważne. Orzeczenia wydane w trybie pytań prejudycjalnych mają moc wiążącą od momentu ogłoszenia. Komentatorzy zauważają, że Trybunał może ograniczyć w czasie skutki swoich orzeczeń[104].

Podkreślić należy, że prejudycjalne wyroki TS nie tworzą norm prawa unijnego, a dokonują jedynie jego wykładni. Mimo iż interpretacja prawa wydana w ramach pytań prejudycjalnych wiąże sąd w sprawie, w której zostało zadane pytanie, to zgodnie z zasadą efektywnego i jednolitego stosowania prawa unijnego, również pozostałe sądy krajowe powinny stosować tę interpretację[105]. Oznacza to, że takie orzeczenia ustalają wiążącą treść obowiązującego prawa unijnego. Należy zauważyć, że niekiedy orzeczenie TS wychodzi poza ramy interpretowanej normy prawnej i wówczas wyrok prejudycjalny staje się dodatkowym źródłem prawa unijnego[106].

---

[102] Co do przesłanek odmowy zob. J. Michalska, *Pytania prejudycjalne…, op. cit.,* s. 259-263 i cytowana tam doktryna i orzecznictwo; T. Grzybowski, *Pytanie prejudycjalne sądu administracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, pkt 4, Lex Procedury, wersja od: 31.05.2019 i wskazana tam literatura i orzecznictwo; Tak R. Skubisz, *Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)*, [w:] *Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, red. K. Czub, Warszawa 2018, s. 155.

[103] Szerzej na temat problematyki zob. A. Kastelik-Smaza, *Konsekwencje naruszenia obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego do ETS*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2007, nr 2, s. 24-31.

[104] Zob. D. Miąsik, *Skutki prawne orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z perspektywy efektywności prawa wspólnotowego*, [w:] *Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej*, red. L. Leszczyński, Lublin 2005, s. 50 i n.; J. Michalska, *Pytania prejudycjalne…, op. cit.,* s. 267.

[105] A. Michaels, A. Norris, *A Practical Guide…, op. cit.*, s. 6.

[106] Tak R. Skubisz, *Znaczenie wyroków…, op. cit*., s. 154.

Orzeczenia TS stanowią element unijnego dorobku, określanego, jako *acquis communautaire*[107].

Od 1989 roku obok TS w Unii Europejskiej funkcjonuje Sąd Unii Europejskiej (dalej: **Sąd Unii** lub **SUE**)[108]. Początkowo SUE pełnił funkcję pomocniczą wobec Trybunału. Jego rola zmieniła się wraz z Traktatem z Nicei[109], gdy zrównano status SUE ze statusem TS i powierzono mu zadanie przestrzegania prawa w procesie interpretacji i stosowania Traktatu. Jedną z kompetencji SUE jest rozpatrywanie odwołań od orzeczeń EUIPO w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej, co oczywiście obejmuje również skargi dotyczące sporów odnoszących się do używania i rzeczywistego używania znaków towarowych.

Orzeczenia TS oraz SUE mają duże znaczenie dla spraw z zakresu rzeczywistego używania znaków towarowych. Po ostatniej reformie przepisy Dyrektywy 2015/2436, Rozporządzenia 2017/1001 oraz prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące rzeczywistego używania zostały bardzo zbliżone. Biorąc pod uwagę ścisły związek pomiędzy krajowym i unijnym systemem znaków towarowych wynikający z wysokiego podobieństwa, a nawet identyczności przepisów materialnych i proceduralnych, jednolita interpretacja tych przepisów przyczynia się do kreowania jednolitego rynku w tym zakresie.

Interpretacja przez Trybunał Sprawiedliwości oraz przez Sądy Unii przepisów Dyrektywy 2015/2436 i Rozporządzenia 2017/1001 ma znaczenie zarówno dla obu regulacji, jak i dla prawa krajowego. Jak podkreśla się w literaturze, ze względu na to, że przy interpretacji Dyrektywy 2015/2436 następuje odwołanie do przepisów Rozporządzenia 2017/1001, w wyniku czego rozporządzenie to ma wpływ na interpretację i stosowanie prawa krajowego[110]. Zgodnie z powszechnym stanowiskiem komentatorów uprawnienie TS do wyłącznej interpretacji w tym zakresie ma wpływ na zapewnienie jednolitej wykładni i jednolitego stosowania prawa unijnego przez wszystkie państwa członkowskie UE[111].

---

[107] Obok orzeczeń TS do *acquis communautaire* zalicza się pierwotne oraz wtórne, a także deklaracje i rezolucje oraz zasady ogólne prawa; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 61-62.

[108] Sąd Unii Europejskiej zwany wcześniej Sądem Pierwszej Instancji został powołany decyzją Rady Nr 88/591 z 24.10.1988 r. ustanawiającą Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich Dz. U. WE L No. 319, s. 1 i rozpoczął działalność 1.02.1989 r.

[109] Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty z dnia 26.02.2001, Dz. U. C 80, s. 1-87.

[110] J.J. Bugge, P.E.P. Gregersen, *Requirement of use of trade marks*, "European Intellectual Property Review" 2003, 25(7), s. 309-321; M. Trzebiatowski, [w:] *System…, op. cit.,* s. 859-860.

[111] M. Szpunar, [w:] *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom 3,* red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel, Warszawa 2012, art. 267; A. Wróbel, *Pytania prawne sądów państw*

1.3 Prawo brytyjskie

Wielka Brytania, będąc wcześniej członkiem Unii Europejskiej, zobowiązana była do implementacji dyrektyw unijnych, w tym Dyrektywy 2015/2436[112], co doprowadziło do zharmonizowania jej prawa z prawem unijnym. Po wystąpieniu z Unii państwo to nie jest zobligowane do kontynuacji jednolitej polityki w zakresie znaków towarowych i ścisłego przestrzegania unijnych wytycznych w dziedzinie znaków towarowych, co otwiera pole do ewentualnych odstępstw i modyfikacji w krajowym prawodawstwie. Jednak na dzień dzisiejszy odpowiednie regulacje są zgodne z prawem unijnym.

Jednocześnie istotne jest podkreślenie, że Wielka Brytania funkcjonuje w ramach systemu *common law*, co odróżnia jej podejście do interpretacji i stosowania prawa od systemu prawa kontynentalnego, charakterystycznego dla większości państw Unii Europejskiej. Ta specyfika prawna ma znaczący wpływ na sposób, w jaki przepisy są interpretowane
i stosowane, a także na rozwój prawa znaków towarowych, w tym w badanym zakresie.

W ramach prowadzonych badań zostanie dokonany przegląd i analiza brytyjskich regulacji prawnych dotyczących używania znaków towarowych, biorąc pod uwagę ich zgodność z międzynarodowymi umowami i prawem unijnym, a także wpływ brexitu na analizowane zagadnienia. Przeanalizowana zostanie ewolucja i obowiązujące przepisy prawa brytyjskiego w zakresie używania znaku, zwracając uwagę na zmiany w tym zakresie.

1.3.1 Używanie znaku i rzeczywiste używanie znaku w prawie brytyjskim w ujęciu historycznym

W Wielkiej Brytanii używanie znaku towarowego miało i ma charakter szczególny i stanowiło nie tylko przesłankę zachowania prawa, ale również jego

członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] *Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy*, red. A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 575 i n.; A. Kalisz, *Interpretacja prawa Unii Europejskiej,* w *Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy*, red. A. Wróbel, Warszawa 2010, rozdz. III; A. Kalisz, *Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego*, Warszawa 2007; Ch. Backes, M. Eliantonio, *The influence of the ECJ's case law on indirect effect in the Italian, German, Dutch and English administrative legal systems and its application by the national administrative courts*, "SSRN Electronic Journal" 2010, DOI: 10.2139/ssrn.1427255.

[112] Dyrektywa została implementowana przez The Trade Marks Regulations 2018 (2018 No. 825), wejście w życie 14.01.2019 r.

uzyskania, co wyraża się w konieczności zamiaru używania znaku w momencie jego zgłoszenia (*bona fide intention*). Już zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt a) Trade Marks Act 1938 z dnia 13 kwietnia 1938 roku (dalej: **TMAct 1938**)[113] znak mógł zostać usunięty z rejestru (*be taken off the register*) ze względu na to, że nie został zarejestrowany z takim zamiarem oraz gdy używanie po rejestracji znaku nie miało miejsca (*no bona fide use*). Znak mógł zostać wykreślony z rejestru, jeśli nie był używany co najmniej w nieprzerwanym okresie pięciu lat, tak art. 26 ust. 1 pkt b) TMAct 1938. Dodatkowo w przypadku nieużywania znaku wcześniejszego osoba chcąca uzyskać ochronę na podobny lub identyczny znak towarowy mogła wystąpić z wnioskiem o pozbawienie skuteczności wcześniejszego znaku względem jej późniejszego zgłoszenia.

Przepisy w tym zakresie nie wymieniały konkretnych sankcji. Zgodnie z art. 26 ust. 2 TMAct 1938 możliwe było nałożenie ograniczeń, jakie organ orzekający uznał za zasadne dla pozbawienia wcześniejszego prawa skuteczności wobec praw zainteresowanego używaniem znaku późniejszego. Mogło to być zarówno uznanie niemożliwości powoływania się na prawo wygaśnięcia znaku, jak i unieważnienie znaku, jeśli nie wykazano *bona fide intention*. Artykuł 26 ust. 3 TMAct 1938 przewidywał możliwość zapobiegnięcia usunięcia znaku z rejestru poprzez wykazanie szczególnych okoliczności występujących w handlu usprawiedliwiających nieużywanie znaku.

Zgodnie z art. 28 TMAct 1938 powyższa ustawa przewidywała odstępstwo od wymogu używania znaku towarowego, dopuszczając w szczególnych przypadkach rejestrację znaków bez zamiaru ich używania i utrzymanie takich znaków mimo braku używania. Możliwość taka dotyczyła tylko tzw. defensywnych znaków renomowanych (*well known trade marks*). Były to znaki składające się z fantazyjnych słów, które wskutek używania stały się tak znane i rozpoznawalne w odniesieniu do towarów, dla których zostały zarejestrowane i były używane, że ich rozpoznawalność przenosiła się na towary nieobjęte rejestracją. Przyjmowano, że używanie takie mogłoby wprowadzać w błąd co do ich pochodzenia. Na podstawie art. 27 TMAct 1938 uprawniony ze znaku, wykazując powyższe właściwości, mógł uzyskać obronną rejestrację takiego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których nie używał znaku. Odstępstwo to nie oznaczało całkowitego uniezależnienia rejestracji od używania. Należy wskazać, że znaki defensywne musiały być powiązane z tzw. znakiem podstawowym, to jest z rejestracją znaku dla towarów, w odniesieniu do których uprawniony faktycznie używał

[113] Ustawę poprzedzał Trade Mark Act 1905 oraz Trade Mark Act 1919.

tego znaku. W literaturze brytyjskiej wskazuje się, że konstrukcja znaku defensywnego była w dużej mierze niewystarczająco wykorzystywana ze względu na fakt, że znak renomowany musiał być znakiem fantazyjnym[114] oraz w związku z restrykcyjnym podejściem sądów zezwalającym na ograniczenia rejestracji[115].

Ponadto omawiana ustawa przewidywała kolejne sytuacje stanowiące szczególne przypadki uznawane za rzeczywiste używanie, a mianowicie:

- instytucję zarejestrowanego użytkownika, czyli osoby, która miała związki handlowe

  z uprawnionym oraz na podstawie wniosku była wpisana do rejestru i miała prawo używania znaku. Używanie znaku przez zarejestrowanego użytkownika było uważane za używanie przez uprawnionego (art. 28 TMAct 1938);
- używanie znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej, jednak zmieniona forma znaku nie mogła wpływać na jego elementy odróżniające. Za używanie uważano również używanie znaku jako części innego zarejestrowanego znaku na rzecz tego samego uprawnionego (art. 30 TMAct 1938), czy też
- używanie znaku na towarach przeznaczonych na eksport było uważane za używanie znaku (art. 31 TMAct 1938).

1.3.2 Trade Mark Act of 1994 – pojęcie „używanie" i „rzeczywiste używanie"

Obecnie prawo znaków towarowych w Wielkiej Brytanii normuje ustawa z dnia 21 lipca 1994 r. Trade Mark Act 1994 (dalej: **TMAct 1994**)[116] przewidująca używanie oraz rzeczywiste używanie znaku.

Do pojęcia używania znaku towarowego nawiązuje art. 9 ust. 1 TMAct 1994, zgodnie z którym uprawnionemu ze znaku przysługują wyłączne prawa do znaku towarowego, a jego używanie w Wielkiej Brytanii bez zgody uprawnionego jest uważane za naruszenie tych praw. Ustawodawca brytyjski skonstruował zakres praw wynikających z rejestracji znaku podobnie jak ustawodawca unijny, bowiem prawo do znaku zostało określone w sposób negatywny poprzez możliwość zakazania naruszania tego prawa. Za naruszenie uznaje się używanie znaku identycznego dla identycznych towarów i usług,

[114] P. Groves, *A Dictionary of Intellectual Property Law*, Chentenham UK, Northapton MA, USA, 2011 s. 90.
[115] Zob. wyrok w sprawie Ferodo (1945) 62 RPC 111.
[116] Ustawa została zmieniona w wyniku implementacji Dyrektywy 89/104 i była jeszcze wielokrotnie zmieniana. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie o wersję TMAct 1994, która weszła w życie w dniu 19 stycznia 2019 roku w wyniku implementacji Dyrektywy 2015/2436.

podobnego lub identycznego względem podobnych lub identycznych towarów, lub używania dla jakichkolwiek towarów znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego, co wynika z art. 10 TMAct 1994.

Podobnie jak w przypadku prawa unijnego, pozytywny charakter zakresu przyznanych praw, w tym prawo do używania znaku towarowego, potwierdza wymóg używania zarejestrowanego znaku towarowego oraz sankcje związane z jego nieużywaniem. Używanie znaku jest nie tylko przedmiotem prawa wyłącznego wynikającego z rejestracji znaku towarowego, może się również przyczynić do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez znak towarowy pozbawiany pierwotnej zdolności odróżniającej, co wynika z art. 3 ust. 1 TMAct 1994.

Formy używania znaku zostały przez brytyjskiego ustawodawcę określone jako formy naruszeń, przed którymi uprawniony ze znaku towarowego może się bronić. Omawiana ustawa w art. 10 ust. 4 TMAct 1994 zawiera otwarty katalog form używania znaku, do którego zalicza w szczególności umieszczanie 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; umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, używanie znaku jako firmy lub nazwy przedsiębiorstwa czy posługiwaniu się znakiem w celu reklamy. Należy przyjąć, że jeżeli używanie znaku w ww. formach ma cechy rzeczywistego używania, może stanowić podstawę do zachowania prawa ochronnego na znak towarowy i uchronić je przed wygaśnięciem.

Natomiast pojęcie rzeczywistego używania, podobnie jak w prawie unijnym, występuje w przepisach dotyczących wymogu używania oraz wygaśnięcia prawa na znak towarowy, co wskazuje, że rzeczywiste używanie znaku jest odmienne od pojęcia używania znaku. Ustawodawca brytyjski nie definiuje pojęcia rzeczywistego używania znaku, wskazując zarazem skutki związane z brakiem rzeczywistego używania.

Podstawowym skutkiem niespełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku, wynikającym z art. 46 ust. 1 pkt a) TMAct 1994, jest możliwość stwierdzenia wygaśnięcia znaku na wniosek osoby trzeciej. Przepisy brytyjskie w tym zakresie odpowiadają postanowieniom Dyrektywy 2015/2436. Znak towarowy może zostać wygaszony (*revoked*, co można tłumaczyć jako odwołany, cofnięty, co stanowi polski odpowiednik wygaszenia znaku, choć czasami jest tłumaczony jako unieważnienie),

jeżeli nie był rzeczywiście używany w nieprzerwanym okresie pięciu lat, chyba że istnieją uzasadnione powody (*proper reason*) nieużywania.

Ustawa określa zasady dotyczące ponownego rozpoczęcia używania znaku towarowego. Zgodnie z art. 46 ust. 3 TMAct 1994, w sytuacji gdy znak towarowy nie był używany przez nieprzerwany okres pięciu lat, wszelkie działania mające na celu rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o wygaśnięcie prawa ochronnego nie będą brane pod uwagę w ocenie rzeczywistego używania. Dotyczy to sytuacji, gdy działania te zostały podjęte po tym, jak uprawniony uzyskał informację o możliwości złożenia takiego wniosku. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygaśnięcia dotyczą tylko części towarów i usług, wygaśnięcie prawa ochronnego powinno zostać orzeczone wyłącznie w stosunku do tych niektórych towarów, tak art. 46 ust. 5 TMAct 1994.

W wyniku implementacji Dyrektywy 2015/2436 do prawa brytyjskiego wprowadzone zostały pozostałe skutki nieużywania znaku towarowego znane wcześniej w prawie unijnym, ale nie obowiązujące dotychczas w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z tymi zmianami uprawniony ze znaku towarowego, który nie używał znaku w sposób rzeczywisty, nie może zakazać osobie trzeciej używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie. W postępowaniach spornych czy to przed sądem, czy przed Brytyjskim Urzędem Własności Intelektualnej (dalej: **UKIPO**) w sprawie o naruszenie, na żądanie strony pozwanej lub uprawnionego do unieważnianego znaku, uprawniony z wcześniejszego prawa ochronnego na znak towarowy powinien przedstawić dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był rzeczywiście używany, tak art. 11A TMAct 1994. Również w postępowaniu w sprawie o unieważnienie lub w sprawie sprzeciwu zgłaszający, na podstawie odpowiednio art. 47 ust. 2A TMAct 1994 i art. 6A ust. 2 TMAct 1994, może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres pięciu lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku. Wprowadzenie ograniczeń skuteczności nieużywanych znaków towarowych w postępowaniach spornych oraz możliwość podniesienia zarzutu nieużywania znaku stanowią podstawową różnicę względem TMAct 1938 w zakresie problematyki używania znaków towarowych.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że rzeczywistym używaniem znaku jest również używanie znaku:

- różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru (Art. 6A ust. 4 pkt a) TMAct 1994; art. 46 ust. 2 TMAct 1994; art. 47 ust. 2C pkt a) TMAct 1994);
- na towarowych przeznaczonych wyłącznie na eksport (Art. 6A ust. 4 pkt b) TMAct 1994; art. 46 ust. 2 TMAct 1994; art. 47 ust. 2C pkt b) TMAct 1994);
- przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego (Art. 6A ust. 3 pkt a) TMAct 1994; art. 46 ust. 1 pkt a) TMAct 1994; art. 47 ust. 2B pkt a) TMAct 1994). W obowiązującej ustawie nie ma znanej poprzednio możliwości zgłaszania znaków defensywnych.

Umiejscowienie przepisów normujących rzeczywiste używanie wśród przepisów dotyczących wygaśnięcia znaku towarowego wskazuje, że tak jak w przypadku znaków unijnych, rzeczywiste używanie należy do sfery wykonywania prawa z rejestracji znaku. Sankcje związane z brakiem rzeczywistego używania znaku potwierdzają, że rzeczywiste używanie znaku jest wymogiem, jaki musi spełnić uprawniony ze znaku towarowego, aby utrzymać prawo w mocy i móc w pełni z niego korzystać. Dodanie przymiotnika „rzeczywiste" oznacza, że jest to forma kwalifikowana, o czym w dalszej części pracy.

Jak wspomniano, przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwo to implementowało Dyrektywę 2015/2436 i zharmonizowało regulacje dotyczące znaków towarowych z prawem unijnym. Wielka Brytania jest również jednym z państw przedstawiających znaczną ilość pytań prejudycjalnych do TS i stosujących wykładnię TS w swoim orzecznictwie. Stąd też interpretacja prawa znaków towarowych, w tym również w zakresie używania oraz rzeczywistego używania znaku towarowego, jest zgodna z unijną wykładnią.

Konkludując powyższe rozważania, przepisy brytyjskie są zgodne z umowami międzynarodowymi i regulacjami unijnymi. Nadal jednak regulacje dotyczące używania i rzeczywistego używania pozostają niedookreślone i pozostawiają duże pole do interpretacji.

1.3.3 Potencjalne konsekwencje brexitu dotyczące rzeczywistego używania znaku

Przywołane powyżej regulacje brytyjskie mogą ulec zmianie w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które miało miejsce 1 lutego 2020

roku. Okoliczność ta może mieć również wpływ na interpretację prawa w zakresie używania znaków towarowych. Poniższe rozważania dotyczą potencjalnych konsekwencji brexitu na zagadnienia związane z rzeczywistym używaniem znaków.

Kwestie dotyczące praw własności intelektualnej zostały uregulowane w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej: **Umowa o wystąpieniu**)[117]. Zagadnieniami interesującymi ze względu na temat pracy są konsekwencje brexitu dotyczące wymogu rzeczywistego używania znaku dotyczące unijnych oraz brytyjskich znaków.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt a Umowy o wystąpieniu, uprawniony do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego na podstawie Rozporządzenia 2017/1001 automatycznie uzyskuje prawa do tego samego znaku w Wielkiej Brytanii, dla identycznych towarów lub usług. Natomiast unijne znaki towarowe zarejestrowane przed zakończeniem okresu przejściowego zostały zarejestrowane w UKIPO jako krajowe znaki brytyjskie z zachowaną datą pierwszeństwa/starszeństwa bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności ze strony uprawnionego, w tym bez ponoszenia kosztów. Odnośnie zgłoszeń unijnych, które nie zostały zarejestrowane przed końcem okresu przejściowego, uprawniony, który chce uzyskać ochronę w Wielkiej Brytanii, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację brytyjskiego znaku towarowego przed UKIPO oraz uiszczenie stosownych opłat.

W przypadku automatycznego przekształcenia prawa ochronnego z unijnego znaku towarowego na krajowy znak brytyjski powstaje pytanie dotyczące spełnienia wymogu rzeczywistego ich używania. W odniesieniu do znaków unijnych, które zostały automatycznie uznane za krajowe znaki brytyjskie, nie stwierdza się wygaśnięcia nowopowstałego brytyjskiego znaku towarowego ze względu na to, iż odpowiedni znak towarowy Unii Europejskiej nie był rzeczywiście używany na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego, tj. przed 1 stycznia 2021, co potwierdza art. 54 ust. 5 pkt b) Umowy o wystąpieniu. Jeśli pięcioletni okres używania znaku towarowego obejmuje czas przed 1 stycznia 2021 roku, używanie znaku w Unii Europejskiej, czy to w Wielkiej Brytanii, czy poza nią, będzie liczyło się jako używanie odpowiadającego mu brytyjskiego znaku towarowego. Jeśli okres ten obejmuje czas po 1 stycznia 2021 roku, używanie porównywalnego znaku towarowego w Unii

[117] Dz. U. 2019/C 384 I/01.

Europejskiej, a poza Wielką Brytanią nie będzie uważane za rzeczywiste używanie znaku brytyjskiego[118]. Ma to znaczenie dla uprawnionych ze znaków unijnych, którzy do tej pory używali znaku unijnego poza terytorium Wielkiej Brytanii i chcą utrzymać jego ochronę jako brytyjskiego znaku towarowego. Po zakończeniu okresu przejściowego dla utrzymania takiego znaku konieczne będzie jego rzeczywiste używanie w Wielkiej Brytanii.

Kolejną kwestią jest egzekwowanie wymogu rzeczywistego używania zarejestrowanych znaków unijnych używanych wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt a Rozporządzenie 2017/1001, rzeczywiste używanie znaku unijnego musi odbywać się na terenie Unii Europejskiej, o czym bliżej w dalszej części rozprawy. Do dnia wystąpienia Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej, zatem używanie znaku w Wielkiej Brytanii przed datą wystąpienia będzie mogło zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku. Z dniem wystąpienia nie jest ona już częścią tego terytorium, dlatego też od zakończenia okresu przejściowego używanie unijnego znaku towarowego w Wielkiej Brytanii nie jest uważane za używanie znaku w UE. Używanie takie nie będzie miało zatem znaczenia do celów zachowania praw przyznanych przez unijny znak towarowy. Oznacza to, że używanie unijnego znaku towarowego w Wielkiej Brytanii nie będzie stanowiło rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1001, tym samym nie będzie zapobiegało negatywnym skutkom nieużywania znaku towarowego takim jak możliwość stwierdzenia wygaśnięcia znaku oraz powoływania się na znak w postępowaniach spornych. Uprawnieni z unijnych znaków towarowych, które używane były wyłącznie w Wielkiej Brytanii, dla zachowania praw będą musieli zatem rozpocząć rzeczywiste używanie takich znaków na terenie UE.

EUIPO przewiduje praktykę, zgodnie z którą rzeczywiste używanie unijnych znaków towarowych będzie można wykazywać poprzez przedstawienie dowodów dotyczących używania znaku na terenie Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 roku. Znaczenie takiego używania będzie z czasem malało i z potencjalnie wystarczającego stanie się zupełnie irrelewantne. Jego waga będzie zależała od okresu, w którym używanie musi być ustalone w rozpatrywanym przypadku[119]. Zatem większe znaczenie

[118] Wytyczne UKIPO, https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks#receiving-a-comparable-uk-trade-mark, dostęp na dzień 10.11.2022.

[119] Zob. pkt 14 Communication No 2/20 of the Executive Director of the Office of 10 September 2020 on the impact of the United Kingdom's withdrawal from the European Union on certain aspects of the practice of the Office – dostępny na https://euipo.europa.eu/tunnel-

będzie miało używanie na terenie Wielkiej Brytanii, które miało miejsce przed i tuż po jej wystąpieniu z UE. Można przyjąć, że okres ważności używania znaku towarowego w Wielkiej Brytanii może zostać rozciągnięty analogicznie do ochronnego okresu pięciu lat od dnia rejestracji znaku, na okres pięciu lat po dacie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Można też, ze względu na to, iż fakt wystąpienia był znany już od 2016 roku, postulować za skróceniem tego okresu i na przykład zastosować trzyletni okres ochronny przewidziany w TRIPS. Rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi w praktyce wraz z pojawieniem się spraw dotyczących tego zagadnienia.

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, państwo to będzie mogło dowolnie regulować kwestie dotyczące znaków towarowych. Interesujące jest, czy UKIPO i sądy brytyjskie będą stosowały wykładnię prawa zgodną z orzecznictwem TS, aby zachować zgodność brytyjskiego prawa znaków towarowych z prawem UE, czy przyjmą tylko wybrane orzeczenia i tym samym zainicjują stopniową rozbieżność regulacji. Biorąc pod uwagę specyfikę prawa brytyjskiego, wydaje się, że odmiennie regulowane mogą być zagadnienia związane z wymogiem zamiaru używania znaku oraz związanej z tym złej wiary zgłaszającego, co może mieć wpływ na stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Ze względu na różnice między systemami *common law* oraz prawa kontynentalnego, kwestia ta będzie miała duże praktyczne znaczenie dla uprawnionych do znaków towarowych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Europejskiej.

1.4 Prawo polskie

Polska przystąpiła zarówno do Konwencji paryskiej, jak i do Porozumienia. Od przystąpienia do Unii Europejskiej, co nastąpiło 1 maja 2004 roku, Polska jako państwo członkowskie zobligowana jest do implementacji dyrektyw unijnych, co doprowadziło do zharmonizowania prawa polskiego z prawem unijnym.

W ramach prowadzonych badań zostanie dokonany przegląd i analiza krajowych regulacji dotyczących używania znaków towarowych, biorąc pod uwagę ich zgodność z międzynarodowymi umowami i prawem unijnym. Autorka rozprawy przeanalizuje ewolucję i przyjrzy się obowiązującym przepisom prawa brytyjskiego w zakresie używania znaku, zwracając uwagę na zmiany w tym zakresie.

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/COM-2-20_en.pdf, dostęp na dzień 10.11.2022.

1.4.1 Używanie znaku i rzeczywiste używanie znaku w prawie polskim w ujęciu historycznym

Zarówno polskie ustawodawstwo sprzed II wojny światowej[120], jak i ustawa z dnia 28 marca 1963 roku o znakach towarowych[121] nie przewidywały żadnych prawnych konsekwencji nieużywania znaku, w tym wygaśnięcia rejestracji z powodu nieużywania. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny zakładano, iż fakt prowadzenia przez uprawnionego ze znaku przedsiębiorstwa gwarantuje używanie znaku[122]. Dopiero w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (dalej: **UZT**)[123] wprowadzono przepisy dotyczące wygaśnięcia prawa ochronnego ze względu na nieużywanie znaku. Wprowadzenie wymogu używania znaku towarowego uznano zanajważniejszą zmianę dokonaną tą ustawą[124].

Zgodnie z art. 25 pkt 3 UZT w zw. z 28 ust. 1 UZT prawo z rejestracji znaku towarowego wygasało wskutek nieużywania znaku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie kolejnych trzech lat[125]. Ustawa w art. 28 ust. 2 przewidywała możliwość częściowego wygaszenia znaku, w przypadku gdy znak towarowy zarejestrowany dla różnych towarów był używany tylko dla jednego lub niektórych. Istniała możliwość obrony prawa ochronnego poprzez wykazanie usprawiedliwionych powodów niezużywania; ciężar dowodu obciążał uprawnionego. Zgodnie z piśmiennictwem celem wprowadzonej zmiany było zapobieżenie pozorności wykonywania prawa, wyłączenie dostępności oznaczeń dla innych przedsiębiorców oraz odciążenie rejestrów Urzędu Patentowego[126].

Zgodnie z art. 13 ust. 2 UZT używanie polegało „*w szczególności na umieszczaniu znaku na towarach objętych rejestracją lub na ich opakowaniu, wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu, umieszczaniu go na dokumentach związanych z wprowadzeniem tych towarów do obrotu albo na posługiwaniu się nimi w polskich środkach masowego przekazywania w celu reklamy*".

---

[120] Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych. Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 139; Ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. 1924 nr 31 poz. 306); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. 1928 nr 39 poz. 384); Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. 1963 nr 14 poz. 73).
[121] Dz. U. 1963.14.73 z dnia 1963.03.30.
[122] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, s. 51 i przywołana tam literatura.
[123] Dz. U. 1985.5.17 z dnia 1985.02.15, art. 28 UZT.
[124] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 98.
[125] U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz. Prawo handlowe*, Warszawa 2001, art. 25.
[126] R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz,* Warszawa 1997, s. 210-212.

Mimo iż ustawa nie posługiwała się określeniem „rzeczywiste używanie", w doktrynie powszechnie podnoszono, że nie każde używanie znaku towarowego objęte wyłącznością jest wystarczające do zachowania prawa. Ze względu na fakt, że orzecznictwo zajmowało się kwestią używania znaku zupełnie incydentalnie, problematyka ta została w dużej mierze pozostawiona doktrynie, gdzie wskazywano, że używanie w celu zachowania prawa musi być oceniane w realiach rynkowych i wykazywać poważny i rzeczywisty charakter. Komentatorzy podkreślali, że używanie musi mieć miejsce na obszarze Polski oraz wykazywać charakter niedwuznaczny, rzeczywisty, poważny, powinno osiągać poważne rozmiary oraz powinno dotyczyć towarów lub usług, dla których znak został zastrzeżony[127]. Nieużywanie znaku było uznawane za stan faktyczny polegający na braku rzeczywistego i poważnego korzystania ze znaku towarowego w okresie kolejnych trzech lat[128].

1.4.2 Prawo własności przemysłowej – pojęcie używanie i rzeczywiste używanie

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: **PWP**)[129], tak jak Dyrektywa 2015/2436 posługuje się pojęciem używania oraz rzeczywistego używania znaku. Rozbudowuje regulację dotyczącą rzeczywistego używania znaku towarowego oraz związanej z nim sankcji wygaśnięcia rejestracji z powodu nieużywania. Przepisy ustawy były tworzone przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, jednak prace nad nią były już objęte działaniami dostosowawczymi prawa polskiego do prawa unijnego i z tego względu treść PWP była zgodna z prawem unijnym. Sankcje związane z ograniczeniem skuteczności nieużywanych praw w postępowaniach spornych były określone dość lakonicznie, a ich treść została znowelizowana dopiero 16 marca 2019 roku wraz z implementacją Dyrektywy 2015/2436[130].

Zgodnie z art. 153 PWP, uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy skutkuje nabyciem wyłącznego prawa do jego używania w celach zarobkowych lub zawodowych na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten określa stronę pozytywną prawa do znaku towarowego, która obejmuje swoim zakresem prawo wyłącznego używania znaku towarowego. Z kolei w art. 154 PWP zostały wymienione podstawowe

[127] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 210-212; U. Promińska, *Ustawa o znakach…, op. cit.,* art. 28.
[128] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 210-212; U. Promińska, *Ustawa o znakach…,* art. 28.
[129] Dz. U. 2020.286 t.j. z dnia 21.02.2020; Ustawa weszła w życie 22 sierpnia 2001 r. i była wielokrotnie zmieniana. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o wersję PWP, która weszła w życie od dnia 1 lipca 2020 roku.
[130] Dz. U. 2019.501.

uprawnienia wchodzące w zakres prawa wyłącznego używania znaku towarowego. Przepis ten zawiera otwarty katalog form używania, do którego zalicza w szczególności „*umieszczanie 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; umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, czy posługiwaniu się znakiem w celu reklamy*".

Pojęcie rzeczywiste używanie znaku zawarte jest w przepisach dotyczących wymogu używania znaku towarowego. Ustawa pojęcia tego nie definiuje, wskazując jedynie skutki związane z brakiem rzeczywistego używania. Do rzeczywistego używania przepisy nawiązują w następujących sytuacjach:

- stwierdzenia wygaśnięcia znaku, chyba że istnieją ważne powody nieużywania (art. 169 ust. 1 pkt 1) PWP);
- konieczności przedstawienia dowodu rzeczywistego używania znaku w przypadku oparcia roszczeń na znaku towarowym w postępowaniu cywilnym (art. 157 PWP);
- konieczności przedstawienia dowodu rzeczywistego używania znaku w przypadku wniosku o unieważnienie (art. 166 ust. 1 PWP) znaku lub sprzeciwu (art. 152^{19} ust. 4 PWP) w postępowaniu administracyjnym[131].

Istotne jest zwrócenie uwagi na konsekwencje nieużywania znaku zdefiniowane w PWP. Mianowicie, w sytuacji gdy uprawniony nie korzysta ze znaku w sposób rzeczywisty, traci on możliwość zakazania innym podmiotom używania identycznego lub podobnego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Na zarzut przeciwnika procesowego jest on zobligowany do wykazania, że w określonym ustawowo czasie rzeczywiście używał znaku bądź wykazać uzasadnione powody nieużywania. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, uprawniony ze znaku nie może się na niego powoływać w postępowaniach spornych, o czym bliżej w dalszej części pracy.

Dodatkowo w art. 169 ust. 4 pkt 1) PWP stanowi, że za rzeczywiste używanie uważa się również używanie znaku różniącego się od znaku zarejestrowanego, pod

[131] Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 953; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 1066 i n.; M. Szymańska-Rybak [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. serii K. Osajda, red. tomu Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, s. 407; M. Bohaczewski, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 693 i n.

warunkiem że zmiany nie wpływają na odróżniający charakter znaku. Używaniem rzeczywistym będzie również używanie znaku na towarach przeznaczonych wyłącznie na eksport, co potwierdza 169 ust. 4 pkt 2) PWP. Ustawa wyraźnie wskazuje, odpowiednio w 169 ust. 4 pkt 3) PWP i 169 ust. 4 pkt 4) PWP, że walor używania będzie miało również używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, a w przypadku znaku wspólnego lub gwarancyjnego, używania przez osobę upoważnioną do używania takiego znaku.

Przepisy regulują także kwestie związane ze wznowieniem rzeczywistego używania znaku. Zgodnie z art. 170 PWP, w przypadku gdy znak nie był używany przez okres pięciu lat, a rozpoczęcie lub wznowienie używania nastąpiło w okresie krótszym niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, używanie takie nie będzie uznane za rzeczywiste. Warunkiem jest, że działania te zostały podjęte po tym, jak uprawniony dowiedział się o możliwości złożenia takiego wniosku. Natomiast art. 171 PWP, przewiduje możliwość stwierdzenia częściowego wygaśnięcia prawa ochronnego w stosunku do niektórych towarów, co do których uprawniony nie był w stanie wykazać rzeczywistego używania.

Porównując postanowienia PWP w zakresie nieużywania znaku towarowego względem przepisów UZT, podstawową różnicą jest pojawienie się określenia „rzeczywiste" względem używania. Zauważalną różnicą jest również wydłużenie z trzech do pięciu lat okresu, po upływie którego znak może zostać wygaszony z powodu nieużywania. Ważną zmianą jest określenie momentu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego jako momentu początkowego, od którego należy liczyć pięcioletni okres, w którym powinno nastąpić używanie znaku. Obowiązujące przepisy są zgodne z omawianymi powyżej umowami międzynarodowymi oraz przepisami unijnymi.

Tak jak w przypadku prawa unijnego i brytyjskiego, umiejscowienie przepisów normujących rzeczywiste używanie znaku wskazuje, że rzeczywiste używanie nie jest treścią prawa wyłącznego na znak towarowy, a należy do sfery jego wykonywania. Używanie takie jest więc wymogiem, jaki musi spełnić uprawniony ze znaku towarowego, aby utrzymać prawo w mocy i móc w pełni z niego korzystać. Zakresy obu pojęć są zatem odmienne, bowiem rzeczywiste używanie znaku jest kwalifikowaną formą używania znaku. W konsekwencji za używanie znaku można uznać jednorazowe jego użycie w niewielkim rozmiarze i ograniczone terytorialnie. Z kolei rzeczywiste używanie znaku powinno między innymi charakteryzować się powtarzalnością, długotrwałością i

musi dążyć do utrzymania lub utworzenia pozycji rynkowej[132]; tylko takie używanie znaku może stanowić podstawę zachowania prawa ochronnego na znak towarowy, chroniąc je przed wygaśnięciem.

Jednakże obecne regulacje prawne dotyczące używania i rzeczywistego używania znaku towarowego wciąż charakteryzują się niedookreślonością, co otwiera przestrzeń dla szerokiej interpretacji.

1.4.3 Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej – pojęcie używanie i rzeczywiste używanie

W sierpniu 2021 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o nowym projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej nr projektu UD263 autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dnia 25 kwietnia 2022 roku dokument został przekazany do konsultacji publicznych (dalej: **Projekt**)[133]. Zamiast kolejnej nowelizacji tym razem ministerstwo przygotowało nowy akt prawny. Projekt zawiera wiele elementów przejętych z PWP. Nowe rozwiązania dotyczą między innymi: wstępnego zgłoszenia wynalazku czy zmiany systemu badawczego na system rejestrowy w odniesieniu do rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Z zakresu znaków towarowych zmiany dotyczą na przykład rezygnacji z warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, co niesie za sobą zmiany w dokonywaniu opłat za ochronę znaku czy postępowania w sprawie sprzeciwu. Ze względu na tematykę pracy zagadnienia te pozostają poza rozważeniami.

Poniżej porównanie relewantnych z punktu widzenia badanego zagadnienia używania i rzeczywistego używania w obowiązujących przepisach PWP i odpowiadających im przepisach Projektu.

Jeśli chodzi o zakres używania znaku, to treść artykułu 154 PWP oraz 232 Projektu definiujące używanie znaku towarowego są identyczne.

W przypadku przepisów dotyczących zarzutu nieużywania w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, które to postępowanie w Projekcie nazywane jest opozycją, Projekt zawiera doprecyzowanie obowiązującego art. 152^{19} ust. 4 PWP. Proponowany art. 212 Projektu wyraźnie stanowi, że zarzut podniesiony po upływie tego terminu pozostawia

[132] M. Trzebiatowski, [w:] *System Prawa Prywatnego…, op. cit.,* s. 867 i n.; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności*…, *op. cit.*, s. 964 i n.

[133] Link do projektu wraz z uzasadnieniem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055/katalog/12874004#12874004, dostęp na dzień 23.01.2023.

się bez rozpoznania oraz reguluje sytuację, w której składający opozycję wykaże rzeczywiste używanie tylko dla części towarów. Są to zmiany niewpływające na dotychczasowe stosowanie przepisów (bliżej zob. rozdział 5.4.1 rozprawy).

W projektowanym akcie prawnym nie uległy zmianie przepisy dotyczące zarzutu nieużywania w postępowaniu o unieważnienie znaku, art. 243 Projektu nie różni się bowiem zasadniczo od art. 166 ust. 1 i 2 PWP.

Z nowych propozycji tą, na którą należy zwrócić uwagę, jest kwestia zarzutu nieużywania w postępowaniu o naruszenie prawa do znaku. Proponowany przepis art. 236 Projektu, w odróżnieniu do obowiązującego art. 157 PWP, nie zawiera żądania dowodu używania. Oznacza to, że nie będzie możliwe, tak jak do tej pory, postawienie samego zarzutu nieużywania, a jedynie zgłoszenie go w pozwie wzajemnym lub poprzez złożenie odrębnego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Mimo traktowania dotychczasowej regulacji w tym zakresie jako uzupełnienia prawa pozwanych do złożenia pozwu wzajemnego lub wniosku o wygaśnięcie, wydaje się, że jest to instytucja, która mogłaby być korzystna ze względu na strategię procesową. Pozbawienie pozwanych tej dodatkowej możliwości obrony należy ocenić negatywnie (bliżej zob. rozdział 5.4.3 rozprawy).

Jeśli chodzi o przepisy regulujące wygaśnięcie prawa ochronnego na skutek nieużywania znaku, to obowiązujący art. 169 PWP i planowany art. 245 Projektu nie różnią się zasadniczo. Projekt dodatkowo stwierdza, że data rozpoczęcia pięcioletniego okresu ochrony będzie podlegać wpisowi w rejestrze znaków, co ze względu na prowadzone w tym zakresie dyskusje należy ocenić pozytywnie(zob. bliżej rozdział 5.1.2 rozprawy). To samo dotyczy przepisów regulujących wznowienie rzeczywistego używania znaku (art. 170 PWP i odpowiadający mu art. 246 Projektu), częściowego wygaśnięcia znaku (odpowiednio art. 171 PWP i art. 247 Projektu), czy daty wygaśnięcia prawa ochronnego (art. 172 PWP i art. 248 Projektu).

Analiza Projektu wskazuje, że nie zawiera on rewolucyjnych zmian w omawianym zakresie. Zatem niniejsza rozprawa i postawione w niej tezy pozostaną aktualne również pod rządami nowej ustawy opartej na Projekcie, jeśli oczywiście wejdzie w życie bez szczególnych modyfikacji.

1.5 Cel i funkcja unormowań dotyczących rzeczywistego używania znaku towarowego

Po wprowadzeniu systemu rejestracji znaków towarowych w rejestrach zaczęły się pojawiać znaki, których uprawnieni nie używali lub też używali nie w celu wskazania pochodzenia towaru lub usługi, a w celach dekoracyjnych lub informacyjnych. Rejestracja takich znaków wyłączała dopuszczalność używania ich przez osoby trzecie. Nieużywane znaki towarowe lub te używane niezgodnie z podstawową funkcją znaku nie wypełniają istoty znaku towarowego, to jest: nie stanowią związku oznaczenia z towarem; nie wskazują też pochodzenia towaru; nie odróżniają również towaru od towarów konkurencji. Znak nieużywany jest nieobecny w świadomości konsumentów i nie służy do wykreowania lub utrzymania rynku.

Zdarza się, że przedsiębiorcy zgłaszają znaki nie po to, żeby ich używać, ale w celu uniemożliwienia używania znaku konkurencji, są to tzw. znaki defensywne lub znaki zapasowe, które wraz z rozwojem strategii produktu mogą się przydać w przyszłości[134]. Znaki nieużywane mogą blokować ewentualne rejestracje lub używanie znaków przez osoby chcące używać danego oznaczenia. Problem ten jest odnotowywany zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, gdzie wyraźnie wskazuje się, że znaki defensywne i zgłoszone w ramach strategii nie powinny uzyskać ochrony[135]. Znaki obronne były zgłaszane w Polsce pod rządami ustawy z dnia 28 marca 1963 roku o znakach towarowych, która to ustawa, jak wskazano powyżej, nie normowała wymogu używania znaku, a dla utrzymania prawa wystarczające było wnoszenie opłat. Sytuacja ta była wykorzystywana przez podmioty zagraniczne, które zgłaszały i utrzymywały znaki w polskim rejestrze jedynie w celu uniemożliwienia używania tych znaków przez inne przedsiębiorstwa[136]. W czasach, gdy coraz trudniej jest znaleźć atrakcyjny znak towarowy, nie ma usprawiedliwienia dla przyznawania uprawnionemu do znaku monopolu na znak towarowy, którego sam nie używa ani nie pozwala używać osobom trzecim, co znajduje powszechne poparcie w literaturze[137].

---

[134] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.* [w:] *Problemy Prawa…, op. cit.,* s. 85; Na spekulacyjny charakter takich znaków zwraca uwagę rzecznik generalny Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera w opinii w sprawie Armin Haupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG, C-246/05 oraz w sprawie Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01.

[135] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 196; Sędzia Jackob określił znaki nieużywane jako porzucone statki na szlakach handlowych (zob. wyrok HCJ 19.12.2001 (La Mer), ETMR 2002, nr 4, s. 382 i n.).

[136] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania*…, *op. cit*., Rozdział 1.2.5.1.

[137] Podobnie Komisja Europejska w komentarzu nad pracami nad Pierwszą Dyrektywą w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, s. 60; D.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wprowadzenie wymogu rzeczywistego używania znaku, choćby z następujących względów:

Pierwszy z nich ma podłoże ekonomiczne. Wymóg rzeczywistego używania można uznać za swoisty kompromis pomiędzy wykluczającą się swobodą prowadzenia działalności gospodarczej a uprawnieniami zakazowymi uprawnionego do znaku wobec konkurencji. Prawo ochronne na znak towarowy daje osobie uprawnionej wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego w obrocie gospodarczym, więc ma on prawo zabraniać osobom trzecim używania znaku identycznego lub podobnego do jego znaku. Tak silne uprawnienie wymaga skutecznego mechanizmu zapobiegającemu nadużyciu tego prawa poprzez nieużywanie znaku[138]. Jak zauważyła już Komisja Europejska przy pracach nad wprowadzeniem znaku wspólnotowego, wymóg rzeczywistego używania stanowi swoistego rodzaju cenę, którą musi zapłacić uprawniony ze znaku za możliwość uzyskania ochrony w drodze rejestracji[139].

Należy także wziąć pod uwagę argument czysto administracyjny. Wraz z rozwojem gospodarczym zwiększyła się liczba przedsiębiorstw, które były zainteresowane rejestracją znaków towarowych. Przedsiębiorcy zgłaszali niekiedy dużą liczbę znaków, co prowadziło do przepełnienia rejestrów. W polskiej literaturze z połowy lat osiemdziesiątych XX wieku podnoszono, że liczba znaków zarejestrowanych znacznie przewyższała liczbę znaków używanych[140]. Powszechnie przyjmuje się, że utrzymywanie znaków, które nie są używane stanowi obciążenie dla krajowych urzędów prowadzących odpowiednią rejestrację[141]. Rejestry powinny stanowić odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji rynkowej[142], a to oznacza, że zasadniczo powinny zawierać

Keeling, [w:] *Concise European Trade Mark Law,* red. V. von Bomhard i A. von Muhlendahl, Wolters Kluwer 2018, s. 205; G. Gibbons, *Trade Marks Law*, Dublin 2016, s. 320; H. Laddie, *Use and intention to use in EU Trade Mark Law*, Annual Lecture z dnia 23.06.2011, s. 18.

[138] Por. Opinia rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 02.07.2002 w sprawie Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, pkt 41 i n., ECLI:EU:C:2002:412.

[139] Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, s. 60.

[140] Za R. Skubisz, *Nowa ustawa o znakach towarowych, „*PGU" 1985, nr 7, s. 182.

[141] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.*, s. 75; B. Isaac, *Use for the purpose of resisting an application for revocation for non*-use, [w:] *Trade mark use*, red. J. Phillips, I. Simon, Oxford 2005, s. 224; Wyrok High Court of Justice z dnia 19.12.2001 (La Mer), ETMR 2002, nr 4, s. 382 i n.; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 1021; R. Skubisz, *Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego – w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości,* „Kwartalnik Urzędu Patentowego" 2013, 5/18, s. 140-141; M. Kowalczyk, *Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego,* „PUG" 2003, nr 3, s. 22; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.02.2006, VI SA/WA 1749/05; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6.03.2018, VI SA/Wa 2315/17.

[142] Wyroki SUE z dnia: 21.04.2021, Hasbro Inc. vs. EUIPO, T-663/19 (Monopoly), ECLI:EU:T:2021:211, p. 54; 15.07.2015 r., Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHIM – Recticel (λ), T-215/13, EU:T:2015:518, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo; Opinia rzecznika generalnego DÁMASA RUIZA-JARABA

wyłącznie aktywne i używane znaki towarowe, natomiast znaki nieobecne na rynku[143] powinny zostać z tego rejestru usunięte[144]. Wymóg używania znaku i sankcje związane z jego nieużywaniem mogą zatem być pomocnym narzędziem przy usuwaniu z rejestru nieużywanych znaków. Natomiast rejestry, w których znajdują się tylko lub w większości znaki towarowe rzeczywiście używane na rynku, byłyby przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców poszukujących nowego znaku towarowego. Pozwalałyby na szybszą i przejrzystą analizę rynku i gwarantowałaby pewność w podejmowanych decyzjach biznesowych związanych z wyborem nowej indywidualizacji.

Także Dyrektywa 2015/2436 wyraźnie wskazuje, że wymóg używania znaku jest konieczny, aby ograniczyć łączną liczbę znaków towarowych zarejestrowanych i chronionych, a przez to ograniczyć liczbę kolizji, do których między nimi dochodzi (pkt 31 preambuły Dyrektywy 2015/2436). W doktrynie pojawiają się głosy, że ten argument nie jest przekonywujący. Zauważa się, że znaki mogą być używane bez rejestracji, a okoliczność, że znaki nie przechodzą badania w trakcie procedury rejestracyjnej niekoniecznie ma wpływ na zmniejszenie liczby konfliktów[145]. Jednak wskazać należy, że usunięcie z rejestru nieużywanych znaków towarowych oraz objęcie ochroną tylko znaków rzeczywiście używanych przyczynia się do zmniejszenia liczby kolizji[146], bowiem w przypadku usunięcia znaku z rejestru uprawniony nie miałby podstaw do wszczynania postępowań, z powołaniem na prawo wyłączne, w których ze względu na nieużywanie znaku nie może skutecznie powołać się na swoje prawo.

Podsumowując, stanąć należy na stanowisku, że cel, funkcja oraz powody wprowadzenia regulacji dotyczących używania znaku towarowego są tożsame w prawie międzynarodowym, unijnym, polskim i brytyjskim. Uzasadnieniem wprowadzenia wymogu używania znaku jest interes konsumentów i interes gospodarczy konkurentów rynkowych. Jak zauważa jeden z komentatorów, inaczej niż w przypadku używania patentu, wymóg używania znaku nie może być uzasadniony interesem publicznym[147]. Obok czysto technicznej przesłanki, jaką jest odciążenie urzędów prowadzących rejestry znaków towarowych, ważniejszą rolę odgrywają przesłanki o podłożu ekonomicznym.

COLOMERA z dnia 26.10.2006 w sprawie Armin Haupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG, C-246/05, pkt 50, ECLI:EU:C:2006:680.

[143] W Wielkiej Brytanii określane jako *ghost marks*.

[144] R. Annand, H. Normann, *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994,* Londyn 1994, s. 66; A. Michaels, *A practical approach to Trade Mark Law*, Oxford 2010, s. 64; wyrok z dnia 29.07.1983 Imperial Group vs. Philipp Moris (Merit/Nerit), RPC 1989, nr 2, s. 687 i n.

[145] B. Pretnar, *Use and non-use in trademark law*, [w:] *Trade mark…, op. cit.,* s. 14.

[146] Tak też B. Isaac, *Use for…, op. cit.*, s. 224.

[147] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.,* s. 75.

Przejrzystość rejestru pozwalająca na rzeczywiste rozeznanie rynku, równowaga dla silnego uprawnienia zakazowego wynikającego z rejestracji znaku, zwalczanie znaków defensywnych realizacja funkcji odróżniającej przez znak, czy ograniczenie liczby kolizji, to podstawowe cele i funkcje, jakie ma spełniać wymóg używania znaku towarowego.

1.6 Konkluzja

Powyższe rozważania dotyczące używania znaku towarowego i jego znaczenia w kontekście prawnych aspektów zarówno na poziomie międzynarodowym, unijnym, jak i krajowym, ukazują złożoność i kluczowe znaczenie tego zagadnienia dla utrzymania prawa
w mocy. Analiza regulacji prawnych, zarówno historycznych, jak i współczesnych, wskazuje na ewolucję podejścia do wymogu rzeczywistego używania jako kluczowej przesłanki utrzymania ochrony prawnej. Przybliża kształtowanie się wymogu używania w międzynarodowych, unijnych oraz krajowych aktach prawnych badanych jurysdykcji i pozwoliła na wyodrębnienie dalszych problemów wymagających pogłębionej analizy.

Omówione umowy międzynarodowe, to jest Konwencja paryska i TRIPS, stanowią fundament, na którym opierają się zarówno unijne, jak i krajowe systemy prawne. Wskazują one na znaczenie standardów ochrony i harmonizację prawa. Konwencja paryska zapewnia ogólne ramy dla ochrony znaków towarowych, podczas gdy TRIPS je doprecyzowuje.

Na poziomie unijnym, prawo znaków towarowych jest zgodne z ww. międzynarodowymi umowami, a jednocześnie dostosowane do jednolitego rynku. Dyrektywa 2015/2436 i Rozporządzenie 2017/1001 stanowią uzupełnienie i doprecyzowanie międzynarodowych regulacji, podkreślając rolę rzeczywistego używania znaku w kontekście utrzymania ochrony prawnej.

Analiza prawa brytyjskiego oraz polskiego wskazuje na implementację międzynarodowych i unijnych standardów, jednocześnie uwzględniając lokalną specyfikę rynku. W kontekście prawa brytyjskiego, brexit stanowi istotną okoliczność, która może wpłynąć na przyszłe kierunki rozwoju i stosowania regulacji dotyczących używania i rzeczywistego używania znaków w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w odniesieniu do norm unijnych.

Znaczący wpływ na kształtowanie się prawnych aspektów używania znaków towarowych mają orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, które zapewniają jednolitą interpretację i stosowanie prawa w państwach członkowskich.

Podsumowując, wymóg używania znaku został ustalony po raz pierwszy w Konwencji paryskiej. Jego rozwinięcie nastąpiło w Porozumieniu TRIPS, który tak jak Konwencja paryska nie narzuca wymogu stosowania i doprecyzowuje okres, w jakim znak może być nieużywany, dookreśla ważne przyczyny nieużywania znaku oraz ustala, że używaniem jest również używanie znaku przez osoby trzecie. Przepisy te zostały inkorporowane i uzupełnione przez prawo unijne oraz prawo krajowe Polski i Wielkiej Brytanii. Badanie tych ostatnich aktów prawnych wskazuje na funkcjonowanie w prawie znaków towarowych dwóch pojęć: „używanie" oraz „rzeczywiste używanie" znaku towarowego. Umiejscowienie przepisów normujących te pojęcia wskazuje, że używanie jest treścią prawa ochronnego, natomiast rzeczywiste używanie należy do sfery jego wykonywania. Akty prawne nie dają odpowiedzi, jaki jest ich zakres, stąd wymaga on interpretacji.

Ogólny charakter analizowanych przepisów wymaga ich wyjaśnienia. W pierwszej kolejności konieczne będzie zbadanie zakresu takich pojęć jak używanie i rzeczywiste używanie. Następnie niezbędne jest przybliżenie okresu, w jakim znak może być nieużywany, wskazanie ważnych przyczyn nieużywania, skutku używania znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego czy używania znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej, jak również powiązanych zagadnień szczegółowych, jak np. formy używania znaku, zakres ilościowy i terytorialny używania czy używanie w zakresie specjalizacji. Wszystkie te zagadnienia będą przedmiotem dalszych rozważań.

2. Używanie, a rzeczywiste używanie znaku

Jak wynika z przepisów przeanalizowanych w poprzednim rozdziale, „używanie" i „rzeczywiste używanie" znaku to dwa pojęcia, które mają istotne znaczenie nie tylko dla uprawnionego, przy czym „używanie" stanowi istotę prawa ochronnego, podczas gdy „rzeczywiste używanie" dotyczy praktycznego aspektu korzystania z tego prawa. Ze względu na brak jasnych wskazówek w przepisach dotyczących zakresu i interpretacji obu pojęć konieczne jest odwołanie się do analizy doktrynalnej oraz orzecznictwa. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma stanowisko Trybunału Sprawiedliwości, którego interpretacje często stanowią punkt odniesienia dla rozstrzygania wątpliwości oraz kształtowania praktyki i stosowania prawa.

Zasadne zatem jest rozpoczęcie analizy zagadnień związanych z używaniem znaku jako przesłanki utrzymania prawa ochronnego od charakterystyki pojęć „używanie" i „rzeczywiste używanie". Jest to zagadnienie kluczowe, gdyż jedynie rzeczywiste używanie pozwala na zachowanie prawa i skuteczne korzystanie ze znaku.

Rozdział ten koncentruje się na wyjaśnieniu pojęć „używanie" i „rzeczywiste używanie" znaku towarowego oraz na badaniu ich wzajemnych relacji. Przedstawione zostaną podstawowe aspekty tych pojęć, uwzględniając ich praktyczne skutki oraz oddziaływanie na prawa i obowiązki uprawnionego.

2.1 Pojęcie „używanie znaku"

Dalsze uwagi rozpocząć należy od próby interpretacji pojęcia „używanie znaku". Biorąc pod uwagę znaczącą rolę, jaką odgrywa ono w prawie znaków towarowych, należałoby oczekiwać jednoznacznej definicji ustawowej tego pojęcia. Niestety takiej definicji nie znajdziemy ani w Konwencji paryskiej, ani w Porozumieniu TRIPS, czy w prawie krajowym dotyczącym znaków towarowych tak Wielkiej Brytanii, jak i Polski.

Zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że pojęcie używania znaku powinno być rozumiane tak samo jak w języku potocznym, czyli jako korzystanie, posługiwanie się, stosowanie znaku[148].

[148] Słownik j. polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/uzywac;5513556.html, dostęp na dzień 10.11.2022; Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/use, dostęp na dzień 10.11.2022; podobnie na kanwie przepisów UZT B. Sołtys, *Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego, „*Rejent" 1993, nr 3-4, s. 87; U. Promińska, *Ustawa o znakach…, op. cit.,* s. 54; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…,*

Jak wynika z dotychczasowej analizy, w badanych aktach prawnych do używania znaku odnoszą się przepisy dotyczące prawa do znaku towarowego, to jest: art. 10 Dyrektywy 2015/2436, art. 9 Rozporządzenia 1001/2017, art. 9 i 10 TMAct1994, art. 153 i 154 PWP. Dodatkowe wskazówki odnoszące się do form używania znaku można znaleźć w artykułach: 10(3) Dyrektywy 2015/2436, 9(3) Rozporządzenia 1001/2017, 10 TMAct1994 i 154 PWP wskazujących przykładowe formy używania.

Odnosząc się do używania wynikającego z rejestracji znaku, wyłączność używania została określona bądź w sposób negatywny przez wskazanie, jakiego korzystania ze znaku może zakazać uprawniony, tak jest w prawie unijnym oraz brytyjskim, bądź, tak jak w prawie polskim, w sposób pozytywny poprzez wymienienie sposobu korzystania z niego. W obu przypadkach wynikająca z rejestracji znaku towarowego wyłączność obejmuje między innymi jego używanie.

Jednak nie każde używanie objęte jest wyłącznością, co precyzują przepisy. Prawa przyznane przez rejestrację znaku towarowego Porozumieniem obejmują używanie znaku towarowego w działalności handlowej oraz obrocie handlowym, tak odpowiednio art. 16 ust. 1 TRIPS i art. 20 ust. 1 TRIPS. W regulacjach unijnych prawo ochronne na znak towarowy obejmuje wyłączne prawo używania znaku w obrocie handlowym w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją, co wynika z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436 i art. 9 ust. 2 Rozporządzenia 1001/2017[149]. W prawie brytyjskim na podstawie art. 9 ust. 1 TMAct1994 prawo ochronne na znak towarowy daje uprawnionemu wyłączne prawo używania znaku towarowego w obrocie w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją w Wielkiej Brytanii. Natomiast na mocy art. 153 wz. z art. 154 PWP rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP przyznaje prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na towarach objętych prawem ochronnym. Mimo różnego brzmienia literalnego przywołanych przepisów ich treść jest taka sama, o czym w dalszej części pracy.

W poszukiwaniach znaczenia używania pomocna będzie analiza ustawowej definicji znaku towarowego. W tym zakresie zarówno w regulacji unijnych, brytyjskich

op. cit., s. 92; wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.03.2006, VI SA/Wa 1653/05 (Co jest Grane); w Konwencji paryskiej termin „używanie znaku" stosuje się zamiennie z terminem „stosowanie".

[149] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.,* s. 464*;* Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 244 i 883; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks. Law and Practice*, London 2012, s. 144-145; U. Promińska, *Ustawa o znakach…, op. cit.,* s. 55; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 95-97.

i polskich, znak towarowy jest oznaczeniem, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw, co wynika z art. 3 Dyrektywy 2015/2436[150]; art. 4 Rozporządzenia 2017/1001[151]; art. 1 TMAct 1998[152]; art. 120 ust. 1 PWP[153]. Treść przywołanych przepisów wskazuje na dwie istotne okoliczności związane z używaniem znaku, to jest: (a) używanie znaku zgodnie z funkcją odróżniającą oraz (b) używanie znaku w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa. Wszystkie badane systemy prawne przewidują możliwość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i osób prawnych. Żadna z badanych ustaw nie zawiera wymogu rejestracji znaku wyłącznie na rzecz przedsiębiorstwa i wyłącznie na rzecz towarów i usług będących przedmiotem jego działalności. Taka zasada obowiązująca na gruncie UZT jest już zatem nieaktualna.

Poniżej, w celu ustalenia zakresu pojęcia używania, zostanie przeprowadzona analiza przesłanki używania znaku zgodnie z wynikającą z definicji znaku funkcją odróżniającą oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa.

---

[150] Art. 3 Dyrektywy 2015/2436: *Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:*
a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
b) *przedstawienie ich w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.*

[151] Art. 4 Rozporządzenia 2017/1001: *Unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:*
a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
b) *przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej „rejestrem") w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.*

[152] Art. 1 TMAct 1998: 1. *W tym akcie „znak towarowy" oznacza dowolny znak, który jest zdolny do:*
(a) reprezentacji w rejestrze w sposób umożliwiający rejestratorowi oraz innym właściwym organom i publiczności określenie jasnego i precyzyjnego przedmiotu ochrony udzielanej właścicielowi oraz
(b) odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znak towarowy może w szczególności składać się z wyrazów (włącznie z nazwiskami osobistymi), wzorów, liter, cyfr, kolorów, dźwięków lub kształtu towarów lub ich opakowania.

[153] Art. 120 ust. 1 PWP: *Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.*

2.1.1 Używanie znaku zgodnie z funkcję odróżniającą oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa

Jak wynika z przytoczonej wyżej definicji normatywnych znaku towarowego, główną funkcją znaku towarowego jest odróżnianie w obrocie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców. Powszechnie przyjmuje się zatem, że znak towarowy musi być stosowany w funkcji odróżniającej, to jest w celu wskazania pochodzenia towaru lub usługi[154]. Celu tego nie spełnia stosowanie znaku w charakterze nazwy handlowej, wskazania geograficznego pochodzenia towarów, opisu towarów, czy elementu dekoracyjnego[155], bowiem żaden z ww. sposobów nie wskazuje na pochodzenie towaru pełniąc inne funkcja, jak np. indywidualizuje podmiot, wskazuje na szczególne właściwości towarów, wizualnie upiększa towar czy zwiększa jego wartość[156]. Jako przykład można wskazać orzeczenie w sprawie Animated Music Ltd's Trademark, gdzie mimo przedstawienia dowodu używania znaku na fakturach dotyczących licencji kreskówki, czy broszurach, Brytyjski Urząd Rejestracji Znaków Towarowych odmówił rejestracji znaku Nellie the Elephant, gdyż uznał, że przedstawione dowody dotyczą używania oznaczania, jako tytułu kreskówki, czy nazwy bohaterki bajki, a nie używania oznaczenia, jako znaku towarowego, czyli w funkcji pochodzenia[157]. Natomiast w jednej z unijnych spraw, TS orzekł, że umieszczanie przez uprawnionego lub za jego zgodą indywidualnego unijnego znaku towarowego na towarach w charakterze znaku jakości nie stanowi używania w charakterze znaku towarowego mieszczącego się w pojęciu „rzeczywistego używania"[158].

Wymóg używania znaku będzie spełniony jedynie przez używanie znaku w związku z towarem lub usługą. Dla powstania asocjacji pomiędzy znakiem a towarem lub usługą, konieczne jest korzystania z niego zgodnie z funkcją odróżniającą tak, aby

---

[154] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.,* s. 464; M. Trzebiatowski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 644; U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 73; wyrok TS z dnia 11.03.2003, Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, pkt 36, ECLI:EU:C:2003:145; wyrok TS z dnia 15.01.2009, Silberquelle GmbH vs. Maselli-Strickmode GmbH, C-495/07, pkt 17, ECLI:EU:C:2009:10; wyrok TS z dnia 19.12.2012, Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, pkt 29, ECLI:EU:C:2012:816; wyrok NSA z 21.10.202, II GSK 1646/11.

[155] U. Promińska, *Ustawa o znakach…, op. cit.,* s. 55.

[156] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.,* s. 473-476*;* L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1081 wraz z podanym tam orzecznictwem; U. Promińska, *Ustawa o znakach…, op. cit.,* s. 55.

[157] Decyzja UKIPO z dnia 15.12.2003, [2004] ETMR (79) 1076.

[158] Wyrok TS z dnia 08.06.2017 W. F. Gözze Frottierweberei GmbH vs. Verein Bremer Baumwollbörse C-689/15, ECLI:EU:C:2017:434.

przeciętny odbiorca mógł łączyć określony towar lub usługę z oznaczeniem[159]. Tylko takie używanie można uznać za używanie zgodnie z funkcją pochodzenia. Powyższe potwierdza również, zgodna z definicją normatywną, definicja znaku towarowego zaproponowana w polskiej doktrynie i przyjęta w niniejszej pracy, zgodnie z którą znak towarowy to odbity w świadomości odbiorcy związek oznaczenia towaru lub usługi obejmujący ogół wyobrażeń o danym towarze lub usłudze wyodrębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia[160].

Co więcej, przeważająca część polskiej doktryny przyjmuje, że znak towarowy jest niematerialnym[161] dobrem własności przemysłowej[162] ucieleśnionym w nośniku, lecz niezależnym od niego. Jako dobro niematerialne znak towarowy to pojęciowy związek oznaczenia i towaru obejmujący ogół informacji i wyobrażeń o oznaczanym nim towarze lub usłudze, który powstaje w świadomości konsumenta i jest nośnikiem informacji o komercyjnym pochodzeniu towaru lub usługi[163]. Znak towarowy wywołuje u konsumentów określone skojarzenia dotyczące towaru z danym oznaczeniem. Postrzegając znak, użytkownicy towarów lub usług odbierają informacje w nim zawarte. Stanowi on łącznik pomiędzy oznaczonymi nim towarami i usługami a uprawnionym do znaku, spełniając przez to swoją podstawową funkcję, to jest funkcję odróżniającą.

Dla wykreowania i utrzymania więzi pomiędzy uprawnionym, znakiem a konsumentem konieczna jest rzeczywista eksploatacja znaku w związku z towarem lub usługą. Używanie znaku towarowego jest konieczne dla wypełnienia istoty znaku towarowego i jego ochrony, gdyż tylko w ten sposób w świadomości konsumentów może powstać określone wyobrażenie i obraz towaru oraz ewentualnie dodatkowo innych

[159] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.03.2006, VI SA/Wa 1653/05.
[160] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji*…, *op. cit.*, s. 18.
[161] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 205 i n.; U. Promińska, *Prawo własności…, op. cit.,* s. 202-203, tam dyskusja dot. natury prawnej znaku towarowego; U. Promińska, *Część II Prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego,* [w:] *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2021; Część doktryny wyklucza możliwość uznania znaku towarowego za dobro niematerialne, przegląd stanowisk: M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego,* Poznań 1979, s. 35-45.
[162] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 207; U. Promińska, *Prawo własności…, op. cit.,* s. 16-18 i s. 203; E. Wojcieszko-Głuszko, [w:] *System prawa…, op. cit.,* s. 427-428; Dobrami niematerialnymi własności przemysłowej są również wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, nazwy przedsiębiorstwa, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. Znak towarowy jako dobro własności przemysłowej różni się od dóbr własności intelektualnej, do których zalicza się utwory, z tym że wybór znaku towarowego nie jest aktem twórczym i ma czysto funkcjonalny charakter. Samo oznaczenie jako forma przedstawieniowa znaku może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego, co nie oznacza jednak, że natura oznaczenia jako utworu przenosi się na znak towarowy.
[163] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 17 i n.; U. Promińska, *op. cit.*, s. 203; E. Wojcieszko-Głuszko, *ibidem.*

skojarzeń, a uprawniony może wykreować i utrzymać więź pomiędzy uprawnionym, znakiem a konsumentem.

Jak zauważył WSA, z czym należy się zgodzić, z uwagi na niematerialny charakter znaku, uprawniony nie może go „posiadać”[164]. Znak towarowy nie jest rzeczą. Jest oznaczeniem odróżniającym, które będąc postrzegane, przekazuje informacje o towarze lub usłudze. W momencie odbioru znaku kreowane jest wyobrażenie o towarze lub usłudze ze znakiem. Znak to nie oznaczenie *per se*, ale związek oznaczenia z towarem, które zapada i pozostaje w pamięci konsumenta. Ze znaku można korzystać, lecz nie nadaje się on ze swej natury do posiadania.

Jak wynika z powyższego, z funkcją odróżniającą jest związany wymóg takiego używania znaku, aby uczestnicy rynku, w tym konsumenci i inni przedsiębiorcy, mogli zapoznać się z nim w taki sposób, aby wskazywał pochodzenie towaru od konkretnego przedsiębiorstwa[165]. Nie uznaje się zatem za używanie znaku używania wewnątrz przedsiębiorstwa bądź w stosunkach, w których znak nie trafia na rynek, jak np. w kontaktach z przedstawicielem handlowym czy przewoźnikiem, gdyż wówczas znak jeszcze nie trafia na rynek, więc jego uczestnicy nie mogą się z nim zapoznać. Z tych samych powodów używaniem znaku nie jest również używanie na towarach w tranzycie[166].

Funkcje znaku towarowego, w tym najważniejsza funkcja pochodzenia, są realizowane w obrocie gospodarczym i w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zgodzić się ze stanowiskiem doktryny, iż dla wypełniania wymogu używania znaku konieczne jest, aby znak był używany w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa[167], niezależnie od tego, na czyją rzecz prawo zostało udzielone.

Natomiast co do drugiego elementu, to jest używania znaku towarowego w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa, to zazwyczaj obecność w obrocie gospodarczym i korzystanie ze znaku w sposób zarobkowy i zawodowy wiąże się z prowadzoną przez uprawnionego działalnością gospodarczą. Może ona być zarówno działalnością podstawową, jak i uboczną lub dodatkową. Istotne

[164] Wyrok NSA z 25.08.2010, II FSK 627/09.
[165] M. Kowalczyk, *op.cit.*, s. 24; wyrok NSA z 21.10.2012, II GSK 1646/11.
[166] Por. R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 128; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, s. 90.
[167] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 94; Historycznie art. 13 UZT wprost wskazywał, że to przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją.

jest, aby z działalnością tą związane było wprowadzenie towaru ze znakiem do obrotu[168], a samo używanie znaku pozostawało w związku z działalnością przedsiębiorcy[169].

2.1.2 Używanie znaku towarowego w obrocie handlowym

Z przepisów unijnych i brytyjskich dotyczących zakresu prawa ochronnego, odpowiednio art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436, art. 9 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 TMAct 1998, wynika, że główną przesłanką używania jest używanie znaku towarowego w obrocie handlowym/gospodarczym/*course of trade*. Pojęcie obrotu handlowego i gospodarczego należy traktować równoznacznie i zamiennie. Nie są one jednoznaczne i powinny być każdorazowo wykładane przy uwzględnieniu prowadzonej przez uprawnionego ze znaku działalności i jej specyficznych cech. Jak zauważają komentatorzy, na kanwie Konwencji paryskiej pojęcie używania powinno być rozumiane jako obecność produktów ze znakiem w sprzedaży w państwach, w których żądano ochrony[170]. W TMAct 1998 handel obejmuje każdą działalność gospodarczą lub zawodową[171], co jak potwierdzają komentatorzy brytyjscy, może obejmować sprzedaż czy leasing[172], a więc związane jest z przejściem towaru lub usługi od producenta do konsumenta. Według polskiego orzecznictwa przejawem używania jest obrót towarów, czyli ruch towarów ze sfery produkcji do sfery konsumpcji realizowany w drodze umowy kupna-sprzedaży, dostawy, darowizny, zamiany poprzez umowę leasingu, a także umowy o dzieło[173]. Natomiast przeciwstawieniem obrotu gospodarczego jest obrót konsumencki, działalność urzędowa, kulturalno-informacyjna, czy działalność prowadzona wewnątrz przedsiębiorstwa[174].

Istnieje jednak wiele działalności, w których znaki towarowe odgrywają kluczową role, choć nie mamy do czynienia z obrotem towarów pod oznaczeniem, jak np. działalność usługowa. Używanie znaków w związku z taką działalnością nie oznacza jednak, że nie ma miejsca obrót handlowy. Tak na przykład, zgodnie z orzecznictwem,

---

[168] U. Promińska, *Prawo z rejestracji…, op. cit.*, art. 13.
[169] Por. U. Promińska, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 74; wyrok SN z dnia 17.02.2005, I CK 626/04, OSP 2005/12/148.
[170] Zob. S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 594 i cytowany raport.
[171] Art. 103 ust. 1 pkt b) TMAct 1998.
[172] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, par. 16-034, Westlaw online 16th Ed.
[173] Uchwała SN z dnia 24.05.2005, I KZP 13/05, OSNKW 2005/6/50 (orzeczenie wydane na kanwie 305 PWP, dotyczące pojęcia wprowadzenia do obrotu).
[174] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.*, s. 74.

używanie zarejestrowanego znaku przez stację radiową polegające, oprócz używania go w korespondencji oraz w umowach i pisemnych kontaktach z kontrahentami, na używaniu znaku w postaci zapowiedzi radiowych czy reklamowaniu stacji na antenie, stanowi używanie znaku w sensie prawnym. Przykładowo NSA ze względu na specyfikę działalności stacji radiowej uznał te dwie ostatnie formy za główne formy używania znaku[175].

Jeśli zauważyć, że główną rynkową funkcją znaku towarowego jest wskazanie pochodzenia towarów lub usług od określonego podmiotu gospodarczego, to używanie znaku wyłącznie w sferze prywatnej nie będzie spełniać tej funkcji, nie pozwala bowiem uczestnikom rynku na zapoznanie się ze znakiem i powiązanie go z towarami lub usługami pochodzącymi od konkretnego przedsiębiorcy. Nie daje uczestnikom rynku możliwości, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, odróżnienia tego towaru lub usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Dlatego korzystanie ze znaku prywatnie nie może zostać uznane za odbywające się w ramach obrotu handlowego. Stanowisko to w świetle funkcji znaku jest oczywiste i potwierdzone w orzecznictwie i doktrynie. Tak więc używanie znaku towarowego odbywa się w ramach obrotu handlowego, gdy występuje w kontekście działalności handlowej, a nie w sferze prywatnej, a za używanie nie będzie uważane korzystanie ze znaku w celach prywatnych[176].

Pojawia się pytanie, czy prawnie relatywne jest, aby używanie znaku w obrocie handlowym wiązało się z uzyskiwaniem korzyści gospodarczej i co w sytuacji, gdy używanie nie przynosi przedsiębiorcy efektów ekonomicznych w postaci policzalnego zysku.

Zagadnienie to było przedmiotem rozważań zarówno orzecznictwa, jak i doktryny. Jako przykład można podać orzecznictwo brytyjskie, gdzie początkowe wyroki z lat 60. i 70. XX wieku wskazują, że z obrotem handlowym musiała wiązać się korzyść finansowa. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na dwie sprawy dotyczące publikacji drukowanych, które były dystrybuowane za darmo, przy czym w jednej ze

[175] Zob. Wyrok NSA z dnia 10.10.2006, II GSK 173/06 (ESKA).
[176] Wyrok TS z dnia 12.06.2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited vs. Hutchison 3G UK Limited, C-533/06 (O2), pkt 60, ECLI:EU:C:2008:339; wyrok TS z dnia 11.09.2007, Celine SARL vs. Celine SA, C 17/06, pkt 17, ECLI:EU:C:2007:497 (Celine); wyrok TS z dnia 12.11.2002, Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed, C-206/01, pkt 40, ECLI:EU:C:2002:651; wyrok TS z dnia 25.01.2007, Adam Opel AG vs. Autec AG, C-48/05, pkt 18, ECLI:EU:C:2007:55; R. Davis, B. Longstaff, A. Roughton i in., *Tritton on…,* s. 594; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności…, op. cit.* 2022, art. 153; wyrok TS z dnia 11.09.2007, Celine SARL vs. Celine SA, C 17/06, pkt 17, ECLI:EU:C:2007:497 (Celine).

spraw, uprawniony pobierał wynagrodzenie tylko od osób zamieszczających reklamy w publikacji. W obu sprawach brak wynagrodzenia został potraktowany, jako okoliczność braku używania znaku w obrocie[177]. Z czasem orzecznictwo i praktyka zmieniła się i używanie znaków nieprzynoszące zysku było uważane za używanie w charakterze znaku towarowego[178]. Również zgodnie z orzecznictwem unijnym używanie znaku towarowego nie musi mieć charakteru zarobkowego. Rzeczywiste używanie może mieć miejsce także w przypadku używania go w związku ze świadczonymi nieodpłatnie usługami, jeżeli nieodpłatny charakter świadczenia wynika z samej natury tych usług, np. działalność stowarzyszeń lub fundacji. Jak się przyjmuje, nieprawidłowe byłoby ograniczanie używania wyłącznie do używania w związku z usługami świadczonymi odpłatnie[179]. Z powyższym stanowiskiem oczywiście należy się zgodzić. Używanie znaku nieprzynoszące wymiernych korzyści finansowych może być uzasadnione charakterem prowadzonej działalności, np. używanie znaku przez pomioty prowadzące działalność non-profit, ale nadal ich celem może być zachowanie lub wykreowanie udziału w rynku. Podmioty prowadzące działalność non-profit są zwykle uczestnikami rynku i mogą konkurować ze sobą o zainteresowanie darczyńców, np. podczas zbierania lub rozdzielania darów, co stanowi element ekonomiczny ich działalności. Zatem używanie znaku towarowego w obrocie handlowym bez charakteru zarobkowego może stanowić używanie znaku.

Odnosząc omawiane zagadnienie do regulacji krajowych, zauważyć należy, że polski ustawodawca, określając zakres prawa ochronnego na znak towarowy w art. 153 ust. 1 PWP, nie odwołuje się do jego używania w „obrocie handlowym" wskazując, że prawo to obejmuje używanie znaku w „sposób zarobkowy i zawodowy". Na tej kanwie w doktrynie prezentowane jest stanowisko, iż przyjęcie rozszerzenia zakresu prawa do znaku towarowego na używanie znaku w celach niezarobkowych wskazuje na niezgodność takiego założenia z zakresem prawa ochronnego i definicją znaku towarowego, które wymagają używania znaku w działalności przedsiębiorstwa[180]. Stanowisko to wydaje się być niesłuszne, gdyż nie każda działalność przedsiębiorstwa ma charakter zarobkowy, a korzyść ekonomiczna może być interpretowana na wiele

[177] Hospital World Trade Mark [1967], RPC s. 595; UPDATE Trade Mark [1979], RPC s. 166.
[178] Golden Pages Trademark, [1990] RPC 159.
[179] R. Davis, B. Longstaff, A. Roughton i in., *Tritton on Intellectual…, op. cit.,* s. 594; wyrok TS z dnia 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden vs. Bundesvereingigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky", C-442/07 (Radetzky), EU:C:2008:696, pkt 17 i 24; Opinia rzecznika generalnego Jána Mazáka w sprawie Radetzky C-442/07, ECLI:EU:C:2008:515, pkt 18-19 i 28.
[180] J. Sitko, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. T. Demendecki, art. 153.

sposobów. Kryterium zarobkowej działalności nie powinno być rozumiane li tylko jako nastawionej na osiąganie zysku, wystarczający jest obiektywny fakt prowadzenia działalności, która może przynosić dochód[181].

Do omawianej kwestii odniesiono się także w polskim orzecznictwie. Podkreślono, że osiągnięcie zysku należy zastąpić motywem racjonalnego gospodarowania, który oznacza zamiar uzyskania maksymalnego efektu przy danym nakładzie środków albo zamiar minimalnego zużycia tych środków w celu osiągnięcia wyznaczonego celu[182]. Co więcej, jak wskazano powyżej, znaki mogą być używane przez podmioty nieprowadzące działalności zarobkowej i nadal może być to zgodne z charakterem tego prawa. Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić. Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, że używanie znaku pozostaje w zgodzie z zakresem prawa nawet wówczas, gdy nie jest z tym związane osiąganie zysku.

Z rozważanym tu zagadnieniem wiąże się kolejny problem, dotyczący tożsamości ustawowego sformułowania „działalność zawodowa i zarobkowa" z określeniem „obrót gospodarczy". W polskiej doktrynie wyrażone zostało stanowisko, zgodnie z którym ze względu na różnicę zwrotu „zarobkowy" lub „zawodowy", związanej z używaniem znaku, zwrotów tych nie można utożsamiać z używaniem znaku w obrocie gospodarczym[183]. Nie można zgodzić się z powyższym twierdzeniem. Działalność zarobkowa może być działalnością gospodarczą i jest nastawiona na zarobkowanie, czyli na zysk.

Jeśli chodzi o działalność zawodową, to wobec braku ustawowej definicji należy sięgnąć do poglądów orzecznictwa i literatury. I tak, zgodnie z orzecznictwem, działalność zawodowa ma trwały i profesjonalny charakter[184]. Doktryna dodaje takie przymioty jak fachowa i zarobkowa, chociaż bez konieczności nakierowania na zysk[185]. Biorąc pod uwagę wyżej przywołane orzecznictwo, zgodnie z którym obrót handlowy nie musi opierać się na umowach odpłatnych, a korzyść ekonomiczna może być interpretowana na wiele sposobów, działalność zawodowa i zarobkowa, o której mowa

[181] W. Popiołek, [w:] *Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449*, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, art. 431, Nb 10.
[182] Por. Uchwały SN z 23.03.2016 r., III CZP 4/16 i SN z 11.5.2005 r., III CZP 11/05; wyrok SN 22.10.2003 r., II CK 161/02.
[183] Tak J. Sitko, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* art. 153.
[184] Uchwała SN z dnia 18.06.1991 r., III CZP 40/91, OSNC 1992.2.17, s. 6.
[185] Zob. M.P. Ilnicki, J. Wolski, *Prawo działalności gospodarczej. Komentarz*, Kraków 2000, s. 32; A. Walaszek-Pyzioł, *Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej*, „PUG" 1999, nr 5, s. 4; J. Sitko, *Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 5, s. 24.

w polskim prawie, może być utożsamiana z obrotem gospodarczym, o którym mowa w prawie unijnym i brytyjskim. Stąd powyższe rozważania dotyczące używania znaku w obrocie handlowym odnoszą się również do używania znaku w działalności zawodowej i zarobkowej, o której mowa w art. 153 PWP.

Podsumowując omówione zagadnienia ze względu na brak definicji ustawowej, przyjmuje się, że używanie znaku towarowego powinno być rozumiane w sposób potoczny jako korzystanie, posługiwanie się czy stosowanie znaku. Istotne jest, że używanie to ma miejsce w obrocie handlowym, co wiąże się z uzyskiwaniem korzyści gospodarczej, która niekoniecznie musi oznaczać korzyść finansową.

Używanie jest związane z funkcją odróżniającą znaku oraz z działalnością w obrocie handlowym uprawnionego. Znaczące jest, że używanie nie ogranicza się wyłącznie do działań o charakterze zarobkowym. Może ono obejmować również działalność non-profit czy inną działalność niewiążącą się bezpośrednio z osiąganiem zysku.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, zwroty „obrót handlowy", „obrót gospodarczy" oraz „działalność zarobkowa" lub „zawodowa" mogą być utożsamiane. Działalność zarobkowa, mimo że nie zawsze nastawiona jest bezpośrednio na zysk, może być działalnością gospodarczą. Natomiast działalność zawodowa, przy braku ustawowej definicji, rozumiana jest jako działalność o charakterze trwałym i profesjonalnym, często wiązana z zarobkowaniem, ale niekoniecznie nastawiona na osiąganie zysku.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że używanie znaku towarowego w prawie oznacza korzystanie z niego w ramach działalności handlowej lub zawodowej, w sposób odpowiadający jego funkcji odróżniającej. Nie jest to ograniczone wyłącznie do działań generujących bezpośredni zysk finansowy, ale także do działań wpisujących się w szeroko pojęty obrót gospodarczy.

2.2 Pojęcie „rzeczywiste używanie" znaku

Jak wspomniano, obok pojęcia „używanie", przepisy w zakresie prawa unijnego oraz brytyjskiego i polskiego wprowadzają pojęcie „rzeczywistego używania" znaku towarowego, do którego odnoszą się: pkt 32 preambuły, art. 19, 28, 32, 44, 46 Dyrektywy 2015/2436, art. 58, Rozporządzenia 2017/1001, art. 6A, 11A, 46, 47 TMAct 1994, art.

152[19], 166, 169 oraz 170 PWP. Choć pojawiają się w doktrynie odmienne głosy[186], to należy uznać, że dodanie przymiotnika „rzeczywiste" do pojęcia „używanie" nie jest przy tym definicją używania, a jedynie określeniem charakteru używania[187].

Jak wspomniano, ani międzynarodowe akty prawne jak Konwencja paryska i TRIPS, ani badane unijne i krajowe regulacje nie zawierają definicji rzeczywistego używania znaku. Wytyczne w tym zakresie zawarte są w przepisach dotyczących wygaszenia znaku, to jest w artykułach: 19 Dyrektywy 2015/2436, 58 ust. 1 a) Rozporządzenia 2017/1001, art. 46 ust. 1 pkt a) i b) TMAct1994 oraz art. 169 ust. 1 pkt 1) PWP.

W piśmiennictwie przyjmuje się, że przesłanka rzeczywistego używania powinna być interpretowana zgodnie z wykładnią używania, z zastrzeżeniem obostrzeń, jakie niesie za sobą dodany przymiotnik „rzeczywiste"[188]. Dlatego też aktualne pozostają przedstawione powyżej uwagi dotyczące używania.

Choć niektórzy komentatorzy proponują, by przymiotnik „rzeczywisty" łączyć z wymogiem poważnego używania i uznają to za niebudzącą kontrowersji kwestię[189], należy jednak poddać to stanowisko krytycznej analizie i stwierdzić, że rzeczywiste używanie pozostaje pojęciem niejednoznacznym i wymagającym dalszego doprecyzowania[190].

Szukając znaczenia rzeczywistego używania, należy odwołać się do zasady jednolitego stosowania prawa unijnego oraz zasady równego traktowania. Zgodnie z nimi, w sytuacji gdy brzmienie przepisu nie odsyła do prawa państwa członkowskiego, w celu określenia jego znaczenia, należy nadać mu jednolitą i niezależną wykładnię, która będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej[191]. Poziom ochrony znaków towarowych powinien być jednakowy dla wszystkich państw członkowskich i nie powinien się różnic

---

[186] K.H. Fezer, *Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen: Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts*, Monachium 2009, s. 1207.

[187] Podobnie B. Pretnar, *Use and non-use…, op. cit.,* s. 17.

[188] T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, *European Trademark Law. Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law,* Wolters Kluwer 2010, s. 253; Podobną tezę odnośnie interpretacji określenia „rzeczywiste używanie" w świetle interpretacji używania na kanwie UZT M.. Kowalczyk, *op. cit.*, s. 24; G. Kycia, *Powstanie i ustanie…, op. cit.,* s. 197.

[189] E. Wojcieszko-Głuszko, *Ustanie prawa…, op. cit.*, s. 292-293.

[190] B. Pretnar, *Use and non-use…, op. cit.,* s. 13 i 19; I. Wiszniewska, *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 12, s. 5; M. Trzebiatowski, [w:] *System prawa…, op. cit.*, s. 867-868.

[191] Wyroki TS z dnia: 19.09.2000, Wielkie Księstwo Luksemburga vs. Berthe Linster, Aloyse Linster i Yvonne Linster C-287/98 (Linster), ECLI:EU:C:2000:468, pkt 43; C-40/01 Ansul, pkt 26; Lidl C-246/05, pkt 43.

w zależności od treści aktów prawnych poszczególnych krajów, stąd wymogi dotyczące utrzymania prawa do znaku, jak rzeczywiste używanie[192] powinny podlegać jednolitej wykładni[193]. W takiej sytuacji, co potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, konieczne jest dokonanie interpretacji znaczenia rzeczywistego używania w odniesieniu do dyrektywy[194].

Rozpatrując znaczenie rzeczywistego używania w świetle prawa unijnego, pierwszym tropem powinna być analiza tłumaczenia tego pojęcia w poszczególnych jurysdykcjach. W celu uzyskania pełnego obrazu, wychodząc poza badane porządki prawne, analizie zostanie poddane przyjęte przez państwa członkowskie UE tłumaczenie zwrotu *genuine use* zawartego w Dyrektywie 2015/2436. Nie sposób nie zauważyć różnic w jego rozumieniu. Tak na przykład w powszechnym znaczeniu w języku angielskim *genuine* jest zwykle rozumiane jako *bona fide,* dobra wiara. W wersji francuskiej aktów unijnych występuje słowo *serieus,* w niemieckiej *ernsthaft,* portugalskiej *serio*, co można tłumaczyć jako poważne. Natomiast użyte we włoskiej wersji *effettivo* czy hiszpańskie *efectivo,* można tłumaczyć jako rzeczywiste, a holenderskie *normaal* jako normalne. Na podstawie powyższego należy zgodzić się ze stanowiskiem doktryny, że odnosząc się do rzeczywistego używania w poszczególnych wersjach językowych dyrektywy, sięga się po różne zwroty, które znacznie odbiegają od znaczenia tego słowa *genuine* w języku angielskim[195]. Pokazuje to, jak różne może być rozumienie oznaczenia rzeczywistego używania w zależności od wersji językowej aktu prawnego.

W pracach nad pierwszymi unijnymi aktami prawnymi dotyczącymi znaków towarowych, od samego początku zauważano, że oznaczenie *genuine* wskazuje, że nie chodzi w tym przypadku o symboliczne użycie znaku. Znak mógł być przy tym używany w związku z towarami, dla których został zgłoszony, a niekoniecznie na towarach. Sądom pozostawiono ocenę w tym zakresie, zaznaczając, że powinny stosować raczej surowe niż łagodne kryteria. W pierwszych projektach zarówno dyrektywy, jak i rozporządzenia, oznaczenie *genuine* zostało zamienione na *serious,* aby w finalnej wersji aktów znów powrócić do oznaczenia *genuine*[196].

[192] Ansul C-40/01 pkt 27-29.
[193] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 470.
[194] Wyrok Ansul 40/01 pkt 34.
[195] G. Tritton, *Tritton on…,* s. 664.
[196] Zob. Supplement 8/76 do Bulletin of the European Communities; Supplement 5/80 do Bulletin of the European Communities; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.,* s. 665-666.

W doktrynie brytyjskiej podnosi się, że rzeczywiste używanie, o którym mowa w TMAct 1994, powinno mieć to samo znaczenie, co korzystanie w dobrej wierze (*bona fide use*) zgodnie z TMAct 1938. Powszechnie przyjmuje się, że najważniejszą przesłanką do korzystania w dobrej wierze jest stwierdzenie, że używanie znaku jest realne i autentyczne, a znak jest używany rzeczywiście w celu komercyjnym (*real commercial use*), a nie tylko w celu zachowania ochrony[197].

Historycznie w UZT nie znajdujemy pojęcia rzeczywiste używanie. Jak już wspomniano, mimo to doktryna wypracowała stanowisko, zgodnie z którym w przypadku wykazania używania znaku w celu uniknięcia stwierdzenia wygaśnięcia znaku ze względu na jego nieużywanie, konieczne jest, aby takie używanie było rzeczywiste, poważne i ciągłe[198]. Stanowisko to wyznaczyło kierunek kształtowania się pojęcia rzeczywiste używanie w prawie polskim. Następnie pojęcie to pojawia się w PWP, także bez wyjaśnienia jego zakresu.

Powyższe wskazuje, że we wszystkich badanych jurysdykcjach stawiano przed uprawnionym podobne wymagania co do rzeczywistego używania znaku towarowego. Tło historyczne daje wskazówki, co należy rozumieć jako rzeczywiste używanie. Choć podkreślano znaczenie rozmiaru i ciągłości używania, to interpretację tego pojęcia pozostawiono organom orzekającym, które przed dokonaniem oceny, czy dane używanie spełnia przesłanki rzeczywistego, powinny każdorazowo analizować szczególne okoliczności każdej sprawy[199].

2.2.1 Kluczowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące rzeczywistego używania znaku

Jak wynika z przeprowadzonych powyżej rozważań, to sądom i urzędom rozpatrującym sprawy z zakresu znaków towarowych pozostawiono interpretację pojęcia rzeczywiste używanie. Dużą rolę w jednolitej wykładni odgrywają orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Zagadnienie rzeczywistego używania znaku towarowego było przedmiotem wielu rozstrzygnięć zarówno Trybunału Sprawiedliwości, przede

[197] B. Isaac, *Use for…*, *op cit*., s. 229; Ch. Mocrom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 244 i cytowane tam orzecznictwo; N. Isaacs, *Law of Trade Marks*, Birmingham 1996, s. 59; Imperial Group vs. Philipp Moris (Merit/Nerit), "RPC" 1989, nr 2, s. 687 i n.; D. Kitchin, Q.C.J. Mellor, J. Jacob, *The Trade Marks Act 1994. Text and commentary*, London 1995, s. 26-144.
[198] U. Promińska, *Prawo z rejestracji…, op. cit.*, s. 74; R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.*, s. 211.
[199] Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, s. 61.

wszystkim w zakresie pytań prejudycjalnych, jak również w wyniku kontroli instancyjnej w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na unijny znak towarowy. Stąd zasadne jest zbadanie jego orzecznictwa. W tym miejscu omówione zostaną dwa kluczowe dla interpretacji pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego orzeczenia, tj. Ansul C-40/01[200] oraz Le Mer Technology C-259/02[201]. To te dwa wyroki ukształtowały pojęcie rzeczywistego używania, dając wskazówki do jego wykładni.

Orzeczenie wydane w sprawie Ansul C-40/01 wyznacza zasady interpretacyjne rzeczywistego używania. Natomiast orzeczenie wydane w sprawie Le Mer Technology C-259/02 stanowi doprecyzowanie i rozwinięcie wyroku w sprawie Ansul C-40/01, poprzez odniesienie się do używania symbolicznego oraz oceny używania następującego po upływie pięcioletniego terminu relewantnego do oceny rzeczywistego używania. Poniżej ich przybliżenie.

2.2.1.1 Główne zasady dotyczące interpretacji pojęcia rzeczywistego używania znaku – Ansul C-40/01

Orzeczenie w sprawie Ansul C-40/01 jest pierwszym, w którym Trybunał Sprawiedliwości badał kwestię rzeczywistego używania znaku towarowego. Podkreślając konieczność jednolitej interpretacji pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich[202], Trybunał wypracował generalne zasady dotyczące rzeczywistego używania znaku towarowego.

Podkreślił, że rzeczywiste używanie oznacza, że znak musi być faktycznie używany[203], a używanie nie może być symboliczne i nie może służyć wyłącznie zachowaniu prawa. Znak musi być używany w funkcji wskazania pochodzenia towaru lub usługi[204]. Używanie powinno odbywać się w sposób zewnętrzny, na rynku towarów

[200] Wyrok TS z dnia 11.03.2003, Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145; Opinia rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 02.07.2002 w sprawie Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, pkt 41 i n., ECLI:EU:C:2002:412; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 667 i n.; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 466-467; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 245 i n.; A. von Muhlendahl, D. Botis, S. Maniatis i in., *Trade mark law in Europe,* London 2016, s. 428 i n.

[201] Postanowienie TS z 27.01.2004 La Mer Technology Inc. vs. Laboratoires Goemar SA C-259/02 (La Mer Technology), ECLI:EU:C:2004:50; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 670 i n.; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 467 i n.; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 245 i n.; A. von Muhlendahl, D. Botis, S. Maniatis i in., *Trade mark…, op. cit.*, s. 432 i n.; M. Trzebiatowski, *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami*, red. R. Skubisz, Warszawa 2008, s. 281 i n.

[202] Ansul C-40/01, pkt 29.

[203] Ansul C-40/01, pkt 35.

[204] Ansul C-40/01, pkt 36.

lub usług chronionych znakiem, a celem używania powinno być stworzenie lub utrzymanie miejsca na tym rynku dla towarów lub usług oznaczanych znakiem. Trybunał potwierdził, że używanie znaku musi odnosić się do towarów lub usług już wprowadzonych do obrotu lub które mają być wprowadzone do obrotu i dla których przedsiębiorstwo przygotowuje się do pozyskania klientów, w szczególności w formie kampanii reklamowych. Potwierdzone zostało, że używanie może być dokonane przez uprawnionego do znaku towarowego lub przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego[205].

Zgodnie z analizowanym wyrokiem, dokonując oceny, czy w danym przypadku zachodzi rzeczywiste używanie znaku prowadzące do utrzymania bądź wykreowania miejsca na danym rynku, należy wziąć pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności, w tym między innymi charakterystykę danego sektora gospodarki, charakter towarów lub usług, cechy rynku, skalę i częstotliwość używania znaku towarowego[206].

Wedle orzeczenia rzeczywiste używanie może mieć miejsce również względem towarów niedostępnych na rynku. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawniony już nie wprowadza do obrotu towarów objętych znakiem, ale pod tym samym znakiem wprowadza części zamienne do tych towarów. Ta sama zasada dotyczy towarów i usług, bezpośrednio związanych z niedostępnymi już na rynku towarami, mających na celu zaspokojenie potrzeb odbiorców tych towarów. Może to dotyczyć usług posprzedażnych, takich jak sprzedaż akcesoriów lub powiązanych części lub świadczenie usług konserwacji i napraw towarów niewprowadzanych już do obrotu[207].

Odpowiadając na pytanie sądu krajowego, Trybunał Sprawiedliwości wskazał cechy, jakie powinno mieć rzeczywiste używanie, wyraźnie odróżniając rzeczywiste używanie od używania stanowiącego treść prawa ochronnego na znak towarowy. Dopiero używanie noszące wyżej wskazane cechy ustalone w orzeczeniu Ansul C-40/01 i wykonywane w sposób w nim określony może zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku.

[205] Ansul C-40/01, pkt 37.
[206] Ansul C-40/01, pkt 38-39.
[207] Ansul C-40/01, pkt 40-42.

2.2.1.2 Brak zasady *de minimis* przy określaniu ilościowego progu rzeczywistego używania Le Mer Technology C-259/02

Orzeczenie w sprawie Le Mer Technology C-259/02 było drugim z serii orzeczeń dotyczących rzeczywistego używania. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził w nim rozważania dotyczące rzeczywistego używania wynikające z orzeczenia Ansul C-40/01[208] i odniósł się do zagadnienia zakresu ilościowego rzeczywistego używania znaku. Podkreślił, że rzeczywiste używanie to poważne używanie znaku w obrocie gospodarczym na rynku towarów i usług objętych rejestracją znaku. Trybunał zauważył, że w pewnych okolicznościach nawet używanie, które nie jest ilościowo znaczące może zostać uznane za rzeczywiste używanie. Minimalne używanie może zostać uznane za rzeczywiste, jeśli jest uzasadnione w danym sektorze gospodarki i służy zachowaniu lub zdobyciu udziału w rynku towarów lub usług objętych ochroną[209].

Okoliczność, czy używanie w danym rozmiarze jest wystarczające do zachowania lub wykreowania rynku, powinna być każdorazowo oceniana z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. Przy ocenie zasadności rozmiarów używania należy uwzględnić cechy towarów i usług, częstotliwość i regularność używania znaku, fakt używania znaku w celu sprzedaży ogółu identycznych towarów i usług lub tylko niektórych z nich oraz dowody używania złożone przez uprawnionego[210].

W niniejszej sprawie za wystarczające uznano import towaru wyłącznie do jednego odbiorcy. Przyjęto, że tak długo, jak istnieje ekonomiczne uzasadnienie takiego działania dla uprawnionego ze znaku i działanie to dąży do wykreowania lub zachowania rynku, używanie takie może zostać uznane za rzeczywiste. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nie jest możliwe ustalenie *a priori* oraz *in abstracto* wysokości progu ilościowego, jaki powinien zostać przyjęty, aby można było uznać, że używanie ma charakter rzeczywisty. Określenie takiej minimalnej granicy uniemożliwiłoby sądowi orzekającemu w sprawie rozważanie wszelkich okoliczności sprawy, które mogłyby mieć wpływ na ocenę charakteru używania. W związku z powyższym nie jest możliwe określenie reguły *de minimis*, która odnosiłaby się do rozmiarów używania znaku[211].

W sprawie tej Trybunał wypowiedział się również co do oceny używania znaku towarowego, które ma miejsce po złożeniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku.

[208] La Mer Technology C-259/02, pkt 19.
[209] La Mer Technology C-259/02, pkt 21.
[210] La Mer Technology C-259/02, pkt 22.
[211] La Mer Technology C-259/02, pkt 24-26.

Wyraźnie uznał, że znak towarowy powinien być rzeczywiście używany przed złożeniem wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia. Również rozpoczęcie lub wznowienie używania, które nastąpiło po tym, jak uprawniony dowiedział się o tym, że taki wniosek mógłby zostać złożony, nie umożliwia utrzymania ochrony. Jednak używanie, które nastąpiło po ww. zdarzeniach, może stanowić okoliczność umożliwiającą potwierdzenie lub lepszą ocenę zakresu używania w wymaganym pięcioletnim okresie. Okoliczności te mogą mieć również wypływ na ocenę zamiarów i intencji uprawnionego ze znaku w wymaganym okresie. Dlatego działania takie nie mogą zostać z góry odrzucone i powinny zostać przeanalizowane przez sąd badający sprawę[212].

Podsumowując, orzeczenie to potwierdza wcześniejsze ustalenia Trybunału dotyczące rzeczywistego używania. Dodatkowo wprowadza brak zasady *de minimis* przy określaniu zakresu ilościowego używania znaku. Podkreślenie wymaga zobowiązanie sądów i organów krajowych do rozważenia wszystkich okoliczności sprawy, w tym specyfiki towarów i usług przy ocenie rzeczywistego używania znaku. Powyższe obejmuje również okoliczności, które miały miejsce po upływie okresu podlegającemu badaniu. To do oceny sądu należy ocena, czy okoliczności takie potwierdzają rzeczywisty charakter używania w relewantnym okresie. Orzeczenie to wraz z orzeczeniem Ansul C-40/01 stanowi podstawę wykładni i procedowania w sprawach dotyczących rzeczywistego używania znaku.

2.2.1.3 Interpretacja pojęcia rzeczywistego używania po orzeczeniach Ansul C-40/01 i La Mer C-259/02

Na bazie wskazanych powyżej orzeczeń wydawane były nowe rozstrzygnięcia dotyczące przesłanek uznania używania znaku towarowego za rzeczywiste, takich jak charakter zarobkowy rzeczywistego używania, używanie w celach promocyjnych, zakres terytorialny używania, używanie znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej, używanie przez osobę trzecią za zgodą i innych. Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego było również przedmiotem rozważań doktryny. Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna interpretują to pojęcie, bazując na wytycznych TS zawartymi w przywołanych w poprzedzającym podrozdziale orzeczeniach. Poniżej zostaną przedstawione główne kierunki interpretacyjne badanego pojęcia po omówionych wyżej orzeczeniach Ansul i La Mer.

[212] La Mer Technology C-259/02, pkt 28-33.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, pod pojęciem rzeczywistego używania należy rozumieć faktyczne, zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu użytkownikowi, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa. Używanie takie ma umożliwić konsumentowi, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, odróżnienia tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe[213]. Za rzeczywiste używanie znaku nie będzie uznawane używanie, które jest jedynie symboliczne i służy wyłącznie zachowaniu praw przyznanych przez znak[214].

Celem rzeczywistego używania znaku jest wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów lub usług opatrzonych oznaczeniem tworzącym ten znak względem towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw[215]. Używanie znaku ma doprowadzić do zaistnienia i pozostania znaku zarówno na rynku, jak i w świadomości klientów i innych przedsiębiorców. Aby osiągnąć ten cel, używanie musi wykazywać się pewną ciągłością i stałością[216] oraz pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorcy[217].

Używanie rzeczywiste znaku towarowego to przede wszystkim umieszczenie go na sprzedawanych towarach. Używanie w reklamie może być uznane za rzeczywiste, pod warunkiem że odnosi się do towarów, które są w sprzedaży i są oznaczone znakiem. Jako rzeczywiste używanie uznano np. używanie w celu zapowiedzi organizowanych uroczystości, na papierze firmowym i materiałach reklamowych oraz plakietkach noszonych publicznie[218]. Czynności przygotowujące będą uważane za niedostateczne, w szczególności jeśli będą dotyczyły wyłącznie działań wewnątrz firmy uprawnionego do znaku. Uwagi powyższe dotyczą negocjacji biznesowych z potencjalnymi

---

[213] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.,* s. 464; wyrok TS z dnia 11.03.2003, Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, pkt 36, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul); wyrok TS z dnia 15.01.2009 Silberquelle GmbH vs. Maselli-Strickmode GmbH, C-495/07, pkt 17, ECLI:EU:C:2009:10 (Silberquelle); wyrok TS z dnia 19.12.2012, Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, pkt 29, ECLI:EU:C:2012:816 (Leno Merken).

[214] Ansul C-40/01, pkt 36; wyrok NSA z 21.10.202, II GSK 1646/11; K. Jasińska, *Prawo własności…, op. cit.*, s. 1014.

[215] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.,* s. 675; B. Isaac, *Use for…, op. cit.,* s. 227.

[216] K. Jasińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2010, s. 800; E. Traple, *Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego*, „ZNUJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 2007, z. 100, s. 563; wyrok SN z 17.02.2005, ICK 626/05; OSP 2005/12/148.

[217] K. Jasińska, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 1013; U. Promińska, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 74; wyrok SN z dnia 17.02.2005 r., I CK 626/04, OSP 2005/12/148; Ansul C-40/01, pkt 37; Silberquelle C-495/07, pkt 18; wyrok NSA z 10.10.2006, II GSK 173/06; wyrok WSA z 7.02.2006, VI SA/Wa 1749/05.

[218] Wyrok TS z dnia 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden vs. Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky" C-442/07, pkt 24 (Radetzky).

licencjobiorcami czy też nawet samego zawarcia umowy licencyjnej[219]. Kryterium tego nie spełnia wewnętrzne używanie przez uprawnionego, użycie znaku na towarach służących do promocji sprzedaży[220] czy używanie znaku wyłącznie wewnątrz organizacji uprawnionego[221].

Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi uwzględniać wszystkie aspekty stanu faktycznego i okoliczności właściwe dla ustalenia faktycznego wykorzystania handlowego znaku towarowego w obrocie. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy sposób, w jaki używany jest znak, może być uznany za wystarczający dla utrzymania lub uzyskania udziału w rynku. Należy przy ocenie uwzględnić między innymi charakterystykę danego sektora gospodarki, charakter towarów lub usług, cechy rynku, skalę i częstotliwość używania znaku towarowego[222].

W doktrynie wskazuje się na dwie możliwości oceny rzeczywistego używania, to jest: subiektywną i obiektywną. Przy ocenie subiektywnej, ważną rolę odgrywa uczciwy zamiar używania znaku przez uprawnionego odpowiadający *bona fide use* w prawie brytyjskim. W takim wypadku za rzeczywiste należy uznać każde używanie, które ma na celu używanie znaku zgodnie z jego funkcją oznaczanie pochodzenia, które nie jest sztuczne i udawane, dokonywane wyłączenie w celu utrzymania rejestracji znaku. Przy ocenie subiektywnej wystarczające jest używanie znaku *de minimis*. Zgodnie z oceną obiektywną, testem na to, czy znak jest używany rzeczywiście, będą standardy rynkowe. W takiej sytuacji używanie będzie rzeczywiste, gdy znak będzie używany na rynku w celu zdobycia konsumentów, a używanie będzie miało znaczące rozmiary[223].

Orzecznictwo wypracowało własne podejście stanowiące połączenie oceny subiektywnej i obiektywnej. Dla uznania, że znak jest używany w sposób rzeczywisty, nie jest konieczne wykazanie znacznych rozmiarów używania. Nie istnieje żadna reguła *de minimis.* Nawet minimalna sprzedaż, którą można uznać za wystarczającą w danym sektorze gospodarki, mająca na celu utrzymanie bądź zdobycie rynku, może być uznana za wystarczającą do uznania rzeczywistego używania znaku[224]. Przy odrzuceniu reguły *de minimis* oceny należy dokonywać przy uwzględnieniu warunków panujących

[219] M. Blakeney, *Trade related…, op. cit.,* s. 1080; wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.12.2005, VI SA/Wa 1315/05.
[220] Silberquelle C-495/07, pkt 20–21.
[221] Radetzky C-442/07, pkt 22.
[222] Postanowienie TS z 27.01.2004 La Mer Technology Inc. vs. Laboratoires Goemar SA C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, pkt 27 (La Mer); Ansul C-40/01, pkt 43; Leno Merken BV C-149/11, pkt 29.
[223] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in, *Intellectual Property…, op. cit.,* p. 1085; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.,* s. 664.
[224] Ansul C-40/01, pkt 39; La Mer C-259/02 pkt 21, 24 i 25.

w danym sektorze gospodarki. Takie podejście jest rozsądne i pozwala na uwzględnienie specyficznych warunków rynkowych, które mają znaczenie dla rzeczywistego używania znaku.

Powyższe oznacza, że definiując rzeczywiste używania, nie można formułować żadnych zasad generalnych dotyczących liczby, częstotliwości, zasięgu terytorialnego czy nawet czasu, w ciągu którego uprawniony powinien wprowadzać towar do obrotu lub świadczyć usługi. Ocena powinna uwzględniać czynniki ekonomiczne, takie jak charakter działalności, wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj towaru, a także warunki konkretnego rynku. Jednorazowy akt użycia znaku nie może zostać uznany za używanie rzeczywiste, gdyż to charakteryzuje się ciągłością i powtarzalnością, nawet w dużych odstępach czasu. To powtarzalność działań oraz używanie znaku towarowego w funkcji pochodzenia stwarza możliwość zaistnienia znaku towarowego zarówno na rynku, jak i w świadomości konsumentów oraz powiązanie znaku z uprawnionym do znaku.

Podsumowując analizę pojęcia rzeczywistego używania w kluczowych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, należy zaznaczyć, że choć niezdefiniowane w badanych aktach prawnych, to na podstawie orzecznictwa i doktryny należy uznać, że jest ono pojęciem węższym niż samo używanie znaku i nie każda forma używania znaku kwalifikuje się jako jego rzeczywiste używanie.

Trybunał, interpretując to pojęcie, podkreśla, że rzeczywiste używanie powinno odbywać się w sposób zewnętrzny na rynku towarów lub usług, mając na celu stworzenie lub utrzymanie miejsca na tym rynku. Używanie to powinno być faktyczne, zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie końcowemu użytkownikowi, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa. Orzecznictwo Trybunału wyklucza przy tym używanie symboliczne, które służy wyłącznie zachowaniu praw do znaku.

Analizowane orzeczenia Ansul C-40/01 i Le Mer Technology C-259/02 ukształtowały rozumienie rzeczywistego używania znaku. Orzecznictwo TS podkreśla, że nie istnieje reguła *de minimis* dla rzeczywistego używania – nawet minimalne, ale ekonomicznie uzasadnione używanie może być wystarczające. Kluczowa jest ocena wszystkich okoliczności, w tym charakterystyki danego sektora gospodarki, rodzaju towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego.

W świetle omówionych zagadnień, rzeczywiste używanie znaku towarowego stanowi kluczowy element w utrzymaniu skutecznej ochrony znaku towarowego i jest

niezbędne dla wypełnienia jego istoty oraz funkcji w systemie prawa znaków towarowych.

2.2.3 Rzeczywiste używania znaku – obowiązek czy wymóg?

Z dotychczasowych rozważań wynika, że wymóg używania znaku towarowego został wprowadzony w celu eliminacji oznaczeń zarejestrowanych jako znak towarowy, lecz nieużywanych i tym samym niespełniających istoty tego prawa. W unijnym, brytyjskim oraz polskim systemie prawnym uprawniony powinien rozpocząć używanie znaku w określonym czasie po rejestracji. Brak spełnienia tego wymogu skutkuje możliwością stwierdzenia wygaśnięcia nieużywanego znaku oraz niesie niekorzystne dla uprawnionego do znaku towarowego skutki procesowe w postępowaniach spornych, w tym w sprawach o unieważnienie, sprzeciwu, jak również o naruszenie praw do takiego znaku. W związku z powyższymi regulacjami i sankcjami wynikającymi z braku używania znaku towarowego pojawia się pytanie, czy rzeczywiste używanie znaku należy traktować jako wymóg stawiany przed uprawnionym z prawa ochronnego, czy też jako obowiązek wynikający z przepisów prawa. Zagadnienie to nie ma charakteru praktycznego, ale należy je rozważyć w ramach prowadzonych badań.

Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego określany jest często w polskiej literaturze, jako obowiązek używania znaku[225]. Jednak określenia tego nie należy mylić z obowiązkiem prawnym, będącym nakazem lub zakazem określonego zachowania się, skierowanym do adresata normy prawnej, jak np. obowiązku opieki nad dzieckiem (92 KRO), obowiązku udzielenia pierwszej pomocy (162 KK) czy obowiązku zawiadomienia o przestępstwie art. (304 kk). Ani normy społeczne, ani przepisy dotyczące znaków towarowych nie nakładają na uprawnionego ze znaku obowiązku używania znaku.

Pochylając się nad tym zagadnieniem podkreślić należy, że w żadnym z badanych porządków prawnych nieużywanie znaku nie stanowi automatycznej podstawy do odmowy rejestracji znaku czy jego unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia. Podstawą wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku bądź uznaniu zarzutu nieużywania znaku jest działanie osób trzecich, np. poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku bądź podniesienie zarzutu nieużywania znaku. Urząd

[225] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 92 i n.; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* pkt 2.5.3.1.; M. Trzebiatowski, [w:] *System prawa…, op. cit.,* s. 857 i n.

nie może w przypadku nieużywania znaku towarowego działać *ex officio*. Zatem nieużywany znak może pozostać znakiem zarejestrowanym aż do upływu okresu ochronnego. Ponadto może zostać bez przeszkód przedłużony.

Podkreślić należy, że prawo ochronne na znak towarowy jest prawem przyznającym osobie uprawnionej wyłączność używania znaku towarowego[226]. Nie stanowi ono w żaden sposób zobowiązania do używania znaku. Treść badanych przepisów prawa unijnego, brytyjskiego i polskiego wskazuje, że spełnienie wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego stanowi konieczną przesłankę utrzymania skutecznej ochrony znaku towarowego. Z nieużywaniem znaku towarowego są związane sankcje, takie jak możliwość stwierdzenia wygaśnięcia znaku czy niemożność skutecznego powoływania się na prawa wynikające ze znaku. Jednak jak zostało zauważone powyżej, sankcje te nie są wykonywane automatycznie i nie mogą być stosowane przez urząd lub sąd *ex officio.* Ich zastosowanie zależy dopiero od czynności podejmowanych przez osoby trzecie, najczęściej konkurentów rynkowych poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego lub podniesienia zarzutu braku skuteczności znaku towarowego. Nieużywanie znaku nie prowadzi zatem do automatycznego stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego i jego powrotu do domeny publicznej.

Co więcej, zarówno w unijnym, brytyjskim oraz polskim prawie, skutki wynikające z wymogu używania znaku towarowego nie dotyczą znaków, które przez pewien okres były nieużywane, a następnie uprawniony podjął ich używanie. Po każdorazowym przerwaniu bezczynności i rozpoczęciu używania znaku termin nieużywania zaczyna biec na nowo, niwelując skutki nieużywania znaku. Rozpoczęcie używania znaku i tym samym przerwanie biegu pięcioletniego okresu ma charakter sanacyjny. Oznacza to, że po podjęciu używania znaku bezczynność uprawnionego nie może być już być podnoszona, jako okoliczność uzasadniająca stwierdzenie wygaśnięcia znaku lub postawienia zarzutu nieużywania znaku.

[226] Jak wskazano powyżej, używanie stanowi tylko jedno z uprawnień wynikających z prawa ochronnego na znak towarowy. Pozostałe uprawnienia to między innymi możliwość zakazywania osobom trzecim używania oraz rejestracji oznaczeń identycznych lub podobnych dla identycznych lub podobnych towarów i usług czy możliwość swobodnego nim rozporządzania.

Biorąc pod uwagę warstwę lingwistyczną, wskazać także należy, że w literaturze anglojęzycznej przy określeniu wymogu używania stosowany jest zwrot *requirement* (wymóg) a nie *obligation* (obowiązek) [227].

Powyższe wskazuje, że wymóg używania znaku nie wynika z obowiązku nałożonego przez prawo, a z natury prawa ochronnego na znak towarowy i sankcji związanych z brakiem rzeczywistego używania znaku towarowego[228]. Stąd używania znaku przez uprawnionego nie można uznać za ustawowy obowiązek, który musi spełnić, a za wymóg stawiany przed nim, jeśli chce w pełni korzystać i utrzymać w mocy prawo ochronne na znak towarowy.

Konkludując, rzeczywiste używanie znaku towarowego nie jest traktowane jako obowiązek prawny nałożony na właściciela znaku, lecz jako wymóg wynikający z natury prawa ochronnego na znak towarowy. Brak rzeczywistego używania znaku może prowadzić do wygaśnięcia prawa ochronnego lub innych negatywnych skutków procesowych. Jednakże rozpoczęcie lub wznowienie rzeczywistego używania znaku może mieć charakter sanacyjny, niwelując skutki wcześniejszej bezczynności.

2.3 Formy używania znaku i ich znaczenie dla rzeczywistego używania znaku

Eksploatacja znaku, w tym forma, w jakiej znak jest używany, ma znaczenie dla ustalenia spełnienia przez uprawnionego wymogu rzeczywistego używania znaku. Jak już wskazano, używanie znaku towarowego może przyjąć różne formy. Z przeprowadzonych do tej pory rozważań wynika, że pojęcie używania rzeczywistego jest węższe od pojęcia używania. Biorąc pod uwagę różnice występujące pomiędzy używaniem a rzeczywistym używaniem, w polskiej doktrynie prezentowane jest stanowisko, do którego należy się przychylić, że nie każda forma używania znaku będzie używaniem rzeczywistym[229]. Ze względu na duże znaczenie tego zagadnienia dla niniejszej rozprawy konieczne jest zweryfikowanie trafności powyższego poglądu.

---

[227] Zob. np. A. Nordemann, [w:] *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009. A Commentary*, red. G.N. Hasselblatt, Monachium 2015, s. 466 i n.; D. Keeling, [w:] *Concise European Trade Mark Law*, red. V. von Bomhard, A. von Muhlendahl, Wolters Kluwer 2018, s. 205 i n.

[228] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 53-54; M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.*, s. 865.

[229] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 211, E. Wojcieszko-Głuszko, *Ustanie prawa…, op. cit.,* s. 292-293; M. Trzebiatowski, [w:] *System prawa…, op. cit.,* s. 867-868; E. Wojcieszko-Głuszko, *System prawa…, op. cit.*, s. 828.

Ani Konwencja paryska, ani TRIPS nie zawierają regulacji dotyczących form używania znaku towarowego. Natomiast przepisy wszystkich trzech analizowanych systemów przedstawiają przykładowe czynności, które stanowią używanie znaku towarowego. Katalog form używania jest zatem otwarty. Zaliczają się do nich między innymi wymieniane w prawie unijnym art. 10 ust. 3 Dyrektywy 2015/2436, art. 9 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001, jak i krajowym art. 11 ust. 2 TMAct1994, art. 154 PWP: umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem; przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem; używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw; używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie[230].

Jak już zostało podniesione, co potwierdza również stanowisko krajowej doktryny, rzeczywiste używanie jako kwalifikowana postać używania, powinno być interpretowane niezależnie od pojęcia używania znaku[231]. Dlatego nie każda forma używania będzie wystarczająca do uznania jej za rzeczywiste używanie. Stanowisko takie było już prezentowane na gruncie UZT, która to ustawa względem używania znaku definiującego prawo uprawnionego do znaku oraz używania wymaganego do utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy używała tego samego określenia – „używanie". Pojawiają się również odmienne wypowiedzi, zgodnie z którymi każda forma używania mogła czynić zadość poważnemu (rzeczywistemu) używaniu znaku[232]. Obecnie część doktryny przyjmuje, że pojęcie „rzeczywiste używanie" nie może być interpretowane odmiennie od pojęcia „używanie" znaku i na tej podstawie uznaje wszystkie formy używania za rzeczywiste używanie znaku[233]. Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić. Jak już zostało wcześniej wspomniane i będzie podkreślane w wielu miejscach, pojęcie „używanie" znaku towarowego jest szersze od pojęcia „rzeczywiste używanie", co oznacza, że nie jest z nim tożsame znaczeniowo[234]. Używanie znaku określa wszelkie

[230] A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.,* s. 131.
[231] E. Wojcieszko-Głuszko, *System prawa…, op. cit.,* s. 827; E. Wojcieszko-Głuszko, *Ustanie prawa…, op. cit.,* s. 292-293; M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.,* s. 868; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 135 i n.
[232] Zob. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 131 i przytaczane tam stanowisko A. Vida.
[233] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003, s. 226; M. Kowalczyk, *op. cit.*, s. 23; A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 195.
[234] Wyrok NSA z dnia 17.11.2016, II GSK 872/15; wyrok WSA z dnia 22.02.2017, VI SA/Wa 2049/16; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 138.; E. Wojcieszko-Głuszko, *System prawa…, op. cit.,* s. 827; E. Wojcieszko-Głuszko, *Ustanie prawa…, op. cit.,* s. 292-293.

możliwe formy używania znaku stanowiące treść z prawa ochronnego na znak towarowy, stąd ustala zakres tego prawa szeroko[235]. Używanie w charakterze znaku towarowego jest rozpatrywane w związku z naruszeniem prawa ochronnego. Natomiast, jak podnosi się w literaturze i z czym należy się zgodzić, rzeczywiste używanie znaku jest rozpatrywane w ramach czynników rynkowych i efektów gospodarczych, jakie niesie ze sobą rzeczywiste używanie znaku i odnosi się wyłącznie do używania, które pozwala zachować prawo do znaku[236]. Wskazówki określające formy używania znaku, które mogą zostać uznane za wypełniające bądź niewypełniające pojęcie rzeczywistego używania zawarte są w przepisach dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia. A zatem nie każda forma używania znaku stanowiąca treść prawa ochronnego na znak towarowy jest wystarczająca dla zachowania prawa ochronnego[237].

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, kolejno zostanie przeprowadzona analiza poszczególnych form używania znaku i ich znaczenia przy ocenie rzeczywistego używania.

I tak, jedną z podstawowych form używania znaku jest umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach. Poprzez takie działanie uprawniony identyfikuje towar, który staje się nośnikiem znaku towarowego i decyduje o właściwościach oferowanego przez niego pod znakiem towaru[238]. Znak powinien być użyty na produkcie tak, aby produkt i znak towarowy były traktowane jako nierozerwalna całość w sposób widoczny dla klienta. Nie ma znaczenia sposób jego umieszczenia na produkcie (naklejenie, naprasowanie, naszycie itp.) lub jego trwałość. Połączenie znaku towarowego z produktem może być tymczasowe i nie musi trwać przez cały czas użytkowania[239]. Z kolei rzeczywiste używanie znaku nie musi polegać na nakładaniu znaku na każdy towar lub każde indywidualne opakowanie. W doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym wystarczające jest umieszczenie znaku na opakowaniach zbiorczych, etykietach z informacją o cenie lub na elementach punktów

[235] R. Skubisz, *Nowa ustawa…, op. cit.,* s. 183; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 135; wyrok SN z dnia 17.02.2005, I CK 626/04.
[236] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 211; E. Wojcieszko-Głuszko, *Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy*, „ZNUJ PWOWI" 2002, z. 80, s. 292-293; M. Trzebiatowski, [w:] *System prawa…, op. cit.,* s. 867-868.
[237] Wyrok NSA z 21.10.202, II GSK 1646/11; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 138.
[238] K. Szczepanowska-Kozłowska uważa ten sposób używania znaku za odpowiednik wytworzenia przedmiotu chronionego patentem. Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] *System prawa handlowego. Tom III. Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 691.
[239] K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] *System prawa handlowego. Tom III…, op. cit. 2015,* s. 692.

sprzedaży[240]. Podkreślić należy, że umieszczenie znaku na towarze lub opakowaniu, które jest wymagane prawem nie będzie traktowane jako rzeczywiste używanie. Odnosi się to do banderol, naklejek ze znakami bezpieczeństwa, certyfikatów lub pieczęci. Również umieszczenie znaku towarowego w słabo widocznym miejscu lub tylko na opaskach, spodzie towaru, denku, zakrętce lub zgrzewie nie będzie traktowane jako rzeczywiste używanie znaku[241]. Ze względu na to, iż rzeczywiste używanie znaku dotyczy używania znaku w obrocie gospodarczy w jego funkcji odróżniającej, samo umieszczanie znaku na towarze bez wprowadzenia towaru oznaczonego znakiem do obrotu nie będzie stanowiło rzeczywistego używania znaku, ale będzie to używanie.

Wyrażane jest również stanowisko, że używanie znaku w gablotach wystawowych czy dystrybutorach towaru powinno być uznane za używanie znaku w reklamie[242], co nie zawsze jest uznawane za rzeczywiste używanie. Może to mieć miejsce, w przypadku gdy takie działania były zewnętrzne, to jest widoczne i skierowane do konsumentów i dotyczyły produktów, które niebawem pojawią się na rynku. Jak się powszechnie przyjmuje, również działania promocyjne produktu z wykorzystaniem znaku, który ma zostać wprowadzony na rynek, w określonych okolicznościach mogą zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku[243], o czym w dalszej części pracy.

Wydaje się, że najbardziej znaczącą formą ze względu na rzeczywiste używanie znaku jest wprowadzanie towarów oznaczonych znakiem do obrotu lub świadczenie usług tak oznaczonych. Jak podkreśla się w piśmiennictwie i orzecznictwie, wprowadzenie do obrotu powinno być interpretowane jednolicie zarówno dla używania znaku, jak i wyczerpania prawa[244], co następuje z chwilą przeniesienia własności rzeczy. Nie jest zatem wystarczające przeniesienie faktycznego władztwa nad rzeczą, gdyż efektem wprowadzenia do obrotu musi być nabycie własności towaru. Jest to forma, która zapewnia kontakt odbiorcy końcowego ze znakiem, funkcjonowanie znaku na rynku oraz

[240] M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.,* s. 872; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 131.
[241] Wyrok WSA z dnia 07.11.2017, VI/Wa 252/14.
[242] Tak, powołując się na doktrynę niemiecką: K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] *System prawa handlowego. Tom III…, op. cit. 2015,* s. 692-693.
[243] P.A. Harris, J.M Vleck, [w:] *Genuine Use*…, *op. cit.*, s. 463; R. Skubisz, *Prawo znaków*…, *op. cit.,* s. 211-212; U. Promińska, *Ustawa o znakach…, op. cit.,* s. 61; M. Trzebiatowski, *System prawa*…, *op. cit.*; s. 972; Pkt 56 opinii rzecznika generalnego w sprawie Ansul 40/2001; wyrok NSA z dnia 24.05.2006, II GSK 70/06.
[244] K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] *System prawa handlowego. Tom III…, op. cit. 2015,* s. 698; P. Podrecki, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 79; J. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, [w:] *System prawa prywatnego Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 483; Wyrok TS z dnia 30.11.2004, Peak Holding AB vs. Axolin-Elinor AB, C-16/03 (Peak Holding), ECLI:EU:C:2004:759, pkt 44.

jego zaistnienie w świadomości jego uczestników[245]. Zapewnia to obecność znaku na rynku i stanowi jego rzeczywiste używanie.

Wprowadzanie do obrotu jest często łączone z oferowaniem towarów i usług. Mimo iż czynności te będą stanowiły używanie znaku, to samo oferowanie nie zawsze będzie wypełniało przesłanki rzeczywistego używania znaku. Oferowanie nie zawsze bowiem ma charakter publiczny. Może być skierowane nawet do jednej osoby, czy też polegać na umieszczeniu znaku na ulotkach informacyjnych, materiałach promocyjnych, broszurach czy na stronie internetowej. Zatem samo oferowanie towarów lub usług, bez wprowadzania tych usług do obrotu nie zawsze będzie uważane za rzeczywiste używanie znaku.

Również samo magazynowanie towarów oznaczonych znakiem, choć wypełnia przesłanki używania, nie będzie wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku. Składowanie towarów polega na posiadaniu towarów, ale nie wiąże się z ich wprowadzaniem do obrotu. Celem składowania może być wprowadzanie do obrotu, ale tak długo, jak długo towar nie jest wprowadzany do obrotu, składowanie nie będzie stanowiło rzeczywistego używania znaku. Sytuacja może zostać oceniona odmiennie, gdy w świetle przedłożonych dowodów będzie wynikać, że składowany towar jest oferowany, reklamowany, istnieją na niego zamówienia i lada dzień będzie wprowadzany do obrotu.

Tak samo sam przywóz i wywóz towarów oznaczonych znakiem będący używaniem znaku, nie będzie uważany za rzeczywiste używanie znaku. Przywóz oznacza sprowadzenie towarów spoza terytorium ochrony. Wywóz oznacza wywiezienie towarów poza terytorium ochrony. Są to czynności dokonywane wewnątrz firmy uprawnionego i nie są skierowane ani na rynek, ani na jego uczestników[246]. Przy tych formach używania brak jest obecności znaku w obrocie gospodarczym i jego znajomości wśród konsumentów.

Używanie firmy lub nazwy handlowej, które ogranicza się wyłącznie do określania spółki lub oznakowania działalności handlowej, choć stanowi używanie znaku, nie jest rzeczywistym używaniem znaku w odniesieniu do towarów lub usług[247].

[245] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 141-145.
[246] Pkt 57 opinii rzecznika generalnego w sprawie Ansul 40/2001; Wyrok SUE z dnia 9.09.2015, Industria de Diseño Textil, SA vs. OHIM, T-584/14, ECLI:EU:T:2015:604, pkt 33; A. v. Muhlendahl, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 145.
[247] Celine C 17/06 oraz wydana w tej sprawie opinia rzecznika generalnego Eleanor Sharpston z dnia 18 stycznia 2007 r. ECLI:EU:C:2007:39.

Jak się powszechnie przyjmuje, samo używanie firmy lub nazwy handlowej, jak również jej rejestracja w odpowiednim rejestrze handlowym, nie jest rzeczywistym używaniem znaku[248]. Żadna z wyżej wymienionych form używania nie wskazuje na pochodzenie towaru oraz nie ustala związku pomiędzy oznaczeniem i towarem w postrzeganiu konsumenta[249], o czym szerzej w dalszej części pracy.

W odniesieniu do usług istota używania oraz rzeczywistego używania znaku jest taka sama jak dla towarów, z zastrzeżeniem różnic dotyczycących formy używania znaku. W przypadku usług forma używania zależy od charakteru świadczonych usług. Zazwyczaj znak używany jest przede wszystkim w reklamie i korespondencji handlowej. W przypadku np. usług bankowych znak towarowy może być umieszczany na czekach, wekslach lub na kartach. Natomiast w odniesieniu do usług transportowych, znak może być umieszczany na środkach transportu, biletach czy na etykietach mocowanych np. do walizek[250]. W przypadku usług nadawczych radiowych lub telewizyjnych znak będzie używany, jeśli będzie pojawiał się w reklamach stacji, będzie emitowany w czasie emisji programu czy zapowiedzi programu. W przypadku usług bankowych czy ubezpieczeniowych za używanie znaku należy uznać używanie znaku na formularzach umów, w dokumentach przeznaczonych dla klientów, w tym w regulaminach świadczenia. Podobnie w przypadku usług telekomunikacyjnych, gdzie dodatkowo znak może być używany na kartach i sprzęcie telekomunikacyjnym, jak również na wyświetlaczach urządzeń multimedialnych i telefonów[251].

Powyższa analiza potwierdza, że nie każda forma używania znaku będzie równoznaczna z rzeczywistym używaniem. Mimo iż kluczową formą rzeczywistego używania jest wprowadzanie do obrotu, nie można odmawiać znaczenia pozostałym formom używania, które mogą świadczyć o tym, że uprawniony używa znaku w celu zdobycia rynku lub umocnienia swojej pozycji na rynku. Za rzeczywiste używanie można uznać również używanie znaku w reklamie, nawet dla towarów jeszcze niedostępnych na rynku. Również używanie znaku w dokumentacji handlowej może stanowić rzeczywiste

[248] J.J. Bugge, P.E.P. Gregersen, *Requirements of use…, op. cit.* s. 314; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 85; M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.,* s. 970; M. Trzebiatowski, *Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego,* Warszawa 2010, s. 39-41; wyroki WSA w Warszawie: z dnia 11.01.2017, VI SA/Wa 1760/16; z dnia 27.02.2015, VI SA/Wa 2015/14; z dnia 18.01.2016 VI SA/Wa 1857/15, z dnia 18.05.2016, VI SA/Wa 3272/15; NSA z dnia 8.05.2014, IIGSK 375/13.

[249] T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, *European Trademark…, op. cit.*, s. 262-263; wyrok SUE z dnia 15 lutego 2017 r. M.I. Industries, Inc. vs. OHIM, T-30/16, ECLI:EU:T:2017:77, pkt 64-66.

[250] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.03.2006, VI SA/Wa 1653/05.

[251] J. Sitko, *Prawo własności…, op. cit.,* art. 169; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 136-137.

używanie znaku, w przypadkach gdy jest to uzasadnione specyfiką towaru, praktyką obrotu czy przyzwyczajeniem konsumentów[252].

2.4 Zakres prawa ochronnego a relacja używania do rzeczywistego używania

Mimo wykazanych w dotychczasowych rozważaniach różnic pomiędzy używaniem a rzeczywistym używaniem w polskiej doktrynie i orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że używanie znaku towarowego powinno być rozumiane jako używanie rzeczywiste[253]. Przedmiotem dyskusji jest, czy w kontekście wykonywania praw wynikających z ochrony znaku, rozumianej jako aspekt pozytywny tego prawa, konieczne jest rzeczywiste używanie znaku towarowego. Ze względu na wagę tego zagadnienia oraz fakt, że pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy, konieczne jest zbadanie tej kwestii i ustosunkowanie się do niej.

Omawiając zakres ochrony znaku towarowego, należy zwrócić uwagę na omówioną wyżej przy analizie pojęcia używania ustawową definicję znaku, która ten zakres określa, oraz zagadnienie dotyczące natury prawnej znaku towarowego. W tym miejscu należy jedynie przypomnieć, że zgodnie z nią główną funkcją znaku towarowego jest odróżnianie w obrocie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców. Dla powstania i utrzymania więzi pomiędzy uprawnionym, znakiem a konsumentem konieczne jest używanie znaku w związku z towarem lub usługą, gdyż jest to jedyny sposób, w jaki znak może się urzeczywistnić i odróżniać towary konkurentów na rynku.

Prawo ochronne na znak towarowy daje uprawnionemu ograniczone czasowo (z możliwością przedłużeń ochrony) i terytorialnie wyłączne i bezwzględne prawo podmiotowe, podlegające zasadzie specjalizacji[254]. Tak, jak każde prawo, składa się ono ze strony pozytywnej, czyli wiązki uprawnień przysługujących uprawnionemu do znaku oraz strony negatywnej wskazującej działania, których uprawniony do znaku może zakazać osobom trzecim[255]. Aspekt pozytywny obejmuje używanie i rozporządzanie

[252] M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.,* s. 872.
[253] Wyrok SN z dnia 17.02.2005, I CK 626/04, OSP 2005/12/148, LEX nr 160529; U. Promińska, *Prawo własności…, op. cit.,* s. 246; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 799-800.
[254] Dyskusja dotycząca charakteru prawa z rejestracji znaku towarowego zob. R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 209 i n.; M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.,* s. 771 i n.
[255] Dyskusja dotycząca potrzeby wyodrębnienia sfery pozytywnej i negatywnej praw na dobrach niematerialnych zob.: Ł. Żelechowski, *Komentarze Prawa Prywatnego…, op. cit.*, s. 421 i n.

znakiem w odniesieniu do zarejestrowanej formy znaku oraz towarów i usług objętych rejestracją. To przede wszystkim wynikające z art. 153, art. 154 PWP, 169 ust. 4–5 PWP, wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego w działalności handlowej oraz w obrocie handlowym i czerpanie z tego korzyści, w tym prawo obciążania znaku, jego przetworzenie, zużycie czy zniszczenie. Uprawniony może również swobodnie rozporządzać prawem ochronnym na znak towarowy, co potwierdzają artykuły: 22 Dyrektywy 2015/2436, 20 Rozporządzenia 2017/1001, 22–24 TMAct 1994, 162–163 PWP.

Strona negatywna prawa ochronnego, obejmująca zakaz wkraczania w monopol uprawnionego, jest szersza od strony pozytywnej. Obejmuje nie tylko ochronę przed udzieleniem na rzecz osoby trzeciej lub przed używaniem przez osobę trzecią identycznego znaku dla identycznych towarów lub usług, lecz również rejestrację lub używanie oznaczeń dla towarów i usług w granicach podobieństwa, pod warunkiem że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd, co wynika z art. 10 ust. 2–4 Dyrektywy 2015/2436, art. 9 ust. 2–4 Rozporządzenia 2017/1001, art. 9–10 TMAct 1994, art. 132^1 ust. 2–4 PWP, 296 ust. 2 pkt 2–2^1 PWP. Co więcej, zakres strony negatywnej ulega rozszerzeniu w przypadku znaku renomowanego, dając uprawnionemu do przeciwstawienia się rejestracji lub zakazania używania oznaczenia identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie takiego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego znaku, tak: art. 10 ust. 2 pkt c) Dyrektywy 2015/2436, art. 9 ust. 2 pkt c) Rozporządzenia 2017/1001, art. 5 ust. 3 pkt b) TMAct 1994, 10 ust. 3 pkt b) TMAct 1994, art. 132^1 ust. 4 PWP, 296 ust. 2 pkt 3 PWP. Strona pozytywna oraz strona negatywna prawa ochronnego na znak towarowy uzupełniają się i tworzą treść tego prawa.

Jak już wcześniej wskazano, przy analizie pojęcia używania znaku polski ustawodawca, w odróżnieniu od prawodawców unijnego i brytyjskiego, ujął używanie znaku w ramach sfery pozytywnej prawa ochronnego, wymieniając przykładowe formy jego używania objęte wyłącznością. Przepisy Dyrektywy 2015/2436, Rozporządzenia 2017/1001oraz TMAct 1994 ujmują te działania od strony negatywnej jako przykładowe postaci używania, których uprawniony ze znaku może zakazać. Wskazać należy, że omówione wyżej przykładowe wyliczenie form używania znaku dotyczy przede wszystkim kwestii wkraczania przez osoby trzecie w monopol przyznany prawem ochronnym na znak towarowy i naruszania znaku towarowego.

Przedmiotem rozbieżnych stanowisk jest kwestia, czy używanie znaku towarowego będące wykonywaniem praw ochronnego w ramach jego strony pozytywnej, musi być rzeczywistym używaniem. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem używanie takie nie musi spełniać przesłanek rzeczywistego używania, od którego zależy utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy[256]. Zgodnie z odmiennym poglądem używanie znaku towarowego powinno być rozumiane jako używanie rzeczywiste i niedwuznaczne, i w polskiej doktrynie łączy używanie określone w art. 154 PWP z rzeczywistym używaniem z art. 169 PWP[257]. Stanowisko takie zostało również przyjęte i utrwalone przez Sąd Najwyższy, który uznał, że za używanie znaku w rozumieniu art. 154 PWP nie mogą zostać uznane czynności o charakterze jednorazowym czy sporadyczne oderwane od siebie. W celu wykazania używania znaku Sąd Najwyższy postawił wymóg wykazania powtarzających się czynności w określonym zakresie i celu oraz wprowadzenia oznakowanych towarów i usług do obrotu, co zrównało używanie znaku, o którym mowa w art. 153 PWP, z rzeczywistym używaniem znaku, o którym mowa w art. 169 PWP[258].

Z powyższym stanowiskiem nie sposób się zgodzić z następujących względów. Pojęcie „używanie" oraz pojęcie „rzeczywiste używanie" znaku towarowego są od siebie odmienne. Używanie znaku, o którym mowa w art. 153 PWP i którego przykładowe formy wymienione są w art. 154 PWP, wyznaczają zakres prawa podmiotowego do znaku towarowego. Natomiast rzeczywiste używanie, o którym mowa w art. 169 PWP, to wymóg, jaki musi spełnić uprawniony do znaku, aby zachować jego ochronę i móc w pełni z niej korzystać. Powołane przepisy regulują odmienne zagadnienia, stąd nie powinno się utożsamiać ich zakresów. Każde bowiem używanie znaku towarowego jest objęte wyłącznością wynikającą z prawa ochronnego na znak towarowy, co oznacza, że nawet jednorazowe użycie znaku towarowego przez osobę trzecią bez zgody uprawnionego wkracza w jego monopol i stanowi naruszenie prawa. Nie jest to zależne ani od zakresu, ani też skali używania. Natomiast używanie rzeczywiste wymaga ciągłości i powtarzalności używania w celu wykreowania rynku. Dla stwierdzenia używania znaku wystarczy używanie w funkcji reklamowej, co nie zawsze będzie

[256] J. Sitko, *Prawo własności…, op. cit.,* art. 154; M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.,* s. 865-866; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności przemysłowej*, red. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Warszawa 2020, s. 387-388.
[257] U. Promińska, *Prawo własności…, op. cit.,* s. 246; K. Jasińska [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 799-800. K. Jasińska przedstawiła poglądy różnicujące pojęcie używania i rzeczywistego używania nie odnosząc się jednak do nich. Treść jej wypowiedzi wskazuje, że uważa ona używanie z art. 153 PWP i rzeczywiste używanie z art. 169 PWP za pojęcia tożsame.
[258] Wyrok SN z dnia 17.02.2005, I CK 626/04, OSP 2005/12/148, LEX nr 160529.

stanowiło rzeczywiste używanie znaku towarowego. Co więcej, nie każda forma używania znaku będzie rzeczywistym używaniem znaku. Biorąc powyższe pod uwagę, nie znajduje uzasadnienia zrównanie pojęciowe używania oraz rzeczywistego używania.

Powyższe rozważania prowadzą kolejny raz do wniosku, że używanie znaku towarowego stanowiące wykonywanie prawa ochronnego w ramach strony pozytywnej tego prawa jest pojęciem szerszym niż używanie rzeczywiste. Używanie nie jest obwarowane szczególnymi wymaganiami dotyczącymi rzeczywistego używaniu rzeczywistym. Regulacje prawne oraz standardy przyjęte w orzecznictwie dla oceny rzeczywistego używania znaku towarowego mają wpływ na ocenę, czy mamy do czynienia z używaniem znaku w granicach treści prawa ochronnego, chociaż nie jest konieczne spełnienie tych standardów.

2.5 Konkluzja

Przeprowadzona w niniejszym rozdziale analiza pojęcia „używanie" oraz „rzeczywiste używanie" wykazała odmienny zakres pojęciowy obu oznaczeń. Używanie znaku powinno być rozumiane, jak w języku potocznym, jako korzystanie ze znaku; powinno następować w obrocie handlowym, w celu uzyskania korzyści gospodarczej, co nie zawsze musi oznaczać korzyść finansową. Używanie powinno być dokonywane w funkcji odróżniającej znaku w odniesieniu do działalności przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

Analiza potwierdziła, że rzeczywiste używanie jest pojęciem węższym od pojęcia używanie. Podstawą jego wykładni jest dyrektywa unijna i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, które podkreślają, że ocena rzeczywistego używania musi uwzględniać wszystkie aspekty stanu faktycznego oraz okoliczności dotyczące faktycznego wykorzystania handlowego znaku w obrocie. Rzeczywiste używanie musi być realizowane w podstawowej funkcji znaku, czyli funkcji pochodzenia, z celem utworzenia lub zachowania rynku dla oznaczonych nim towarów. Nie jest możliwe ustalenie uniwersalnej reguły *de minimis* odnośnie rozmiarów używania znaku.

Z różnic w zakresie obu pojęć wynika, że nie każda forma używania znaku świadczy o jego rzeczywistym używaniu. Niektóre z nich, takie jak wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem czy świadczenie usług z wykorzystaniem znaku, są bardziej znaczące dla rzeczywistego używana niż pozostałe. Mimo to nie można

odmówić znaczenia pozostałym formom używania, które mogą być wykorzystywane w celu zdobycia rynku lub umocnienia pozycji na nim, a więc spełniać przesłanki rzeczywistego używania.

Z przeprowadzonej analizy wyłaniają się istotne zagadnienia do dalszej dyskusji i badania takie jak: używanie znaku towarowego zgodnie z funkcjami znaku towarowego, publiczne używanie znaku w obrocie gospodarczym, zakres ilościowy i terytorialny używania czy używanie w zakresie specjalizacji. Kwestie te zostaną przybliżone w kolejnych rozdziałach pracy.

3. Przesłanki rzeczywistego używania

Zgodnie z konkluzją rozdziału drugiego rozprawy pojęcie używania znaku towarowego nie jest tożsame z rzeczywistym używaniem znaku towarowego i nie każde używanie znaku automatycznie kwalifikuje się jako rzeczywiste. Nie każda forma używania znaku może być automatycznie uznana za jego rzeczywiste używanie, co podkreśla złożoność i wielowymiarowość tej kwestii.

Dotychczasowa analiza pozwoliła na wyodrębnienie ogólnych przesłanek, których spełnienie umożliwi uznanie używania znaku towarowego za jego rzeczywiste używanie. Przesłanki te wynikają z przywołanych przepisów i dotyczą funkcji, w jakiej używany jest znak, publicznego używania w obrocie handlowym, używania dla towarów i usług objętych rejestracją. Nie bez znaczenia jest również sposób używania znaku przez uprawnionego, co ze względu na praktyczne znaczenie stanowi istotny element rozważań.

Kierując się stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, w niniejszym rozdziale dalszemu badaniu poddane zostaną powyższe przesłanki oraz najpowszechniejsze sposoby używania znaku w celu ustalenia wymogów stawianych przez ustawodawcę unijnego, brytyjskiego i polskiego w zakresie rzeczywistego używania znaku towarowego oraz ich interpretacji.

3.1 Używanie oznaczenia zgodnie z funkcjami znaku towarowego

Identyfikacja i zdefiniowanie funkcji znaku towarowego oraz ich znaczenia odgrywają niebagatelną rolę w prawie znaków towarowych. Zagadnienie to najczęściej omawiane jest w odniesieniu do naruszenia znaków towarowych, jednakże odgrywa również znaczącą rolę dla ocen związanych z rzeczywistym używaniem znaku[259].

Przybliżenie funkcji znaku towarowego było przedmiotem licznych orzeczeń, jak również wypowiedzi doktryny, stąd jedynie skrótowe ich przedstawienie. Tradycyjnie wyróżnia się trzy podstawowe: funkcję pochodzenia (odróżniającą), funkcję jakościową i funkcję gwarancyjną. Jak wynika z przeprowadzonej dotychczas analizy, jedną z przesłanek uznania używania znaku za rzeczywiste jest używanie znaku zgodnie z funkcją odróżniającą, stąd funkcja ta zostanie bliżej omówiona poniżej. Również pozostałe funkcje podstawowe nie pozostają bez znaczenia dla rzeczywistego używania

[259] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, par. 2-006 i n., Westlaw online 16th Ed.

znaku, dlatego również zostaną przybliżone. W pierwszej kolejności przenalizowane zostaną podstawowe funkcje znaku towarowego, a następnie ich znaczenie i wpływ na ocenę rzeczywistego używania znaku.

W piśmiennictwie i orzecznictwie wyróżnia się również inne funkcje, np. funkcję reklamową, funkcję inwestycyjną, czy funkcję komunikacyjną[260]. Mimo iż są one przedmiotem orzeczeń i wypowiedzi doktryny, która zwraca uwagę na ich rosnące znaczenie[261], ze względu na powiązanie z podstawowymi funkcjami oraz pomniejsze ich znaczenie dla problemu rzeczywistego używania znaku, pozostają one poza rozważaniami niniejszej pracy.

3.1.1 Funkcja pochodzenia, funkcja odróżniająca

Funkcja pochodzenia i funkcja odróżniająca znaku zostały wspomniane we wcześniejszej części pracy, gdzie przedmiotem badania było pojęcie używania znaku towarowego. Ze względu na ich znaczenie dla problematyki rzeczywistego używania, zostaną poddane dalszej analizie.

We wcześniejszych rozważaniach zwrócono uwagę na przepisy prawne definiujące znak towarowy, to jest art. 3 Dyrektywy 2015/2436; pkt. 11 preambuły, art. 4 Rozporządzenia 2017/1001; pkt. 16 i 31 preambuły, art. 1 TMAct 1998 oraz art. 120 PWP, przesądzające, że znak towarowy to oznaczenie, które umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, odwołując się tym samym do podstawowej funkcji znaku towarowego. Należy zgodzić się z powszechnie prezentowaną w polskim i międzynarodowym orzecznictwie oraz doktrynie tezą, że funkcja pochodzenia znaku to pierwsza i podstawowa funkcja, bez której znak towarowy nie istnieje jako taki[262]. Funkcja ta

[260] Zob. bliżej: G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.,* s. 408 i n. i cytowane tam orzecznictwo; W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, London 2013, s. 643 i n.; M. Blakeney, *Trade related…, op. cit*., s. 1116 i n.; M. Trzebiatowski [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*…, *op. cit.,* s. 645; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…,* s. 298 i n.; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 2-018–2-023, Westlaw online 16 Ed.; E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 392 i n.; Wyrok TS z dnia 18.06.2009, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoire Garnier & Cie vs. Bellure NV, Malaika Investments Ltd i Starion International Ltd., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; Parfums Christian Dior C-337/95, pkt 41.

[261] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.,* s. 408 i n.

[262] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 64, tam też na temat historycznego tła dotyczącego funkcji pochodzenia w Wielkiej Brytanii; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, par. 2-003-2-004, Westlaw online 16th Ed; E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 392; M. Trzebiatowski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.*, s. 644; U. Promińska, [w:] *Prawa własności…, op. cit., 1.2.2. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca*); Ansul C-40/01; La Mer Technology 259/02; POLYTETRAFLON T-660/11, pkt 86.

polega na wskazaniu przez znak źródła pochodzenia oznaczonych znakiem towarów i usług, a przez to odróżnienia towarów lub usług oznaczonych znakiem od towarów konkurencyjnych i dzięki temu umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów[263].

Z powyższego wynika, że w ramach tej funkcji znak identyfikuje towar i pozwala go odróżnić od innych towarów tego samego rodzaju na rynku oraz wskazuje źródło jego pochodzenia. Znak towarowy odróżnia towary na podstawie pochodzenia. Jest to zjawisko, które można określić jako wykonywanie przez znak towarowy jednocześnie funkcji oznaczenia pochodzenia poprzez gwarancję tożsamości towaru i tożsamości pochodzenia[264].

W tym miejscu należy zastanowić się nad znaczeniem określenia „źródła pochodzenia" towaru. Nie jest to termin jednoznacznie rozumiany, a w tym przypadku oderwany od potocznego znaczenia. W obrocie konsumenckim zwykle nie indywidualizuje się producenta jako takiego, ale identyfikuje towar jako pochodzący od jednego przedsiębiorcy. W literaturze i orzecznictwie badanych porządków prawnych przyjmuje się, że źródło pochodzenia należy rozumieć w szerokim znaczeniu[265], z czym należy się zgodzić. Wskazuje się na abstrakcyjne rozumienie funkcji pochodzenia, gdzie znak towarowy nie jest związany z konkretnym przedsiębiorstwem, które jednocześnie produkuje towary oznaczane znakiem, a z przedsiębiorstwem rozumianym jako podmiot

[263] Zob. M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem…, op. cit.,* s. 52; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 2-015–2-016, Westlaw online 16 Ed.; U. Promińska, [w:] *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie…, op. cit.* 1.2.2. Funkcja oznaczania; wyrok TS z dnia 23.05.1978, Hoffmann-La Roche & Co. AG vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, 102/77 (Centrafarm), ECLI:EU:C:1978:108, pkt 7; wyrok TS z dnia 11.03.2003, Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, pkt 36, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul); wyrok TS z dnia 15.01.2009 Silberquelle GmbH vs. Maselli-Strickmode GmbH, C-495/07, pkt 17, ECLI:EU:C:2009:10 (Silberquelle); wyrok TS z dnia 19.12.2012, Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, pkt 29, ECLI:EU:C:2012:816 (Leno Merken).

[264] R. Skubisz, *ibidem*; U. Promińska, *ibidem*; M. Trzebiatowski uważa funkcję odróżniającą za odwrotność funkcji pochodzenia. M. Trzebiatowski [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 646; podobnie: I. Wiszniewska, *Znaki towarowe…, op. cit.,* s. 6; U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie.* Warszawa 2003, s. 189; odmiennie M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem…, op. cit.*, s. 54-55.

[265] M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem…, op. cit.*, s. 54-55; U. Promińska, *ibidem;* wyrok TS z 23.05.1978 r., Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, C-102/77 (Hoffmann-La Roche), Zb. Orz. 1978, s. 1139; wyrok TS z 29.09.1998 r., Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation, C-39/97 (Canon), Zb. Orz. 1998, s. I-05507; wyrok TS z 23.04.2009, Copad SA v Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL), C-59/08, (Dior), ECLI:EU:C:2009:260, pkt 22, wraz z przytoczonym tam orzecznictwem; wyrok TS z 23.03.2010, Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others, w sprawach połączonych C-236/08 do C-238/08 (Google), ECLI:EU:C:2010:159.

praw i obowiązków[266]. W dobie, kiedy towar rzadko pochodzi od jednego przedsiębiorcy, który zarazem produkuje i nakłada na towar znak, a produkcja odbywa się w wielu miejscach, funkcja pochodzenia odnosi się do pochodzenia komercyjnego, które nie musi być równoznaczne z wytwarzaniem towaru oraz nakładaniem na niego znaku przez jednego przedsiębiorcę. Odbiorca towaru lub usługi zwykle nie zastanawia się, czy nabywa je od uprawnionego do znaku. Kupuje ze względu na indywidualizację towaru i pochodzenie. Funkcja pochodzenia zapewnia go, że towary i usługi są tego samego pochodzenia, to jest że pochodzą od uprawnionego do nakładania znaku i wprowadzania oznakowanego nim towaru lub usługi do obrotu[267]. Jak się powszechnie przyjmuje, przez funkcję pochodzenia nabywca otrzymuje informację, że towar oznaczony znakiem jest wytwarzany pod jednolitą kontrolą[268]. Znak towarowy wskazuje na pochodzenie od podmiotu kontrolującego, który może być jednocześnie podmiotem produkującym i nakładającym znak, podmiotem powiązanym z uprawnionym do znaku lub podmiotem zupełnie odrębnym. Okoliczność odrębności prawnej lub organizacyjnej podmiotów używających znaku nie ma w tym przypadku znaczenia[269]. Zgodnie z orzecznictwem funkcja pochodzenia ma stanowić dla konsumenta zapewnienie, że towary, na których umieszczono znak towarowy, zostały wprowadzone do obrotu za zgodą uprawnionego do znaku[270].

Nie można zgodzić się z prezentowanym w literaturze stanowiskiem[271], iż ze względu na brak związania znaku towarowego z konkretnym przedsiębiorstwem będącym równocześnie producentem i nakładającym znak, zredukowana została funkcja pochodzenia do funkcji odróżniającej[272]. To prawda, że znak w takim przypadku nie wskazuje na konkretne przedsiębiorstwo uprawnionego. Jednak przedsiębiorstwa używające znaku zobowiązane są do utrzymania jednakowej jakości, a uprawniony ze

[266] M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem*…, *op. cit.,* s. 54-55.
[267] Wyrok SN z 09.01.2008 r., II CSK 363/07.
[268] R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, A. Adamczak i in., Warszawa 2001, s. 168-169; Wyroki TS z dnia: 12 listopada 2002 r. Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, pkt 48; 2305.1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. s. 1139, pkt 7; 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 30.
[269] Por. M. Trzebiatowski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.,* s. 645.
[270] Określenie „podstawowa funkcja znaku towarowego" zostało po raz pierwszy użyte w wyroku TS z dnia 23 maja 1978 r. Hoffmann-La Roche & Co. AG przeciwko Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. C-102/77, ECLI:EU:C:1978:108. Na temat historycznych orzeczeń TS w sprawie funkcji odróżniającej znaku zob. M. Żuraw, *Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości*, „Zeszyty prawnicze UKSW" 2007, 7.2., s. 105 i n.
[271] M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem…, op. cit.*, s. 54-55.
[272] Zob. szerzej R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 22-26 i cytowana tam literatura; R. Skubisz, *Funkcje znaku*…, *op. cit.*, s. 168-169.

znaku chce, aby dany towar konsumenci łączyli z jego przedsiębiorstwem. Wyłączność prawa polega na tym, że uprawniony decyduje, kto i na jakich towarach może używać jego znaku[273], zapewniając zwykle kontrolę jakości takich towarów. W przypadku braku takiej kontroli sam ponosi konsekwencje, np. w postaci negatywnej oceny towaru lub usługi[274]. To, czy uprawniony sam wytworzył towar i wprowadził go do obrotu, nie decyduje o zapewnieniu tożsamości produktów i tożsamości ich pochodzenia, okoliczności te są obojętne dla funkcji pochodzenia. Zatem, jak potwierdza polskie orzecznictwo, w takim przypadku funkcja pochodzenia znaku towarowego zostaje zachowana[275].

3.1.2. Funkcja jakościowa (gwarancyjna)

Kolejną funkcją podlegającą analizie jest funkcja jakościowa, zwana także gwarancyjną. W odróżnieniu od funkcji pochodzenia, funkcja ta jest wtórna i nie wynika z samego znaku, a z jego używania i jakości towarów nim oznaczanych. Jak powszechnie wskazuje się w literaturze, jest ona pochodną funkcji pochodzenia[276], gdyż to pochodzenie zwykle gwarantuje cechy i właściwości towarów i usług, których oczekuje odbiorca.

Funkcja jakościowa polega na przekazaniu przez znak informacji dla uczestników rynku o jakości oznaczanego nim towaru. W orzecznictwie jest odnoszona nie tylko do cech fizycznych towarów, które są możliwe do oceny, ale również do „aury luksusu", co oczywiście jest cechą ocenną. Postuluje się przeprowadzanie tej oceny względem cech i jakości produktu lub usługi[277]. Czasami zwraca się uwagę, że powinna to być wysoka jakość[278], przy czym należałoby przyjąć, że chodzi o gwarancję jakości, którą konsument wiąże z danym znakiem towarowym. Oczekiwania konsumenta nie muszą dotyczyć li tylko wysokiej jakości. Może to być oczekiwanie występowania w towarze nawet

[273] Major Bros v. Franklin&Son [1908] 1 KBKB 712.
[274] Wyrok TS z dnia 22.06.1994, IHT Internationale Heiztechnik GmbH i Uwe Danzinger vs. Ideal-Standard GmbH i Wabco Standard GmbH. C 9/93, ECLI:EU:C:1994:261; Primark vs. Lollypop Clothing [2001] ETMR 334; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.,* s. 401-402 i cytowane tam orzecznictwo brytyjskie i unijne.
[275] Wyrok SN z dnia 13.04.2007, I CSK 16/07, Biul. SN 2008 nr 2.
[276] W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property…, op. cit.,* s. 646; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 2-015–2-017, Westlaw online 16 Ed.; M. Blakeney, *Trade related…, op. cit.,* s. 56; M. Blakeney, *Legal Aspects of the transfer of technology to Developing Countries,* Oxford 1989, s. 108-111; U. Promińska, [w:] *Prawa własności…, op. cit.* 1.2.3. Funkcja gwarancyjna; Glaxo Group v Dowelhurst Ltd [2000] F.S.R. 529, 540–541.
[277] Dior C-337/95; A. Kur, *Trade Marks Function, Don't they? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition* Principles, IIC/45/4, s. 434 I n.; M. Blakeney, *Trade related…, op. cit.*, s. 1123.
[278] Tak m.in. M. Trzebiatowski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz. op. cit.,* s. 645.

przeciętnej, ale stałej cechy. Znak jest gwarantem, że oznaczony nim towar będzie miał oczekiwane cechy, które konsument wiąże z towarem i którą zapewnia dany producent. To zatem pochodzenie towaru gwarantuje cechy i właściwości, których poszukuje i oczekuje konsument. Funkcja ta podkreśla także zaufanie, jakie wzbudza w konsumentach znak towarowy.

Jak zauważa się w orzecznictwie unijnym, funkcja gwarancyjna zapewnia, że wszystkie towary pod danym znakiem posiadają ten sam zespół cech oczekiwanych przez konsumenta[279]. Znak przekazuje informacje oraz ułatwia poszukiwanie produktu i podjęcie decyzji co do jego nabycia. Uprawniony ze znaku nie jest obowiązany do utrzymywania tych cech lub do ich ulepszania, jednak bardzo często je utrzymuje i w ten sposób znak staje się informacją dla konsumenta, że towar nim opatrzony posiada cechy, które są ważne i cenione przez niego[280].

Należy zauważyć, że nie każdy znak będzie funkcję tę pełnił. Po pierwsze, funkcja gwarancyjna zależy od uprawnionego do znaku. To od jego działalności, w tym utrzymującej stałe cechy towaru, zależy występowanie tej funkcji. Po drugie, znak używany w tej funkcji związany jest z wizerunkiem przedsiębiorstwa, z którego pochodzi towar. Stąd w pierwszej kolejności to przedsiębiorstwo musi najpierw wykreować swoją pozycję na rynku, a dopiero konsekwencją jest pełnienie funkcji gwarancyjnej przez znak.

Funkcja, o której mowa, wzmacnia zaufanie konsumenta do towarów i usług oznaczanych znakiem. W literaturze polskiej pojawia się nawet określenie – funkcja zaufania[281]. Przyczynia się również do zwiększenia atrakcyjności towarów oznaczanych znakiem na rynku.

[279] Wyrok TS z dnia 4 listopada 1997 r. Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV przeciwko Evora BV., C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517 oraz opinia rzecznika generalnego Jacobs z dnia 29 kwietnia 1997, pkt 41.

[280] Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2009 r. L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoire Garnier & Cie vs. Bellure NV, Malaika Investments Ltd i Starion International Ltd. C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, pkt 58-65; A. Griffiths, *Quality in European Trade Mark Law, "*Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property" 2013, 11(7), s. 622.

[281] Zob. M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem…, op. cit*., s. 56 i cytowana tam literatura.

3.1.3 Funkcja reklamowa

Funkcja reklamowa, podobnie jak jakościowa, jest funkcją wtórną znaku towarowego, powiązaną z funkcją pochodzenia[282]. Stanowi ona uzupełnienie funkcji gwarancyjnej. Znak towarowy dzięki jakości, jaką zapewnia, jest pozytywnie kojarzony na rynku przez konsumentów, przez co stanowi dla nich zachętę do nabywania towarów nim oznaczonych. Okoliczność tę podkreślano w orzecznictwie unijnym, wskazując, iż znak towarowy staje się niejako nośnikiem reklamowym, który ma wpływ na wybory konsumentów[283].

Z tego względu znak jest ważnym elementem działań marketingowych i promocyjnych, a także narzędziem strategii rynkowej. Uprawniony może go używać nie tylko jako wskazówki pochodzenia swych towarów lub usług, ale również w celach reklamowych, aby przekonać do ich zakupu[284].

Jako korzystanie ze znaku w funkcji reklamowej, mającej na celu poinformowanie odbiorców o właściwościach towaru lub przekonanie go do zakupu, uznaje się używanie znaku towarowego w odniesieniu do produktów wytwarzanych przez osoby trzecie. W takim przypadku przyjmuje się, że używanie znaku towarowego przez osoby trzecie, czy to w reklamach, broszurach, czy nawet na samym towarze, stanowi strategię handlową wytwórcy produktu końcowego polegającą na wskazaniu właściwości funkcjonalnych towaru[285]. Pamiętać jednak należy, że takie używanie nie zapewnia identyfikacji pochodzenia towaru, a tylko pełni funkcje reklamowe lub komunikacyjne.

Bezsporne jest przy tym, że nie każdy znak będzie pełnił funkcję reklamową. Mimo że na rynku występują znaki na tyle oryginalne i przykuwające uwagę konsumenta, aby skłonić go do zakupu, to zwykle w pierwszej kolejności konieczne jest spełnienie przez znak funkcji gwarancyjnej. To jakość i cechy stałe znaku oraz wyobrażenie konsumenta o towarach tak oznaczanych umożliwiają spełnienie przez znak funkcji reklamowej. Funkcja ta zatem w znakomitej większości przypadków nie wynika

[282] W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual property…, op. cit.*, s. 646; M. Blakeney, *Trade related…, op. cit.,* s. 56; M. Blakeney, *Legal Aspects…, op. cit.,* s. 108-111.
[283] Wyrok TS Parfume Christian Dior C-337/95, *op. cit.*; Wyrok TS L'Oréal SA C-487/07, pkt 58-65.
[284] Wyrok TS z dnia 23.03.2010, Google France SARL i Google Inc. vs. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL vs. Viaticum SA i Luteciel SARL (C-237/08) i Google France SARL vs. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL i innym (C-238/08), ECLI:EU:C:2010:159, pkt 75, 77, 91.
[285] Wyrok SUE z dnia 16 czerwca 2015, Polytetra GmbH vs. OHIM, T-660/11 (POLYTETRAFLON), ECLI:EU:T:2015:387, pkt 86.

z samego znaku, ale zależy od działań zmierzających do ukształtowania u konsumentów pozytywnego odbioru towarów ze znakiem.

3.1.4 Funkcja, w jakiej używany jest znak a rzeczywiste używanie

Oczywista jest konstatacja, że to funkcja pochodzenia jest podstawową funkcją znaku. Pozostałe dwie, tj. gwarancyjna i reklamowa, mają charakter wtórny i nie są spełnianie przez każdy znak. W związku z prowadzonym badaniem należy się zastanowić, czy używanie znaku w każdej z powyższych funkcji będzie spełniać wymóg rzeczywistego używania?

Jak wskazano powyżej, znak towarowy jest rzeczywiście używany, gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją – funkcją pochodzenia, przy czym powinien być używany w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Przypomnieć należy, że używanie o charakterze symbolicznym, mające na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego nie będzie uznane za rzeczywiste używanie znaku[286].

Podstawowa funkcja znaku towarowego polega na zagwarantowaniu konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub usługi poprzez umożliwienie im odróżnienia, bez ryzyka pomyłki, tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie. Znak towarowy powinien stanowić gwarancję tego, iż wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich cechy.

Zgodzić należy się z prezentowanym w doktrynie stanowiskiem, że mimo iż znak towarowy może być używany również zgodnie z innymi jego funkcjami[287], to jednak takie używanie nie będzie uważane za rzeczywiste, jeżeli nie był on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją[288]. W konsekwencji, wobec uprawnionego ze znaku towarowego można zastosować sankcje wynikające z nieużywania, w tym jego wygaśnięcie, chyba że może on wskazać uzasadnione powody nieużywania w sposób, który pozwoliłby mu na pełnienie przez ten znak jego podstawowej funkcji. Przykładowo

[286] Wyroki: z dnia 29 września 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 28; z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 48; z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 20.
[287] Jak np. funkcja polegająca na gwarantowaniu jakości towaru lub usługi bądź też funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa, zob. wyroki: z dnia 18.06.2009, L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; a także z dnia 22.09.2011, Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 38.
[288] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 2-012, Westlaw online 16 Ed.

w jednej ze spraw Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że używanie znaku towarowego, które potwierdza skład lub jakość towarów lub usług, ale nie gwarantuje konsumentom, że towary lub usługi pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą są one wytwarzane lub świadczone i któremu w konsekwencji można przypisać odpowiedzialność za jakość tych towarów lub usług, nie może zostać uznane za używanie zgodne z funkcją wskazywania pochodzenia, a używania takiego nie można uznać za rzeczywiste[289].

Nie jest jednak wykluczone, że używanie znaku w funkcji reklamowej będzie stanowiło jego rzeczywiste używanie. Będzie to możliwe w przypadku używania w odniesieniu do towarów lub usług już wprowadzonych do obrotu lub które mają być wprowadzone do obrotu i dla których przedsiębiorstwo przygotowuje się do pozyskania klientów[290], a używanie znaku towarowego na towarach promocyjnych lub usługach świadczonych w ramach dąży do zachowania lub wykreowania rynku.

Podkreślić należy, że używanie znaku towarowego w funkcji reklamowej wobec towarów i usług innych niż objęte rejestracją znaku, nie będzie uważane za rzeczywiste używanie znaku. Taka reklama nie dotyczy towarów obecnych na rynku bądź towarów, które mają zostać wprowadzone na rynek, zatem nie może zostać uznana za rzeczywiste używanie znaku. Dodatkowo, w literaturze brytyjskiej podnosi się, że również używanie znaku w reklamie porównawczej lub dla wskazania jakości nie będzie stanowiło używania znaku, gdyż nie wypełnia podstawowej funkcji znaku towarowego, jakim jest wskazanie pochodzenia[291].

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że rzeczywistym używaniem znaku będzie używanie zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, to jest funkcją pochodzenia. Jeżeli uprawniony używał znaku w sposób zapewniający konsumentowi, że towar lub usługa tak oznaczone pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, używanie takie może zostać uznane za rzeczywiste używanie. Używanie w innych funkcjach może zostać uznane za rzeczywiste, jeżeli zarazem gwarantuje konsumentom, że te towary pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one

[289] Wyrok TS z dnia 8 czerwca 2017 r. W.F. Gözze Frottierweberei GmbH i Wolfgang Gözze vs. Verein Bremer Baumwollbörse, C 689/15, ECLI:EU:C:2017:434, pkt 42 wraz z opinią rzecznika generalnego MELCHIORA WATHELETA, pkt 47 i 56 opinii.
[290] Silberquelle C-495/07; Ansul C-40/01 pkt 37.
[291] M. Blakeney, *Trade Related... op. cit.*, s. 56; M. Blakeney, *The management and protection of Marks,* "Intellectual Property in Asia and Pacific" 1985, nr 12, s. 12 in.

wytworzone. Również w szczególnych wypadkach używanie w funkcji reklamowej może zostać uznane za rzeczywiste używanie.

3.2 Publiczne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym

Z definicji używania znaku towarowego wynika, że jedną z przesłanek uznania używania znaku za rzeczywiste jest używanie go w obrocie gospodarczym, co potwierdza orzecznictwo[292]. Jak wspomniano, pojęcie używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym jest intepretowane przez sądy zazwyczaj w sprawach dotyczących ich naruszenia. Jednak należy przyjąć, że znaczenie tego pojęcia prawnego powinno być tak samo interpretowane w sprawach dotyczących rzeczywistego używania znaku[293].

Obrót handlowy powinien być rozumiany w znaczeniu ogólnym, z uwzględnieniem specyfiki rzeczywistego używania[294]. Przy czym, jak wcześniej wskazano, używanie w sposób zarobkowy lub zawodowy należy uznać za tożsame z używaniem w obrocie handlowym. Aktualne pozostają wcześniejsze uwagi, zgodnie z którymi używanie odbywa się w ramach obrotu handlowego, gdy jest podejmowane w działalności mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej. Korzyść może być interpretowana na wiele sposobów, nie musi się wiązać z otrzymaniem wynagrodzenia finansowego[295]. Nieodpłatne oferowanie usług lub towarów nie oznacza, że uprawnieni ze znaków nie wykorzystują ich do zdobycia bądź utrzymania rynku, konkurując przy tym z innymi przedsiębiorcami. Takie używanie jest używaniem komercyjnym. Należy zgodzić się z poglądami doktryny, zgodnie z którymi ze względu na fakt, iż używanie w obrocie gospodarczym nie musi wiązać się z uzyskaniem korzyści finansowej, jak również nie ma znaczenia, w jaki sposób uzyskana lub przewidywana korzyść gospodarcza zostanie wykorzystana, wymóg ten nie jest trudny do spełnienia[296].

Z przesłanką używania znaku w obrocie handlowym wiąże się zagadnienie publicznego jego używania, które jest cechą charakterystyczną rzeczywistego używania.

---

[292] Wyrok NSA z dnia 10.10.2006, II GSK 173/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.02.2006 (VI SA/Wa 1749/05).
[293] Tak też rzecznik generalny Ruiz-Jarabo Colomer w opinii z dnia 2 lipca 2002 roku w sprawie Ansul 40/01, pkt 46.
[294] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark…,* s. 459.
[295] R. Davis, B. Longstaff, A. Roughton i in., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, London 2014, s. 594; wyrok TS z dnia 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden vs. Bundesvereingigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky", C-442/07, EU:C:2008:696, pkt 17 i 24.
[296] Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark…,* s. 279 i 458; T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, *European Trademark…, op. cit.*, s. 266.

Należy się zastanowić, czym charakteryzuje się publiczne używanie w obrocie gospodarczym i jakie musi spełniać cechy, by mogło zostać uznane za rzeczywiste.

Powszechnie przyjmuje się, że dla wypełnienia wymogu rzeczywistego używania kluczową kwestią jest, aby znak był używany publicznie i w zewnętrznych kontaktach z osobami trzecimi[297]. Znak używany publicznie powinien być dostępny dla szerokiego grona odbiorców, którzy powinni mieć możliwość fizycznego lub przynajmniej koncepcyjnego z nim kontaktu. Za publiczne używanie uznano np. umieszczanie znaku na odznakach przyznawanych donatorom, na materiałach reklamujących uroczystości zbierania funduszy, na papierze firmowym w korespondencji zachęcającej nieograniczony krąg osób do przekazywania darów czy też w postaci plakietek noszonych przez członków stowarzyszenia podczas publicznych uroczystości zbierania funduszy i rozdzielania darów[298].

Odnośnie zewnętrznego używania znaku towarowego, należy przyjąć, że nie zawsze musi oznaczać skierowanie znaku do końcowego odbiorcy, gdyż znaki towarowe nie muszą być używane w relacji przedsiębiorca – konsument. Potwierdza to zarówno stanowisko doktryny, jak i orzecznictwo, zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców, do którego kierowane są znaki, obejmuje nie tylko konsumentów końcowych, ale także specjalistów, klientów przemysłowych i innych profesjonalnych użytkowników[299]. W jednej ze spraw SUE orzekł, że używanie znaku wyłącznie w stosunkach z profesjonalnymi podmiotami, w tym na branżowych targach, a nie w stosunkach z użytkownikiem końcowym, jest wystarczające za uznanie takiego używania za publiczne i zewnętrzne[300]. Przykładem publicznego i zewnętrznego używania znaku towarowego może być również używanie znaku towarowego w stosunkach z dystrybutorem, bowiem dystrybucja to zespół instrumentów i działań związanych z fizycznym przepływem towarów. Dzięki niej możliwe jest przekazanie produktów od

[297] Wyrok SUE z dnia 12 marca 2003 r. Jean M. Goulbourn vs. OHIM T-174/01(Silk Cocoon), EU:T:2003:68, § 39; wyrok SUE z dnia 30.04.2008, Sonia Rykiel création et diffusion de modèles vs. OHIM T-131/06 (Sonia Rykiel) EU:T:2008:135, § 38; wyrok High Court of Justice (dalej: HCJ) z dnia 19.12.2001 (La Mer), ETMR 2002, nr 4, s. 382 i n.; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 470; P.A. Harris, J.M Vleck, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* 452; G. Gibbons, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 321; Wyrok SN z dnia 17.02.2005, I CK 626/04.

[298] Pkt 29 opinii rzecznika generalnego w sprawie Radetzky C-442/07.

[299] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 249; W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property…, op. cit.,* s. 749; M. Kępiński, Glosa do wyroku SN z dnia 17.02.2005, I CK 626/04, OSP 2005/12/148; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, s. 94-96; Ansul C-40/01; Le Mer Technology C-259/02.

[300] Wyrok TS z dnia 21.11.2013, Recaro Holding GmbH, dawniej Recaro Beteiligungs-GmbH vs. OHIM, ECLI:EU:T:2013:604, pkt 25-26.

producenta do jednostek hurtowych i detalicznych, gdzie nabyć je mogą odbiorcy końcowi[301]. Dystrybucja obejmuje zatem wszelkie etapy dotyczące wprowadzania towaru do obrotu. Jest to powszechna metoda organizacji przedsiębiorstwa. Jak podniósł Trybunał w jednym z orzeczeń, używanie znaku towarowego przedsiębiorstwa produkcyjnego przez spółkę dystrybucyjną, która jest z nim powiązana gospodarczo, stanowi używanie tego znaku za zgodą uprawnionego, a zatem uznaje się je za używanie przez uprawnionego[302].

Jak było już podkreślane, rzeczywiste używanie znaku musi być nakierowane na zdobycie lub utrzymania rynku[303]. Tylko takie używanie może zostać uznane za używanie w celach komercyjnych[304]. Zatem znak używany wewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego nie stanowi rzeczywistego używania znaku, gdyż nie spełnia tego warunku. Za działania wewnętrzne należy uznać korzystanie ze znaku w ramach koncernu lub z innymi powiązanymi przedsiębiorstwami; nie ma znaczenia, czy w ramach tej działalności dochodzi do sprzedaży towaru ze znakiem i do wystawiania faktur[305]. Za wewnętrzne działania należy uznać działania przygotowawcze dotyczące wprowadzenia towarów na rynek. Zaliczyć do nich można między innymi wspomniane już przy formach używania znaku składowanie towaru w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, wewnętrzny transport w firmie, jak np. z fabryki do magazynu czy ze spółki matki do spółki córki[306]. Za takie uznano również używanie znaku towarowego podczas czysto prywatnych uroczystości lub wydarzeń, które nie są dostępne dla otwartego grona uczestników– tudzież w celu ich zapowiedzi lub reklamy[307]. Korzystanie ze znaku tylko w działalności wewnątrzorganizacyjnej, umieszczanie go w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnętrznych nie stanowi rzeczywistego używania[308]. Również używanie znaku towarowego na papierze firmowym w korespondencji adresowanej do pracowników uprawnionego lub wewnątrz grupy spółek z jednej grupy kapitałowej uważane będzie za używanie znaku na potrzeby wewnętrzne, które nie będzie

[301] Słownik finansowy, https://www.findict.pl/slownik/dystrybucja, dostęp na dzień 22.10.22.
[302] Wyrok SUE z dnia 17 lutego 2011 r. J & F Participações SA vs. OHIM, T 324/09, ECLI:EU:T:2011:47 pkt 32; wyrok High Court of Justice z dnia 19.12.2001 (La Mer), ETMR 2002, nr 4, s. 382 i n.
[303] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, s. 95 i 100; M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.*, s. 971; wyrok WSA z 11.12.2012, VI SA/Wa 1732/12.
[304] Wyrok NSA z dnia 10.10.2006, II GSK 173/06.
[305] R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.*, s. 84; M. Trzebiatowski, [w:] *System prawa…, op. cit.,* s. 971.
[306] Pkt 57 opinii rzecznika generalnego w sprawie Ansul 40/2001; wyrok SUE z dnia 9.09.2015, Industria de Diseño Textil, SA vs. OHIM, T-584/14, ECLI:EU:T:2015:604, pkt 33; A. v. Muhlendahl, *European Union*, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 145.
[307] Radetzky C-442/07.
[308] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2.12.2012, VI SA/Wa 1325/14.

mogło zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku[309], gdyż nie następuje publicznie w obrocie handlowym.

Jak podnoszono przy okazji analizy pojęcia używania znaku, odnośnie działań promocyjnych i reklamowych, za publiczne i komercyjne używanie uznano używanie w reklamie towarów obecnych na rynku lub towarów, które mają zostać wprowadzone na rynek. Ze względu na duże znaczenie reklamy i działań promocyjno-marketingowych oraz powszechnym używaniu znaków towarowych w takich działaniach, ważną kwestią jest rozważenie, czy publiczne używanie znaku w reklamie i marketingu może zostać uznane za rzeczywiste. Rozważania dotyczące funkcji reklamowej znaku prowadzą do wniosku, że w określonych okolicznościach używanie znaku w tej funkcji może stanowić jego rzeczywiste używanie. Kluczowe jest, aby przez używanie znaku uprawniony dążył do stworzenia lub utrzymania zbytu dla towarów i usług objętych rejestracją, a sama reklama musi odnosić się do rynku towarów, dla których znak został zarejestrowany. A zatem, reklama ze znakiem pod wyżej wymienionymi warunkami może stanowić rzeczywiste używanie.

Rozważając zagadnienia związane z publicznym używaniem, należy wrócić do wątku używania w sferze prywatnej. Jak wspomniano, używanie znaku w sferze prywatnej nie wypełnia wymogów używania znaku. W związku z powyższym należy uznać, że tym bardziej nie zostanie to uznane za spełnienie przesłanki rzeczywistego używania znaku, co potwierdza orzecznictwo[310]. Zatem używanie znaku wyłącznie na swoje potrzeby czy na przykład w nauczaniu lub działalności politycznej nie będzie uważane za rzeczywiste używanie[311]. Przykładowo brytyjski sąd stwierdził, że używanie znaku w kampanii politycznej nie jest używaniem znaku w obrocie handlowym[312]. Zgodzić jednak należy się z poglądem, o czym wspomniano, że używanie znaku w kontekście politycznym lub kulturowym może być uważane za używanie rzeczywiste znaku, jeśli jest połączone z działalnością komercyjną. Jako przykład można podać sprzedaż koszulek czy pocztówek ze znakiem towarowym, które mają na celu zwrócić

[309] M. Holah, P. Collins, *The European Union…, op. cit.,* s. 156.
[310] Wyrok TS z dnia 12.06.2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited vs. Hutchison 3G UK Limited, C-533/06 (O2), pkt 60, ECLI:EU:C:2008:339; wyrok TS z dnia 11.09.2007, Celine SARL vs. Celine SA, C 17/06, pkt 17, ECLI:EU:C:2007:497 (Celine); wyrok TS z dnia 12.11.2002, Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed, C-206/01, pkt 40, ECLI:EU:C:2002:651; wyrok TS z dnia 25.01.2007, Adam Opel AG vs. Autec AG, C-48/05, pkt 18, ECLI:EU:C:2007:55.
[311] T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, *European Trademark…, op. cit.*, s. 268; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 279.
[312] Wyrok England and Wales High Court Unilever vs. Griffin [2010] EWHC 889.

uwagę na niekorzystną politykę, np. w sprawach ekologii[313]. Taka działalność jest publicznym używaniem znaku w obrocie gospodarczym i spełnia wymóg rzeczywistego używania.

Konkludując, rzeczywiste używanie znaku musi odbywać się w obrocie gospodarczym i mieć charakter publiczny, musi być skierowane do uczestników rynku i zapewniać im kontakt ze znakiem. Nie zostanie uznane za rzeczywiste używanie znaku używanie go w wewnętrznych stosunkach firmy. W szczególnych sytuacjach używanie w kontekście politycznym lub kulturowym może być uważane za używanie rzeczywiste. Możliwe jest uznanie za rzeczywiste używanie znaku, wykorzystanie go w działaniach promocyjnych i reklamowych towarów będących już na rynku lub tych, które mają się na rynku w krótkim czasie pojawić. Znak musi być eksploatowany wobec konsumentów na danym rynku oraz w związku z towarami i usługami, dla których jest zarejestrowany. Kluczową kwestią jest, aby używanie dążyło do kreowania lub utrzymania rynku przez uprawnionego.

3.3 Używanie znaku towarowego w zakresie specjalizacji

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, jedną z przesłanek uznania używania za rzeczywiste jest używanie znaku dla towarów lub usług wskazanych w rejestracji. Jak już zauważono, w odróżnieniu od przepisów unijnych ani Konwencja paryska, ani TRIPS nie odnoszą się do tej kwestii. Z kolei prawo unijne za rzeczywiste używanie uznaje używanie znaku towarowego w stosunku do towarów i usług, dla których znak jest zarejestrowany. Zgodnie z art. 16 Dyrektywy 2015/2436 oraz art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 używanie powinno dotyczyć towarów i usług wymienionym w wykazie. Dopuszczalne jest uznanie za rzeczywiste używanie, używanie znaku dla towarów najbliższych pod względem kategorii w ramach jednej klasy.

Podobną konstrukcję zawiera prawo brytyjskie, bowiem art. 46 ust. 1 pkt a) TMAct1994 wymaga używania znaku towarowego w stosunku do towarów i usług, dla których znak jest zarejestrowany. Dodatkowo, zgodnie z art. 32 ust. 3 TMAct1994, w przypadku krajowych zgłoszeń znaków towarowych już przy zgłaszaniu znaku konieczne jest złożenie oświadczenia o tym, że znak jest już używany lub uprawniony zamierza go używać dla zgłoszonych towarów i usług tzw. *a bona fide intention to use.*

[313] Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 279.

W przypadku braku podjęcia używania zgodnie ze złożonym oświadczeniem znak może zostać unieważniony jako zgłoszony w złej wierze. Jak wskazuje się w brytyjskiej literaturze i orzecznictwie, instytucja ta sprawia, że używanie znaku jest jeszcze bardziej powiązane z towarami i usługami wymienionymi w wykazie towarów i usług złożonych ze zgłoszeniem znaku, zaś używanie rzeczywiste musi dotyczyć wszystkich towarów i usług objętych wykazem[314].

Również polska ustawa wymaga używania znaku dla towarów, dla jakich został on zarejestrowany, co wynika z art. 169 ust. 1 pkt 1) PWP. Wymóg używania znaku towarowego zgodnie z zasadą specjalizacji, przewidującą ścisłe powiązanie używania z towarami i usługami objętymi rejestracją, jest głęboko zakorzeniony w polskiej doktrynie[315]. Aby uznać, że znak jest używany, musi on polegać na eksploatacji w granicach ochrony wyznaczonej przez wykaz towarów i usług.

Przepisy unijne, brytyjskie i polskie przewidują możliwość wygaśnięcia prawa na znak towarowy jedynie dla niektórych towarów, gdy uprawniony nie jest w stanie wykazać rzeczywistego używania dla nich wszystkich, co w poszczególnych porządkach prawnych regulują: art. 21 Dyrektywy 2015/2436, 58 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001, art. 46 ust. 5 TMAct1994 i art. 171 PWP, co również stanowi potwierdzenie wymogu używania znaku w zakresie specjalizacji.

Jak wynika z powyższego, wszystkie badane regulacje dla uznania używania za rzeczywiste wymagają używania znaku towarowego zgodnie z zasadą specjalizacji, to jest w zakresie towarów i usług objętych rejestracją znaku.

Używanie znaku zgodne ze specjalizacją traktuje się, obok funkcji pochodzenia, jako jedną z cech charakterystycznych, jakie musi posiadać rzeczywiste używanie znaku. Znaki towarowe nie są bowiem chronione abstrakcyjnie, lecz są rejestrowane w odniesieniu do określonych towarów i usług. Przedmiotowy zakres ochrony znaku jest określony przez wykaz towarów i usług sporządzany i składany przez uprawnionego wraz ze zgłoszeniem znaku towarowego. Poprzez przygotowanie i złożenie wykazu uprawniony sam decyduje, dla jakich towarów i usług znak będzie chroniony. Ma to znaczenie, gdyż wykaz ten powinien pokrywać się z zakresem używania znaku przez

[314] P.A. Harris, J.M. Vleck, [w:] *Genuine Use…, op. cit.*, s. 452; Art. 32 ust. 3 TMAct 1994; J. Groom, R. Abnett, J. Pennant i in., *UK Trade Marks Act 1994. A Practical Guide,* Londyn 1994, Wyrok HCJ 19.12.2001 (La Mer), ETMR 2002, nr 4, s. 382 i n.

[315] U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej…, op. cit.*, s. 241; U. Promińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej*, E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, s. 380; M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego, t. 14B*…, *op. cit.*, s. 781; J. Sitko, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.*, art. 154.

uprawnionego. W związku z tym pojawia się pytanie, czy dla spełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku konieczne jest używanie w odniesieniu do każdego z towarów objętych rejestracją, niektórych z nich, a może tylko dla towarów podobnych?

Jak pokazuje praktyka, kwestie związane z wykazem towarów objętych rejestracją i z używaniem znaku przez uprawnionego spełniającym cechy rzeczywistego używania nie są oczywiste. Występują w tym zakresie problemy, które zostaną rozważone poniżej.

3.3.1 Znaczenie klasyfikacji nicejskiej przy ocenie używania znaku towarowego

Analizę problemu używania znaku w zakresie specjalizacji należy rozpocząć od przybliżenia zasad sporządzania wykazu towarów i usług oraz obowiązującej w tym zakresie klasyfikacji. Wykaz sporządza się poprzez wskazanie klas towarów i odpowiadających im towarów i usług, według Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (dalej: **Klasyfikacja nicejska**)[316]. Na całość Klasyfikacji nicejskiej składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym[317]. Prawo unijne, brytyjskie oraz polskie nakazuje stosowanie Klasyfikacji nicejskiej, co wynika z art. 39 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436; art. 33 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001, art. 34 TMAct 1994, oraz art. 141 PWP.

Klasyfikacja ta nie ma charakteru rozstrzygającego co do przynależności poszczególnych towarów do danej kategorii. Jak wynika zarówno z orzecznictwa, jak i z doktryny, ma ona jedynie charakter pomocniczy i techniczny przy formułowaniu wykazów towarów[318]. Jest narzędziem porządkującym wykaz towarów i usług według właściwości, jakie te towary i usługi posiadają. W związku z powyższym wykaz towarów i usług przygotowany przez zgłaszającego ma charakter czysto techniczny, nie zaś merytoryczny. Prowadzi to do konkluzji, że wykaz nie powinien mieć istotnego znaczenia przy ocenie rzeczywistego używania znaków, a ocena co do rzeczywistej przynależności spornych towarów do danej kategorii powinna być dokonana bez względu na to, w jaki sposób został sporządzony wykaz tych towarów, co potwierdza jedno

[316] Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r., Dz. U. 2003.63.583 z dnia 15.04.2003.

[317] Na temat struktury Klasyfikacji nicejskiej zob. J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 6-004–6-011, Westlaw online 16 Ed.

[318] Wyrok NSA z dnia 3.02.2008, II GSK 698/08; wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.04. 2007, VI SA/Wa 141/07; SK.4 TM Application, BL O-176-08, pkt 31–40; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 6-012–6-013, Westlaw online 16 Ed.

z orzeczeń NSA[319]. Z tego samego powodu zaklasyfikowanie towarów lub usług do tej samej klasy zgodnie z Klasyfikacją nicejską nie jest wystarczające dla uznania ich jednorodzajowości. Towary zaliczane do jednej klasy mogą być towarami różnego rodzaju. Tak samo towary z różnych klas mogą być uznane za podobne. W tym zakresie Klasyfikacja nicejska może mieć znaczenie jedynie pomocnicze.

Potwierdzeniem powyższego jest również Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych[320]. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Traktatu, towary i usługi nie mogą być uważane za niepodobne do siebie na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w różnych klasach klasyfikacji nicejskiej. Chociaż zasady dotyczące oceny podobieństwa usług nie mają zastosowania przy ocenie używania znaku, może to być wskazówka na uznanie możliwości zbieżności pomiędzy towarami i usługami z różnych klas.

Do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe, zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu towarów uzupełnień i poprawek, jednak nie mogą one prowadzić do rozszerzenia wykazu towarów i usług, dla których znak został zgłoszony. Zatem na etapie zgłoszenia znaku towarowego uprawniony ma w ramach Klasyfikacji nicejskiej dowolność we wskazaniu towarów i usług, dla których chce zarejestrować znak i dla których zamierza go używać, jednak jeśli dokona wyboru, to nie może wprowadzać zmian dążących do dodania nowych towarów i usług nieobjętych wykazem.

3.3.2 Używanie znaku dla części zarejestrowanych towarów – zarys problemu

Ważnym z praktycznego punktu widzenia, jest zagadnienie konieczności używania znaków dla wszystkich towarów objętych wykazem. Praktyka pokazuje, że znaki towarowe są często rejestrowane dla szerokich kategorii towarów i usług, a używane są dla znacznie węższego zakresu. Przykładowo jedno określenie może zawierać w sobie wiele rodzajów towarów lub usług komercyjnie odmiennych od siebie, np. software w klasie 9, który może obejmować oprogramowanie bardzo różnego typu, które przez swój odmienny charakter zasadniczo różni się od siebie i nie można go uznać za podobne[321]. Jak wskazuje orzecznictwo unijne, zakres kategorii towarów i usług

[319] Wyrok NSA z dnia 3.02.2008, II GSK 698/08.
[320] Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. 2009 nr 100 poz. 838).
[321] Minerva Trade Mark [2000] FSR 734; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 6-012–6-013, Westlaw online 16 Ed.

objętych rejestracją znaku jest kluczowym elementem pozwalającym zachować równowagę pomiędzy utrzymaniem i ochroną praw do znaku a ich ograniczeniem. Daje on możliwość uniknięcia sytuacji, w której znak towarowy używany w sposób częściowy korzystałby z rozszerzonej ochrony jedynie na tej podstawie, że został on zarejestrowany dla szerokiej gamy towarów lub usług[322].

Zgodnie z prawem obowiązującym we wszystkich badanych jurysdykcjach wykaz towarów i usług powinien być wskazany przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy, tak art. 39 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436, art. 33 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001, art. 34 TMAct 1994 i art. 141 PWP. Odnosząc się do zakresu pojęciowego towarów, nie sposób nie odnotować jednej z nagminnie spotykanych praktyk, to jest zgłaszania znaków towarowych w szerokim zakresie z wykorzystaniem nagłówków klas towarowych bądź usługowych. Historycznie wskazanie takie powodowało, że znaki były rejestrowane często dla niejasnych i nieprecyzyjnych terminów używanych w nagłówkach klas. Terminy obejmujące szeroki zakres towarów i usług mogły być w praktyce weryfikowane poprzez podniesienie zarzutu nieużywania znaku. W wyniku takiego zarzutu uprawniony mógł korzystać ze swoich praw w zakresie, w jakim używał znaku.

Urzędy rozbieżnie interpretowały specyfikacje zawierające wszystkie terminy użyte w nagłówku klasy. Z jednej strony EUIPO oraz UPRP uważało, że użycie całego nagłówka klasy zapewnia ochronę w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług w danej klasie[323]. Natomiast UKIPO uznawała, że użycie nagłówka klasy nie oznacza, że wszystkie towary lub usługi w danej klasie są automatycznie objęte wykazem i użyte określenie było interpretowane z jego dosłownym znaczeniem[324]. Rozbieżności zostały uchylone wraz z wydaniem orzeczenia w sprawie IP Translator C-307/10[325] oraz zmianami w prawie wprowadzonymi przez Dyrektywę 2015/2436 i jej implementację.

Zgodnie z interpretacją przedstawioną w wyroku IP Translator C-307/10, nagłówki klas nie mogą być interpretowane jako wskazanie wszystkich towarów lub

[322] Wyrok TS z dnia 16.07.2020 r. ACTC GmbH vs. EUIPO, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573, p. 39.
[323] Komunikat Prezesa Urzędu nr 4/03 z dnia 16 czerwca 2003, odwołany komunikatem nr 2/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku i usunięty ze stron EUIPO; na temat komunikatu 2/12 zob. J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 6-028–6-029, Westlaw online 16 Ed.
[324] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 6-020, Westlaw online 16 Ed.; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 257.
[325] Wyrok TS z dnia 19.06.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys vs. Registrar of Trade Marks, C-307/10 (IP Translator); J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 6-021–6-025, Westlaw online 16 Ed.

usług objętych daną klasą. Zgłaszający może wskazać w wykazie towary i usługi objęte nagłówkiem klasy towarowej, jednak jest zobowiązany do sprecyzowania, czy zgłoszenie obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z nich. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z takich towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do określenia, których towarów lub usług należących do danej klasy dotyczy to zgłoszenie[326]. Określenia stosowane w nagłówkach klasyfikacji interpretuje się dosłownie[327]. Zatem nie obejmują one szerokiej gamy towarów lub usług objętej daną klasą, a jedynie towary lub usługi, które wyraźnie wskazują[328].

Szeroki zakres pojęciowy towarów występujących w wykazach nie jest jedyną przyczyną powstania omawianego problemu używania znaków wyłącznie dla części towarów. Nie bez znaczenia jest fakt, że przy zgłaszaniu znaku towarowego ani urząd unijny, ani polski, odmiennie od urzędu brytyjskiego, nie sprawdzają zasadności składania rozbudowanych wykazów. Urzędy te kontrolują wykaz jedynie celem dostosowania go do wymogów Klasyfikacji nicejskiej. Kontrola nie ma na celu ustalenia, czy zgłaszający używa bądź zamierza używać znaku dla wszystkich zgłaszanych towarów. W doktrynie brytyjskiej podnosi się, iż zgodnie z prawem UE brak zamiaru używania nie stanowi o zgłoszeniu znaku w złej wierze, stąd EUIPO powinno przykładać większą uwagę do rozbudowanych wykazów towarów[329]. Praktyka pokazuje, że zarówno urząd unijny, jak i polski w ostatnim czasie przykładają dużą wagę do precyzyjnego formułowania wykazu towarów i usług. Jednak rola urzędów dotyczy wyłącznie eliminacji niejasnych i zbyt szerokich terminów. Nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia kontroli używania, czy też zamiaru używania znaku przez uprawnionego dla towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu, bez względu na jego obszerność.

---

[326] IP Translator C-307/10; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 185-186, 262.

[327] Zob. Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator" z dnia 24.09.2016 oraz Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji z 20 lutego 2014 dotyczący zasad stosowania oraz interpretacji nagłówków klas w wykazie towarów i usług. Komunikat wydało EUIPO oraz urzędy własności intelektualnej państw członkowskich, w tym UPRP i UKIPO. https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/wspolne-komunikaty-dotyczace-wykonania-wyroku-w-sprawie-ip-translator-praktyki-w-zakresie-ogolnych-okreslen-naglowkow-klasyfikacji-nicejskiej-praktyki-w-zakresie-dopuszczalnosci-terminow-klasyfikacji, dostęp na dzień 22.10.22.

[328] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 459; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 6-020, Westlaw online 16 Ed.

[329] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 12-117–12-118, Westlaw online 16 Ed.

Natomiast urząd brytyjski wymaga złożenia wraz ze zgłoszeniem oświadczenia o zamiarze korzystania ze znaku dla zgłoszonych towarów i usług, co znajduje podstawę w art. 23(3) TMAct[330]. Jak już wspomniano, prawdziwość oświadczenia nie podlega kontroli, jednak w przypadku nieużywania znaku może być wykorzystana jako dowód zgłoszenia znaku w złej wierze. Jak podnosi się w brytyjskim piśmiennictwie i orzecznictwie, brak zamiaru używania czyni deklarację nieuczciwą, co ma wpływ na całe zgłoszenie[331].

Jeszcze przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii, ze względu na niewystępowanie podobnych przepisów w Dyrektywie 2015/2436, powstało pytanie, czy brak zamiaru używania przewidziany w prawie brytyjskim stanowi o złej wierze zgłaszającego oraz czy regulacje brytyjskie w sprawie konieczności złożenia oświadczenia o zamiarze używania znaku towarowego są zgodne z prawem unijnym. Zagadnienie to zostało przedstawione do rozstrzygnięcie Trybunałowi Sprawiedliwości jako pytanie prejudycjalne[332].

Odpowiadając na powyższe, TS orzekł, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze. Złą wiarę należy stwierdzić, w sytuacji gdy zgłaszający działał z zamiarem naruszenia interesów osób trzecich w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami lub dążył do uzyskania wyłącznego prawa w celach niezwiązanych z funkcjami znaku, nawet jeśli nie odnosiło się to bezpośrednio do konkretnej osoby trzeciej. Jeżeli brak zamiaru używania zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku dotyczy jedynie niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem, wówczas zgłoszenie to stanowi działanie w złej wierze tylko w odniesieniu do tych konkretnych towarów lub usług. Trybunał zauważył, że w takim przypadku złą wiarę można stwierdzić jedynie w przypadku istnienia obiektywnych, istotnych i spójnych przesłanek wskazujących, że zamiar ten zgłaszający miał już w momencie zgłoszenia. Z powyższego wynika, że taka sytuacja może obejmować również zgłoszenie defensywnego znaku towarowego w celu uniemożliwienia osobom trzecim korzystania ze znaku podobnego lub identycznego. Należy zauważyć, że osoba próbująca udowodnić złą wiarę musi przedstawić obiektywne, istotne i spójne dowody na istnienie

[330] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 939-940, 1020.
[331] Demon Ale Trade Mark [2000] RPC 345; Betty's Kitchen Coronation Street Trade Mark [2000] RPC 825; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 939-940, 1020.
[332] Pytania prejudycjalne w sprawie SkyKick C-371/18, pkt 47.

nieuczciwego działania zgłaszającego w dniu zgłoszenia. W praktyce może to być bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Należy zauważyć, że stawianie tak wysokich wymagań w kwestii wykazania złej wiary może być problematyczne. To, czy orzeczenie to znajdzie praktyczne zastosowanie, zależy od dalszego rozwoju orzecznictwa dotyczącego tego zagadnienia.

Dodatkowo TS stwierdził, że przepis prawa krajowego, który wymaga od zgłaszającego oświadczenia, że znak ten jest używany w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem lub że ma on w dobrej wierze zamiar jego używania w tych celach, jest zgodny z prawem unijnym, pod warunkiem że naruszenie takiego obowiązku nie stanowi podstawy unieważnienia prawa do już zarejestrowanego znaku towarowego[333]. Rozstrzygnięcie to należy uznać za słuszne. Zgodnie z prawem unijnym, państwa członkowskie mają swobodę w ustalaniu procedur rejestracji, wygaśnięcia i unieważniania znaków towarowych. Jednak podstawy odmowy rejestracji, wygaśnięcia i unieważnienia są ściśle określone przez dyrektywę, a prawo krajowe nie może wprowadzać nowych podstaw. W związku z tym, obowiązek złożenia oświadczenia przewidziany w prawie brytyjskim może służyć jako dowód działania w złej wierze, ale nie może być samodzielną podstawą do unieważnienia prawa do znaku.

Sprawa ta miała ciąg dalszy przed sądami w Wielkiej Brytanii już po brexicie. Stosując się do orzeczenia prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości, sąd brytyjski uznał, że odnośnie niektórych towarów, uprawniony dokonał zgłoszenia znaków wyłącznie w celach strategicznych, bez perspektywy ich używania (*no prospect of use conclusion*) i unieważnił znak w tym zakresie[334]. Następnie sąd apelacyjny, do którego odwołały się obie strony, orzekł że zgłaszający znak towarowy nie musi wykazać zamiaru używania znaku towarowego w odniesieniu do każdej podkategorii szerokiego pojęcia zawartego w specyfikacji, aby obalić stwierdzenie złej wiary. W omawianej sprawie uprawniony nie musiał wykazać zamiaru używania znaku w odniesieniu do każdego możliwego rodzaju oprogramowania komputerowego, aby uzasadnić włączenie oprogramowania komputerowego w szerokim zakresie do specyfikacji swojego znaku towarowego[335]. Orzeczenie sądu apelacyjnego nie jest prawomocne, gdyż stronom przysługuje prawo odwołania się do Sądu Najwyższego. Uprawnieni ze znaku czekają na

[333] SkyKick C-371/18.
[334] Wyrok High Court of Justice z dnia 29.04.2020, Sky vs. SkyKick, HC-2016-001587; [2020] EWHC 990 (Ch).
[335] Wyrok Court of Appeal z dnia 26.07.2021, Sky vs. SkyKick A3/2020/1374, A3/2020/1370, [2021] EWCA Civ 1121.

rozstrzygnięcie w tej sprawie. Będzie to rozstrzygnięcie, które brytyjski Sąd Najwyższy wyda już po brexicie, ale na podstawie wytycznych Trybunału Sprawiedliwości, które będą zawierać wskazówki co do objęcia wykazem towarów i usług szerokiego zakresu i oceny zamiaru używania znaku.

Dodatkowo, co może mieć znaczenie dla znaków zgłaszanych przed 2016 rokiem, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej do 2016 roku można było zgłosić znak towarowy w trzech klasach w jednej cenie, co sprawiało, że zgłaszający wskazywali w zgłoszeniu trzy klasy, nawet gdy nie były one im potrzebne. Praktyka ta zmieniła się wraz ze zmianą PWP, która weszła w życie dnia 15.04.2016 roku, gdy wprowadzono konieczność uiszczania opłaty za zgłoszenie od każdej klasy[336].

Historycznie przyczyną rozbudowanych wykazów znaków brytyjskich były regulacje prawne, zgodnie z którymi TMAct1938 stanowił, że jeśli towary i usługi naruszyciela nie mieszczą się w wykazie znaku towarowego, nie występuje naruszenie znaku. Aby zapobiec takiej sytuacji, uprawnieni zgłaszali znaki z rozbudowanymi wykazami towarów[337].

Z powyższego wynika, że zagadnienie używania znaków dla części zarejestrowanych towarów ma źródło w historycznym podejściu do sporządzania wykazów, kiedy to istniało przyzwolenie i powszechnie praktykowano składanie ogólnych bądź rozbudowanych wykazów. Ze względu na problemy wynikające ze składania szerokich wykazów i używania znaków tylko dla części zarejestrowanych towarów pojawiły się kwestie praktyczne, o których poniżej. Jak widać, sporządzenie wykazu nie jest wyłącznie koniecznością o znaczeniu czysto technicznym.

3.3.3 Kategorie i podkategorie towarów wskazanych w wykazie towarów

Mimo wymogu precyzyjnego formułowania wykazu towarów i usług oraz wytycznych dotyczących interpretacji nagłówków klasyfikacji problem szerokich wykazów oraz wymogu rzeczywistego używania nadal pozostaje aktualny.

Jak już wspomniano, w praktyce w wielu przypadkach znaki towarowe są zgłaszane dla bardzo szerokiego zakresu towarów i usług. Znaki takie są wykorzystywane w walce z konkurencją i często stanowią podstawę roszczeń w postępowaniach spornych

[336] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015.1615 z dnia 14.10.2015).
[337] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 486.

lub podstawę sprzeciwów. Uprawniony korzystający ze swego prawa w postępowaniu spornym czy też broniąc się przed zarzutem braku rzeczywistego używania znaku jest obowiązany do wykazania używania znaku względem wykazu towarów i usług.

W przypadku produktów wielofunkcyjnych znaki mogą być zgłaszane w kilku klasach obejmujących właściwości wskazanych towarów. W takim przypadku rzeczywiste używanie musi odbywać się względem wszystkich zastrzeżonych klas[338]. Jak potwierdza zarówno orzecznictwo, jak i doktryna, gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług wystarczająco szerokiej, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, znak taki można uznać za rzeczywiście używany jedynie względem podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie wykorzystywany[339].

Powyższe podejście może wydawać się restrykcyjne. Jednak uzasadnieniem dla surowego testu używania znaku dla towarów objętych rejestracją jest okoliczność, że znaki z szerokim wykazem towarów i usług mogłyby być sztucznie utrzymywane i stanowiłyby nieuzasadnione niczym przeszkody dla używania identycznych lub podobnych znaków na segmentach rynku, na których uprawniony nie korzysta ze swego prawa. W związku z powyższym, jak wskazano w literaturze, używanie znaku dla zaledwie podobnych lub niepodobnych towarów należy uznać za niewystraczające do wykazania rzeczywistego używania znaku[340].

Zgodnie z orzecznictwem, w przypadku gdy znak towarowy zarejestrowany jest dla szerokiej kategorii towarów określonej jednym pojęciem, a faktycznie używany jest tylko dla określonej podkategorii tych towarów, to może on zostać wygaszony dla tych podkategorii towarów, dla których nie jest używany[341]. Problematyczne jednak niekiedy jest ustalanie zakresu kategorii i podkategorii oraz to, jak daleko można się posunąć w ustalaniu uszczegóławiania danej kategorii lub podkategorii wykazu towarów i usług. Możliwość wydzielania nieograniczonych subkategorii mogłaby prowadzić do tworzenia irracjonalnych podgrup towarów bez związku z przeznaczeniem towaru lub sytuacją

[338] Activia Trade Mark [2012] ETMR 58 pkt 19.
[339] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 459; wyrok SUE z dnia 14.07.2005, Reckitt Benckiser (España), SL vs. OHIM, T-126/03, ECLI:EU:T:2005:288 (Aladin); Maier & Ano vs. ASOS Plc [2015] EWCA Civ 220; G. Gibbons, *Trade Marks…, op. cit.,* s. 322; Premier Brands UK Ltd vs. Typhoon Europe Ltd [2000] FSR 767; Minerva Trade Mark [2000] FSR 734; Deacon Laboratories Ltd vs. Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, 293, [2001] ETMR 46, 486.
[340] Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 459.
[341] Wyrok NSA z dnia 31.01.2012, II GSK 1502/10.

rynkową. Stanowiłoby to nieuzasadnione obciążenie dla uprawnionego, który w celu ochrony swego prawa musiałby przedstawiać wykazania używania znaku dla nielogicznych i sztucznie wydzielonych subkategorii towarów lub usług.

W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pomocna jest analiza orzecznictwa, które w wielu sprawach zajmowało się tą kwestią. I tak wskazano, że co do zasady uszczegóławianie terminów zawartych w wykazie towarów i usług powinno odpowiadać podziałom racjonalnym, znajdującym faktyczne lub gospodarcze uzasadnienie[342]. Zgodnie z dalszymi wskazówkami judykatury podział na podkategorie powinien brać pod uwagę cel i przeznaczenie towaru lub usługi[343], to jest zamierzone stosowanie towarów lub usług w odróżnieniu od ich jakiegokolwiek innego możliwego stosowania, ponieważ są to główne kryteria, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze towarów lub usług[344]. Przykładowo w jednym z orzeczeń SUE przyjął, że zastosowanie kryterium postaci preparatu, kryterium aktywnego składnika i kryterium dostępności wyłącznie na receptę jest nieodpowiednie[345]. Jeśli towary oznaczone znakiem towarowym mają więcej niż jeden cel i przeznaczenie, nie można przystąpić do ustalenia istnienia niezależnej podkategorii towarów, biorąc pod uwagę każdy z celów, jakie towary te mogą mieć z osobna. Dopuszczenie takiego podejścia nie pozwalałoby na określenie niezależnych podkategorii w sposób spójny i skutkowałoby nadmiernym ograniczeniem praw uprawnionego do znaku towarowego[346].

Kolejne wskazówki, jakie daje sądownictwo i doktryna badanych porządków prawnych w kwestii wydzielania podkategorii towarów lub usług, to charakterystyka produktu lub usługi obejmująca m.in. charakter produktu lub usługi bądź ich docelowych odbiorców[347]. Przykładowo polski sąd utworzył odrębne podkategorie towaru i podzielił wyroby alkoholowe ze względu na wartość procentową napoju, wyróżniając na podstawie dostępnych na rynku wyrobów alkoholowych ich rodzaje i umieszczając wino produkowane przez skarżącego w kategorii napojów alkoholowych o średniej zawartości alkoholu, odróżniając je od wyrobów wysokoprocentowych, takich jak spirytus

[342] Wyrok NSA z dnia 11.04.2018, II GSK 1996/16.
[343] Wyrok TS z dnia 22.10.2020, Ferrari SpA vs. DU, C-720/18 i C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854 (TESTAROSA), pkt 40; wyrok TS z dnia 16.07.2020, ACTC GmbH vs. EUIPO, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573 (TAIGA), pkt 44.
[344] Wyrok SUE z dnia 13.02.2007, Mundipharma AG vs. OHIM, T-256/04 EU:T:2007:46 (RESPICUR), pkt 29-30; wyrok SUE z dnia 23.09.2009, GlaxoSmithKline SpA i inni vs. OHIM, T-493/07, T-26/08 oraz T-27/08, EU:T:2009:355 (FAMOXIN), pkt 37.
[345] Wyrok SUE z dnia 13.02.2007, Mundipharma AG vs. OHIM, T-256/04 EU:T:2007:46 (RESPICUR), pkt 29-30.
[346] Testarosa C-720/18 i C-721/18, pkt 47; Taiga C-714/18 P pkt 51.
[347] A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.,* s. 209.

i wódki[348], a sąd brytyjski wyodrębnił z ogólnego towaru, jakim jest piwo, rodzaj piwa – bitter[349]. Natomiast WSA odmówił wydzielenia z kategorii makarony, makaronów suszonych, mrożonych czy konserwowanych[350]. Trudno jednak się zgodzić z wyrokiem NSA, w którym sąd ten dokonał podziału towarów objętych rejestracją na przyprawy wieloskładnikowe i jednoskładnikowe i uznał, że konieczne jest wykazanie rzeczywistego używania dla każdej z tych podkategorii[351]. Polski sąd odróżnił także wydawanie gazety od usług wydawniczych[352]. Z kolei sąd brytyjski odmówił wyodrębnienia usług związanych z organizacją wycieczek i rejsów, usług związanych wyłącznie z organizacja wycieczek lądowych[353]. Elementem pomocnym przy ustalaniu podkategorii towarów i usług mogą być również kanały dystrybucji towarów[354].

Zgodnie z orzecznictwem brytyjskim na wyodrębnienie podkategorii może mieć również wpływ postrzeganie towarów i usług przez konsumenta[355], co wydaje się być przesłanką nieostrą i trudną do określenia w porównaniu do wcześniej wymienionych kryteriów. Cel i przeznaczenie towaru lub usługi wynikają z ich charakteru i można je ocenić na podstawie obiektywnych przesłanek. Charakter towaru lub usługi można określić jako podstawowe właściwości lub cechy rozpoznawcze danego towaru lub usługi, np. samochód to pojazd, płyn do podłóg to środek do czyszczenia, a spodnie to odzież. Z niego wynika cel i przeznaczenie towaru, np. środki czystości służą do czyszczenia oraz pielęgnowania powierzchni, a odzież okrywa i ochrania ludzkie ciało i może dodatkowo spełniać funkcje estetyczne. Jednak postrzeganie kategorii lub podkategorii przez konsumenta nie jest oczywiste i wymaga dowodzenia empirycznego w postaci np. badań opinii. Zatem należy do kryterium „postrzeganie towarów i usług przez konsumenta" podchodzić ostrożnie.

Zgodnie z orzecznictwem unijnym kryterium pozwalającym na tworzenie kategorii i podkategorii nie jest ani pochodzenie geograficzne, ani cena produktu.

[348] Wyrok NSA z dnia 27.06.2009, II GSK 708/08.
[349] David West (t/a Estenders) vs. Fuller and Smith & Tunner plc [2003] EWCA Civ 48, [2003] FSR 44, 816.
[350] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.07.2020, VI SA/Wa 300/20.
[351] Wyrok NSA z dnia 31.01. 2012, II GSK 1502/10.
[352] Wyrok NSA z dnia 14.02.2007, II GSK 206/06.
[353] Thomson Holidays Ltd v Norwegian Cruise Line Ltd [2002] EWCA Civ 1828.
[354] A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.,* s. 110.
[355] Jest to podejście, które zostało wypracowane w Wielkiej Brytanii i stanowi podstawę oceny w sprawach o częściowe wygaszenie znaku. Zob. J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 487-488; Decon Laboratories Lts vs. Fred Baker Scientific [2001] RPC 17; Daimler Chrysler AG vs. Javid Alavi (Merc) [2001] RPC 42 Thomson Holidays Ltd vs. Norwegian Cruise Line Ltd [2002] EWCA Civ 1828, [2003] RPC; Wisi Trade Mark [2006] RPC 22, 580, [2007] ETMR 5, 84; Testarosa C-720/18 i C-721/18, pkt 53.

Trybunał stwierdził, że nawet jeśli pochodzenie geograficzne win jest ważnym czynnikiem przy ich wyborze, to nie jest to czynnik na tyle istotny, by wina o różnych nazwach pochodzenia mogłyby stanowić podkategorie towarów[356]. W innym wyroku, gdzie przedmiotem orzekania były luksusowe samochody sportowe, Trybunał orzekł, że cena towaru (w tej sprawie towar był definiowany jako bardzo drogi), nie jest wystarczająca do uznania, że towary te stanowią niezależną podkategorię towarów, dla których znak ten został zarejestrowany[357].

Dokonując podziałów należy pamiętać, że uprawniony nie może zostać pozbawiony ochrony znaku dla towarów, które nie będąc całkowicie identyczne z tymi, dla których może on dowieść rzeczywistego używania, nie są od nich wyraźnie odmienne i należą do tej samej grupy, która nie może zostać podzielona inaczej niż arbitralnie. Podkreślenia wymaga fakt, że uprawniony nie ma możliwości przedstawienia dowodu używania znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów objętych rejestracją. Dlatego zasadność zarzutu nieużywania znaku może zostać uznana wyłącznie względem towarów lub usług wystarczająco odmiennych, które nie mogą tworzyć spójnych kategorii lub podkategorii względem towarów, co do których istnieją dowody używania[358]. Powyższe ma na celu ochronę interesu uprawnionego do znaku, który powinien zachować możliwość rozszerzenia w przyszłości gamy towarów i usług w granicach określeń towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany poprzez skorzystanie z ochrony uzyskanej przez rejestrację[359].

W przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny i ograniczony, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, dowód rzeczywistego używania znaku obejmuje całą tę kategorię.

W polskiej doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym nie jest konieczne używanie znaku dla wszystkich towarów objętych rejestracją, wystarczające jest używanie tylko dla towarów lub usług tego samego rodzaju. Taki wniosek został wyprowadzony z art. 171 PWP przewidującego możliwość wygaśnięcia prawa

[356] Wyrok SUE z dnia 30.06.2015, La Rioja Alta SA vs. OHIM, T-489/13, ECLI:EU:T:2015:446, pkt 37; Przykłady orzecznictwa krajowego oraz unijnego zob. M. Trzebiatowski, *Orzecznictwo wspólnotowe…, op. cit.*, s. 60-70; Wytyczne EUIPO dotyczące znaków towarowych 3.2.8. https://guidelines.euipo.europa.eu/1916976/1865450/wytyczne-dot--znakow-towarowych/2-8-u%C5%BCywanie-znaku-w-odniesieniu-do-towarow-lub-us%C5%82ug--dla-ktorych-zosta%C5%82-zarejestrowany, dostęp na dzień 22.10.2022.
[357] Testarosa C-720/18 i C-721/18, pkt 45 i 51.
[358] Aladin T-126/03 pkt 44-46; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 460.
[359] Aladin T-126/03 pkt 51; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.,* s. 460.

ochronnego tylko do niektórych towarów[360]. Prezentowane jest również stanowisko, które na podstawie przywołanego przepisu wysnuwa wymóg używania znaku dla wszystkich towarów i usług objętych rejestracją, przy czym zaznacza się, że używanie nie musi odbywać się jednocześnie wobec każdego z towarów lub usług, na które rozciąga się prawo ochronne[361]. Niezależnie od powyższego drugie ze stanowisk dopuszcza możliwość uznania za rzeczywiste używanie, używanie znaku dla towarów lub usług podobnych, ale wyłącznie względem towarów i usług najbliższych względem kategorii w ramach danej klasy objętej rejestracją. Biorąc pod uwagę fakt, że mimo odrębnych wniosków wyciąganych z możliwości stwierdzenia wygaśnięcia znaku w części, oba stanowiska dopuszczają możliwość wypełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego przez używanie znaku dla towarów podobnych, opowiedzieć należy się za możliwością używania znaku tylko dla towarów lub usług tego samego rodzaju, z zastrzeżeniem, że każdorazowo należy sprawdzić powiązanie i zależność między towarami wymienionymi w wykazie a towarami, dla których używany jest znak.

3.3.4 Stwierdzenie wygaśnięcia znaku dla części towarów i usług

Problematyce wygaśnięcia znaku poświęcony jest odrębny rozdział niniejszej rozprawy. W tym miejscu zostanie rozważone jedynie zagadnienie stwierdzenia wygaśnięcia znaku dla części towarów i usług. Jest to kwestia szczególna, wiążąca się z badaną tematyką wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego w zakresie specjalizacji, stąd celowe jest jego poruszenie w tym miejscu.

Wszystkie badane regulacje przewidują, że w przypadku gdy przyczyny wygaśnięcia dotyczą tylko niektórych towarów, możliwe jest stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak towarowy w części. Mimo identycznego brzmienia aktów prawnych w tym zakresie każda z trzech jurysdykcji odmiennie podchodziła do badanego zagadnienia.

W orzecznictwie unijnym oraz polskim częściowe wygaszenie znaku może nastąpić zarówno przez ograniczenie wykazu towarów poprzez wyłączenie pewnych towarów i sprecyzowanie wykazu, jak również poprzez ich wykreślenie z wykazu.

[360] M. Kępiński, *Glosa…, op. cit.,* OSP 2005/12/148.
[361] M. Trzebiatowski, *System prawa prywatnego. 14B*…, *op. cit*., s. 878-879.

W orzecznictwie brytyjskim pojawiło się pytanie, czy częściowe wygaszenie znaku towarowego ma polegać wyłącznie na wykreśleniu nieużywanych towarów i usług z wykazu, czy może polegać również na wprowadzaniu zmian do wykazu poprzez uściślenie go[362]. Początkowo sądy uważały, że nie można zmieniać wykazu towarów poprzez ich zawężenie[363], jednak z czasem ten pogląd ewoluował[364]. Zgodnie z doktryną brytyjską zmiany w wykazie towarów i usług następujące w wyniku częściowego wygaszenia znaku towarowego powinny pokrywać się z towarami i usługami rzeczywiście używanymi przez uprawnionego, jak również z towarami i usługami podobnymi do tych usług[365].

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, ocena zakresu przedmiotowego używania znaku towarowego zazwyczaj nie jest łatwa. Ważne jest znalezienie równowagi i zastosowanie zbalansowanego podejścia, tak aby nie zezwolić uprawnionemu na zmonopolizowanie znaku względem szerokiej gamy towarów tylko ze względu na szeroko sformułowany wykaz towarów i usług, bez związku z rzeczywistym używaniem znaku. Znak powinien zapewniać ochronę tylko względem towarów i usług, dla których jest rzeczywiście używany. Biorąc pod uwagę niemożność wykazania używania dla wszystkich odmian towarów i usług objętych rejestracją, należy dokonać podziału tych towarów i usług na kategorie i subkategorie. Przy czym podział powinien się opierać na takich kryteriach jak cel, przeznaczenie, charakter czy docelowy odbiorca i nie powinien tworzyć sztucznych i irrelewantnych z punktu widzenia rynku subkategorii towarów i usług.

Zastosowanie powyższych kryteriów jest pomocne przy ocenie rzeczywistego używania znaku i ewentualnego jego częściowego wygaszenia.

---

[362] Bliżej na temat częściowego ograniczenia wykazu towarów i usług oraz praktyki wypracowanej w Wielkiej Brytanii zob. J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 487-488; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 130 i 208; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 257-262.

[363] Premier Brands UK Ltd vs. Typhoon Europe Ltd [2000] FSR 767.

[364] Minerva Trade Mark [2000] FSR 734; Deacon Laboratories Ltd vs. Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, 293, [2001] ETMR 46, 486.
Thomson Holidays Ltd vs. Norwegian Cruise Line Ltd [2002] EWCA Civ 1828, [2003] RPC; West (t/a Estenders) vs. Fuller and Smith & Tunner plc [2003] EWCA Civ 48, [2003] FSR 44, 816.

[365] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.*, s. 689-690; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit*., s. 487-488; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, Trade Marks…, *op. cit.*, s. 208.

3.3.5 Używanie poza zakresem wykazu

W omawianym temacie używania znaku towarowego w zakresie specjalizacji do rozważenia pozostało zagadnienie związane z używaniem znaku towarowego poza zakresem wykazu towarów i usług złożonym wraz ze zgłoszeniem. Analizowane regulacje prawne nie przewidują możliwości używania znaku towarowego dla towarów odmiennych niż zarejestrowane. Nie istnieją zatem przepisy podobne do tych dotyczących używania znaku towarowego w formie odmiennej od zarejestrowanej. Przemawia to za przyjęciem stanowiska, że używanie powinno się odbywać względem towarów objętych rejestracją, czyli wymienionych w wykazie towarów i usług znaku[366], zgodnie z zasadą specjalizacji.

Kwestią, która może sprawiać problem w ocenie używania poza zakresem ochrony, jest używanie znaku dla towarów lub usług, które mają zbliżone przeznaczenie do towarów objętych wykazem, ale pochodzących z różnych klas. Tego typu przypadki mogą dotyczyć produktów medycznych, farmaceutycznych (klasa 5) i kosmetycznych (klasa 3), które mogą być zarejestrowane w różnych klasach, a jednak spełniają te same potrzeby i mają zbliżone przeznaczenie. Podobny problem może dotyczyć zbliżonych towarów, ale spełniających specjalistyczne funkcje, jak np. buty (klasa 25) i buty ortopedyczne (kl. 10), które ze względu na przeznaczenie zostały zaklasyfikowane do różnych klas i w związku z tym używanie znaku dla butów nie będzie używaniem znaku dla butów ortopedycznych i na odwrót [367]. Powyższe przesądza orzeczenie Trybunału, zgodnie z którym rozszerzony skutek używania rozciąga się tylko na towary i usługi tego samego rodzaju zawarte w tej samej klasie[368]. Odmienna argumentacja opiera się na przywołanej powyżej argumentacji, że klasyfikacja nicejska służy wyłącznie celom administracyjnym. Ułatwia ona rejestrację znaków dla wybranych towarów i usług, przedstawiając wartość głównie praktyczną i administracyjną[369]. Dlatego zaklasyfikowanie towarów i usług do odmiennych klas nie powinno stanowić jedynej podstawy odmowy w ocenie ich podobieństwa. Zdaniem autorki przyjęcie powyższej interpretacji powinno być wyjątkowe i mieć ten skutek, że takie przypadki powinny

[366] Wyrok NSA z dnia 31.01.2012, II GSK 1502/10; K. Błach-Morysińska, B. Krakowiak, *Poland,* [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 330.

[367] Zob. Wytyczne EUIPO dotyczące znaków towarowych pkt 3.2.8.2, https://guidelines.euipo.europa.eu/1916976/1865458/wytyczne-dot--znakow-towarowych/2-8-2-znaczenie-klasyfikacji, dostęp na dzień 22.10.2022.

[368] Wyrok SUE z dnia 14 lipca 2005, Reckitt Benckiser (España), SL vs. OHIM, T-126/03, ECLI:EU:T:2005:288 (Aladin).

[369] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.04.2007, VI SA/Wa 141/07.

podlegać wnikliwej analizie, a ocena powinna być dokonywana każdorazowo, uwzględniając charakter towarów i usług oraz okoliczności sprawy[370].

Ze względu na powołany już fakt, że to sam uprawniony ustala zakres wykazu i usług, czyli sam decyduje w momencie zgłaszania znaku, dla jakich towarów i usług chce chronić i używać znaku towarowego, za używanie znaku nie można uznać używania dla towarów i usług niewymienionych w wykazie. Nawet biorąc pod uwagę administracyjny i pomocniczy charakter klasyfikacji nicejskiej, należy przyjąć, że przez ustalenie treści wykazu towarów i usług uprawniony sam celowo ogranicza zakres przedmiotowy ochrony. W przypadku korzystania przez uprawnionego ze znaku dla usług nieobjętych wykazem, należy uznać, że używanie takie nie może być traktowane jako używanie znaku towarowego, a tym bardziej rzeczywiste używanie znaku. W takim przypadku, jak podnosi się w polskim orzecznictwie i literaturze, używanie znaku można uznać za używanie znaku niezarejestrowanego[371].

3.4 Zagadnienia szczególne dotyczące sposobów używania znaku towarowego

Sposoby używania znaków towarowych i ich znaczenie dla rzeczywistego używania zostały ogólnie omówione w rozdziale 2 niniejszej rozprawy. W tym miejscu, rozważania skupią się na zagadnieniach szczególnych dotyczących sposobów używania znaku towarowego, takich jak używanie w odniesieniu do towarów i usług, używanie w reklamie i promocji jako firmy lub nazwy przedsiębiorstwa oraz w Internecie, które obecnie stanowią najpowszechniejsze formy używania znaku. Zagadnienia te zostały wybrane ze względu na ich doniosłe znaczenie dla spełnienia wymogu rzeczywistego używania, jak również ze względu na problemy praktyczne związane z ich interpretacją.

3.4.1 Używanie znaku towarowego w odniesieniu do towarów

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami badanych systemów prawnych w celu wykazania rzeczywistego używania znaku wymagane jest, aby znak towarowy był używany w związku z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany. Mimo

[370] Podobnie M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. 14B…, op. cit.,* s. 881.
[371] Wyrok NSA z dnia 8.05.2014, II GSK 375/13 (Cermag); K. Błach-Morysińska, B. Krakowiak, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 330.

różnicy w zwrotach: „w stosunku do towarów" (*in relation to*), jak w art. 10 Dyrektywy 2015/2436, 46 TMAct1994, „w odniesieniu do towarów" (*in connection with*), jak w art. 15 Rozporządzenia 2017/1001) czy „dla towarów", jak art. 169 ust. 1 PWP, należy przyjąć, że nie mają one znaczenia w rozumieniu pojęć i powinny być interpretowane identycznie. W związku z powyższym w literaturze wskazuje się, że przy ocenie, czy znak towarowy był używany w stosunku do towarów, można stosować interpretację tego pojęcia wypracowaną w sprawach o naruszenie znaków towarowych[372]. Dalsze rozważania będą dotyczyły znaczenia tytułowego pojęcia oraz wypełnienia go w stosunku do wymogu rzeczywistego używania.

Z ustawowego wymogu korzystania ze znaku w związku z towarem można wnioskować, że używanie znaku bez odniesienia do towaru, dla jakiego zarejestrowany został znak, nie będzie stanowiło jego rzeczywistego używania. Jak już wcześniej wskazywano, znak towarowy stanowi łącznik pomiędzy oznaczonymi nim towarami i usługami a uprawnionym do znaku. Dla wykreowania i utrzymania więzi pomiędzy uprawnionym, znakiem a uczestnikami rynku konieczna jest rzeczywista eksploatacja znaku właśnie w związku z towarem lub usługą. Wszelkie działania dążące wyłącznie do zachowania prawa, polegające na eksploatacji znaku w obrocie handlowym, jednak bez bezpośredniego związku z towarem lub usługą objętą rejestracją, będą uznane za działania pozorne lub fikcyjne[373], niebędące uznawane za rzeczywiste używanie znaku.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że jedną z podstawowych form używania jest umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach[374]. Dla uznania, że znak jest używany wystarcza ustalenie, że uprawniony z tytułu prawa ochronnego nakładał znak na towar objęty rejestracją i wprowadzał ten towar do obrotu. Jak orzekł NSA, kwestia prawidłowości stosowania (zgodnie z przeznaczeniem) towaru oznaczonego znakiem przez odbiorcę towaru nie ma znaczenia dla oceny spełnienia przesłanki używania znaku towarowego[375].

Jednak nie jest to jedyna z form używania umożliwiająca spełnienie wymogu rzeczywistego używania. Podkreślić należy, że dla wykazania rzeczywistego używania nie jest konieczne umieszczanie znaku bezpośrednio na towarach. Zgodnie z doktryną za rzeczywiste używanie należy także uznać umieszczenie znaku na katalogach, materiałach

[372] Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 458.
[373] Wyrok WSA z dnia 22.02.2017, VI SA/Wa 2049/16.
[374] U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz…*, *op. cit. 1998*, s. 57-58.
[375] Wyrok NSA z dnia 12.12.2007, II GSK 252/07 (Botox).

reklamowych lub fakturach dotyczących towarów i usług objętych rejestracją. Znak może być nakładany na opakowania zbiorcze, kartki z informacją o cenie albo na elementy punktów sprzedaży[376]. W takich przypadkach jednak znak zawsze musi być używany w stosunku do towarów i usług objętych rejestracją.

W przypadku gdy towar jest oferowany do sprzedaży za pośrednictwem katalogu, można przyjąć, że konsument wybiera towar na jego podstawie i w ten sposób ustala cechy produktu, jak również indywidualizuje znak towarowy. Używanie oznaczenia w ten sposób wskazuje funkcję pochodzenia znaku i może stanowić rzeczywiste używanie znaku. Co więcej, przy sprzedaży wyłącznie prowadzonej w formie katalogowej, konsument jest przyzwyczajony do takiej formy oznaczania, zatem jest to wystarczające dla używania znaku towarowego[377]. Ważne jest, aby katalogi zawierały towary oznaczone znakiem towarowym oraz szczegółowe informacje o oferowanych produktach, ich cenie i sposobie sprzedaży. W jednym z wyroków Trybunał, a przed nim EUIPO, uznały za wystarczający dowód rzeczywistego używania znaku katalogi spółki będącej sprzedawcą detalicznym w Wielkiej Brytanii, które zawierały zarówno towary oferowane pod spornym znakiem, jak i pod innymi znakami towarowymi. Za pomocą katalogów możliwe było wykazanie, że towary mogły być nabywane zarówno w sprzedaży wysyłkowej, jak i stacjonarnej. Sąd, oceniając kwestię rzeczywistego używania, wziął pod uwagę to, że katalogi były przeznaczone dla konsumentów końcowych, zawierały szczegółowe informacje o produktach oferowanych do sprzedaży pod znakiem towarowym, ich cenie i sposobie sprzedaży. Ważnym elementem było to, że treść katalogu zawierała takie informacje jak: numery telefonów i faksów, adresy pocztowe i internetowe wskazane dla celów sprzedaży wysyłkowej, jak również dokładne dane dotyczące znacznej liczby sklepów (240) oferujących towary oznaczone znakiem[378]. Polski sąd, w sytuacji gdy oznaczenie używane było wyłącznie jako tytuł katalogu, w którym znajdowały się różnego rodzaju towary posiadające swoje własne nazwy, nie uznał tego za rzeczywiste używanie[379]. W przypadku krajowego orzeczenia należy uznać, że znak nie był używany w związku z towarem i nie niósł żadnego przekazu związanego z towarem; był on raczej używany w odniesieniu do przedsiębiorstwa.

[376] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1088; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 458; M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego…, op. cit.,* s. 970.
[377] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego…, op. cit.,* s. 970.
[378] Zob. Wyrok SUE z dnia 8.07.2010, Engelhorn KGaA vs. OHIM, T-30/09, ECLI:EU:T:2010:298, pkt 42.
[379] Wyrok WSA z dnia 22.02.2017, VI SA/Wa 2049/16 (FARMINA).

Kolejną formą używania, która jest odmiennie interpretowana w prawie unijnym oraz brytyjskim, jest używanie znaku na towarach służących promocji innych towarów oferowanych przez uprawnionego. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy znak jest używany w związku z towarem, który promuje, czy w związku z towarem służącym do promocji. W doktrynie i orzecznictwie brytyjskim uznano, że odpowiedź zależy od tego, w jaki sposób takie używanie będą postrzegali konsumenci[380]. Przydatne w tym zakresie może być przeprowadzenie badania stanu świadomości konsumentów. Stanowisko to różni się od orzecznictwa unijnego i polskiego. Tu podkreśla się, że funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia towarów na rynku konkurencyjnym. Celem używania znaku w tej funkcji jest wykreowanie lub utrzymanie rynku zbytu dla towarów i usług objętych rejestracją. Jeśli znak towarowy nie występuje na właściwym ze względu na zakres przedmiotowy rejestracji, wyznaczony wykazem towarów i usług rynku, nie wypełnia funkcji wskazania pochodzenia, która jest konieczna do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku. Mając powyższe na uwadze, używanie towarów ze znakiem w charakterze promocyjnym może być uznane za rzeczywiste jego używanie tylko w sytuacji, gdy są one oferowane jako produkt promocyjny tylko na rynku tożsamych towarów, np. T-shirt jako upominek dodawany do ubrań. Jak było już wskazywane przy omawianiu problematyki publicznego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym, działania takie nie będą uważane za rzeczywiste używanie, jeśli nie będą się odbywały na właściwym rynku, np. alkohol jako upominek dodawany do ubrań. W takiej sytuacji nabywca nie dokonuje świadomego aktu nabycia towaru promocyjnego poprzez porównanie go z innymi podobnymi towarami, które stanowią jego substytuty, a co za tym idzie, znak towarowy nie wyróżnia się wśród znaków towarowych konkurentów dzięki preferencjom klienta, co potwierdza zarówno unijne i polskie orzecznictwo, jak i literatura[381]. Jako przykład można wskazać wyrok Trybunału, w którym uznano, że nie można stwierdzić rzeczywistego używania znaku towarowego, jeżeli jest on używany w celu oznaczenia napojów bezalkoholowych, które uprawniony ze znaku oferuje nieodpłatnie swoim klientom przy zakupie sprzedawanych przez niego wyrobów odzieżowych[382]. Natomiast w polskiej sprawie Red Bull, UPRP

[380] Wyrok Young (Operations) Ltd v Medici Ltd (ANIMAL) [2004] FSR 19; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, p. 1088.
[381] Silberquelle C-495/07; Wyrok NSA z dnia 11.09.2008, II GSK 138/07; Decyzja UPRP z 11.3.2004 r., Sp. 052/02, w sprawie York; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego a nieodpłatne oferowanie upominków promocyjnych – glosa – C-495/07*, „MOP" 2009, Nr 14, s. 790 i n.
[382] Wyrok i opinia rzecznika generalnego w sprawie Silberquelle C-495/07.

i sądy uznały, że umieszczanie znaku towarowego na pudełkach z cukierkami wysyłanymi do klientów i partnerów biznesowych nie stanowi rzeczywistego używania znaku dla oznaczania towarów w obrocie rynkowym, gdyż ma związek tylko z reklamą[383]. Wydaje się, że stanowisko polskiego sądu zakłada to, że reklama dotyczyła towarów i usług uprawnionego niezwiązanych z towarem, jakim są cukierki.

Powstaje pytanie, czy zwrot „w odniesieniu do towarów" musi odnosić się do towarów i usług obecnych na rynku, czy też może dotyczyć towarów i usług, które już nie są dostępne na rynku. Jak już było podnoszone przy okazji omawiania orzeczenia Ansul C-40/01, gdzie Trybunał zgodził się, że znak towarowy był używany w odniesieniu do towarów innych niż zarejestrowane, co jest wbrew ogólnej zasadzie oceny rzeczywistego używania znaków, w niektórych wypadkach możliwe będzie uznanie za rzeczywiste używanie znaku towarowego dla towarów, których nie ma już w sprzedaży. W takiej sytuacji za rzeczywiste można uznać używanie znaku w odniesieniu do części zamiennych wchodzących w skład lub strukturę tych towarów lub w odniesieniu do towarów lub usług, które bezpośrednio odnoszą się do towarów wprowadzonych już do obrotu i mają na celu zaspokojenie potrzeb klientów, którzy nabyli te towary[384]. Zasada ta jest krytykowana w literaturze, gdyż nie znajduje oparcia w przepisach i w szeroki sposób odnosi się do kwestii używania znaku[385]. Stanąć należy na stanowisku, że powinno się ją stosować w sposób bardzo ścisły i bez możliwości wykładni rozszerzającej. Zatem, tylko w sytuacji gdy miało miejsce używanie znaku do części zamiennych do uprzednio sprzedawanych towarów lub świadczenia obsługi posprzedażowej, w tym sprzedaż części lub świadczenie usług konserwacji i naprawy do takich towarów przez uprawnionego lub za jego zgodą, można mówić o rzeczywistym używaniu znaku. *A contrario*, za rzeczywiste nie powinno zostać uznane wprowadzanie do obrotu części zamiennych przez osoby trzecie bez zgody bądź świadomości takich działań ze strony uprawnionego ze znaku. Konieczne jest, aby uprawniony był zaangażowany w używanie znaku na rynku wtórnym w sposób bezpośredni lub pośredni.

Problematyczne jest również zagadnienie, czy za rzeczywiste może być uznane używanie znaku w odniesieniu do towarów wprowadzonych już do obrotu. Instytucja wyczerpania pozbawia uprawnionego prawa do zakazania używania tego znaku

[383] Wyrok NSA z dnia 11.09.2008, II GSK 138/07.
[384] Ansul C-40/01, pkt 43. W sprawie tej Trybunał zgodził się, że znak towarowy był używany w odniesieniu do towarów innych niż zarejestrowane, co jest wbrew ogólnej zasadzie oceny rzeczywistego używania znaków.
[385] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 247.

w odniesieniu do towarów, które zostały już wprowadzone do obrotu na danym terytorium pod tym znakiem towarowym przez uprawnionego lub za jego zgodą. Wyczerpaniu ulega prawo wprowadzenia do obrotu konkretnego egzemplarza towaru. Ograniczenie prawa ochronnego pozwala nabywcom towarów opatrzonych znakiem na ich dalszy obrót. Wyczerpanie obejmuje zarówno oferowanie jak i dalsze wprowadzanie do obrotu towarów pod znakiem przez osoby trzecie, jak również posługiwanie się znakiem w reklamie w odniesieniu do egzemplarzy towarów, wobec których prawo wyłączne uległo wyczerpaniu. Nie oznacza to zakazu używania przez uprawnionego znaku. Uprawniony mimo wyczerpania prawa zachowuje pozostałe uprawnienia objęte wyłącznością używania znaku, w tym uprawnienia do oznaczenia towaru znakiem towarowym[386]. Oznacza to, co potwierdza literatura i orzecznictwo, że może on nadal używać znaku, a dokonywana przez niego lub za jego zgodą odsprzedaż towaru ze znakiem może stanowić rzeczywiste używanie znaku[387].

Nie będzie uznany za używanie w odniesieniu do towarów, a tym samym za rzeczywiste, używanie oznaczenia w celach informacyjnych czy opisowych. Uwaga ta jest szczególnie aktualna w przypadku znaków o słabej zdolności odróżniającej. Przy używaniu tego typu oznaczeń, nawet na towarze, istotne jest, aby odróżniały się spośród innych elementów zamieszczonych na opakowaniu. Znaczenie będzie miała wielkość oznaczenia i jego położenie względem pozostałych elementów oznaczenia. Tak na przykład w jednym z orzeczeń SUE odmówił waloru rzeczywistego używania oznaczeniu PICCOLO i uznał, że sposób umieszczenia oznaczenia w kompozycji etykiety przesądza o tym, że oznaczenie to będzie odbierane przez konsumenta wyłącznie, jako wielkość butelki, a nie wskazanie pochodzenia towaru[388].

3.4.2 Używanie znaku towarowego w odniesieniu do usług

Ciekawym i powiązanym z powyższym zagadnieniem jest używanie znaku w odniesieniu do usług. Ze względu na niematerialny charakter usług nie jest możliwe

[386] R. Skubisz, *Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk*, red. W. Czapliński, Warszawa 2006, s. 806-808 i 810; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.10.2004, 6 II SA 3752/03 (Carpoint).
[387] A. Antonowicz-Zahorska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB…, op. cit. 2021,* art. 169 pkt 46 i 91; wyrok TS z dnia 22.10.2020 Ferrari SpA vs. DU, C-720/18 i C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854 (TESTAROSA), pkt 40 i 59-60.
[388] Wyrok SUE z dnia 14.04.2016, Henkell & Co. Sektkellerei KG vs. EUIPO, T-20/15, ECLI:EU:T:2016:218 (Piccolo) pkt 33-51.

używanie znaku towarowego „na usługach". Zazwyczaj znaki towarowe w takich przypadkach są umieszczane na dokumentach związanych ze świadczeniem usług lub w reklamie, choć ten ostatni sposób, jeśli jest wyłączną formą oznaczania usług, należy uznać za niewystarczający. Brak usługi na rynku sprawia, że znak używany wyłącznie w reklamie bądź w korespondencji z klientami nie odnosi się do żadnej konkretnej usługi, którą znak mógłby odróżniać na rynku. Bez istnienia usługi znak taki nie mógłby spełniać swojej podstawowej funkcji.

Niektóre usługi mogą mieć swój nośnik materialny, jak np. w przypadku usług finansowych czek, karta płatnicza czy w przypadku usług transportowych lub kulturalnych bilet. W takich przypadkach rzeczywiste używanie znaku powinno się odbywać między innymi poprzez zamieszczenie oznaczeń na takich nośnikach. Najczęściej jednak w przypadku usług znak jest używany w reklamie, katalogach, w korespondencji handlowej lub na rachunkach, niekiedy stanowiąc element logo.

W orzecznictwie za wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego dla usług uznane zostało przedstawienie katalogów zawierających szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości, charakteru i treści organizowanych konferencji i szkoleń. W przypadku używania znaku w odniesieniu do usług w magazynie, periodyku, przeglądzie, czasopiśmie lub katalogu, używanie takie może co do zasady stanowić rzeczywiste używanie znaku, jeżeli możliwe jest wykazanie, że ww. publikacje są nośnikiem tych usług[389]. Również używanie znaku na fakturach, wizytówkach i w korespondencji biznesowej uznano za wystarczające do wykazania rzeczywistego używania w związku z usługami[390]. W przypadku usług rozgłośni radiowej za rzeczywiste używanie znaku uznano reklamy stacji zawierające nazwę stacji emitowane pomiędzy programami, posługiwanie się znakiem na antenie podczas zapowiedzi programów czy użycie znaku w korespondencji[391]. We wszystkich tych wypadkach uznano, że znak jest używany w odniesieniu do usług, dla których został zarejestrowany, co umożliwia uznanie takiego używania za rzeczywiste.

[389] Wyrok SUE z dnia 5.10.2010, Strategi Group Ltd vs. OHIM, T-92/09, ECLI:EU:T:2010:424, pkt 32.
[390] Wyrok SUE z dnia 6.11.2014 r. w sprawie Eugen Popp i Stefan M. Zech vs. OHIM, T-463/12 (MB), ECLI:EU:T:2014:935, pkt 37-49.
[391] Wyrok NSA z 10.10.2006, II GSK 173/06.

3.4.3 Używanie znaku towarowego w reklamie i promocji

Używanie znaku w reklamie zostało już wspomniane przy okazji omawiania funkcji reklamowej znaku oraz w kontekście używania znaku w odniesieniu to towaru. Dotychczasowe rozważania wskazują na brak jednolitego podejścia do kwestii używania znaku w reklamie i promocji. Nie sposób nie zauważyć, że posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy jest jedną z form używania znaku towarowego, której znaczenie wzrosło w ostatnim czasie. Ze względu na duże znaczenie praktyczne oraz niejednolite stanowisko poniższe rozważania zostaną poświęcone możliwości uznania za rzeczywiste używania znaku w reklamie i promocji.

Jak już wskazano, reklama stanowi narzędzie o złożonej funkcjonalności. Nie ogranicza się ona wyłącznie do wskazywania pochodzenia towaru, lecz także dostarcza konsumentom istotnych informacji dotyczących oferowanych towarów lub usług, a także skłania ich do dokonania zakupu. Reklama odgrywa kluczową rolę w procesie zdobywania oraz utrzymania rynku. Jednak jak już ustalono, nie zawsze będzie uważana za wystarczającą do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku. Powtórzyć należy, że używanie znaku w funkcji reklamowej może stanowić jego rzeczywiste używanie, jednak aby tak było, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, o których poniżej.

Jak się powszechnie przyjmuje, używanie znaku towarowego wyłącznie w celach promocyjnych i reklamowych może być niewystarczające do wykazania używania znaku w stopniu wystarczającym do utrzymania ochrony[392]. Aby używanie takie mogło być uważane za rzeczywiste, konieczne jest, aby uprawniony dążył w ten sposób do stworzenia lub utrzymania zbytu dla towarów i usług objętych rejestracją znaku.

Za literaturą i orzecznictwem należy przyjąć, że za używanie w celu zachowania lub wykreowania rynku nie może zostać uznane używanie znaku na towarach promocyjnych wydawanych jako nagroda za zakup towarów innego rodzaju i zachęcanie do ich sprzedaży[393], gdyż jak wskazano powyżej, używanie takie nie będzie używaniem w odniesieniu do towaru. Jest tak, nawet jeśli towar opatrzony znakiem stanowi wsparcie reklamowe służące do zwiększenia sprzedaży odmiennych rodzajowo towarów

[392] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 198; wyrok WSA z dnia 2.12.2014, VI SA/Wa 1325/14; wyrok Safe Stores vs. HFP [1997] ETMR 352; Elle Trade Marks [1997] FSR 529; W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property…, op. cit.,* s. 750.

[393] Silberquelle C-495/07 wraz z opinią rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 18 listopada 2008; D. Botis, S. Maniatis, I. Weisman, *op. cit.*, s. 441 i n.; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.,* s. 474*;* R.E. Annand, H.E. Norman, *Blackstone's Guide…, op. cit.,* s. 123 i 214.

opatrzonych tym samym znakiem, gdyż znak taki jest używany bez związku z rynkiem towarów opatrzonych znakiem. W takiej sytuacji należy uznać, że znak taki nie znajduje się w stosunku konkurencji na rynku towarów, dla których został zarejestrowany. A tylko ten rynek jest rynkiem właściwym, na którym znak może być wykorzystywany w funkcji pochodzenia czy w funkcji gwarancyjnej. Jako przykład można podać znak towarowy zarejestrowany w klasach 25 dla odzieży i 32 dla napoi bezalkoholowych, używany w ten sposób, że do sprzedawanej odzieży dodawano gratisowy napój. Trybunał uznał brak rzeczywistego używania znaku w stosunku do napojów bezalkoholowych, które uprawniony oferował nieodpłatnie klientom przy zakupie sprzedawanych przez niego wyrobów odzieżowych[394].

Taka sama konkluzja dotyczy promocji typu „*on-pack*", w których towary promocyjne powiązane w jakiś sposób z towarem głównym są oferowane w niższej cenie. W przypadku gdy towar promocyjny nie jest oznaczony znakiem, ale jest sprzedawany razem z towarem oznaczonym znakiem lub przez uprawnionego do znaku, działania takiego nie będzie można uznać za używanie znaku ani względem towarów promocyjnych, ani względem towarów głównych. Jako przykład można podać brytyjską sprawę, w której uprawniony do znaku chciał rozciągnąć używanie znaku ELLE, który był używany dla magazynów o tematyce modowej, na produkty kosmetyczne oferowane pod innymi oznaczeniami, które były dołączane do magazynów. Używanie takie nie zostało uznane za używanie oznaczenia ELLE dla kosmetyków[395]. Za używanie niedążące do utrzymania lub wykreowania udziału w rynku uznano także reklamę restauracji na stronie armatora wycieczek. Sąd uznał, że reklama nie miała na celu wykreowania udziału na rynku restauracji, a jedynie zwiększenie sprzedaży biletów na rejsy wycieczkowe typu all inclusive[396]. Choć ostatnie dwa wyroki zostały wydane przez brytyjskie sądy, to należy je uznać za odpowiadające zasadom obowiązującym zarówno w Unii, jak i w Polsce.

Niezależnie od przywołanego powyżej orzecznictwa, rozważając, czy dane używanie dąży do wykreowania rynku, należy rozpatrzeć dwie sytuacje, jedną, gdy reklama dotyczy towarów obecnych na rynku, oraz drugą, gdy reklamowane towary i usługi nie są dostępne na rynku.

[394] Silberquelle C-495/07, pkt 20-21 wraz z opinią rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 18 listopada 2008 r.
[395] Wyrok ELLE [1997] FSR 529.
[396] Wyrok Johnny Rockets [2017] FSR 9.

Naturalnym wydaje się, że w przypadkach, gdy reklama z wykorzystaniem znaku prowadzona jest równolegle z wprowadzeniem towarów i usług do obrotu, użycie znaku w reklamie może zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku. Potwierdza to zarówno literatura i orzecznictwo, gdzie podkreśla się, że używanie znaku w reklamie powinno dotyczyć towarów obecnych na rynku lub towarów, które mają zostać wprowadzone na rynek[397]. W tym miejscu pojawia się pytanie, co w przypadku używania znaku towarowego na stronie internetowej w reklamie usług przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza terytorium ochrony znaku, np. kursów językowych za granicą, usług architektonicznych czy turystycznych. W takim wypadku słuszne wydaje się stanowisko prezentowane w orzecznictwie, że tak długo, jak reklama taka jest kierowana do konsumenta państwa, gdzie znak jest zarejestrowany i ma na celu zdobycie lub umocnienie pozycji wśród tych odbiorców, używanie takie może zostać uznane za rzeczywiste[398].

Wydaje się także, że w sytuacji gdy towarów i usług jeszcze nie ma na rynku, a reklama poprzedza faktyczne wprowadzenie ich do obrotu, można przyjąć, że używanie znaku w reklamie jest prowadzone w celu wejścia na rynek i zdobycia tego rynku, co może zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku. Jednak w przypadku, gdy reklama, w której wykorzystano znak nie dotyczy towarów i usług obecnych na rynku oraz uprawniony nie planuje wprowadzenia takich towarów lub usług na rynek, to w takiej sytuacji wątpliwe jest, aby używanie znaku w reklamie mogło zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku towarowego. Rozstrzygnięcie, czy używanie znaku towarowego w reklamie stanowi rzeczywiste używanie znaku, każdorazowo będzie zależało od okoliczności sprawy.

Nie bez znaczenia dla oceny rzeczywistego używania znaku towarowego w reklamie pozostaje sam rozmiar reklamy. Jak zauważa się w polskim orzecznictwie, reklama w niewielkich rozmiarach polegająca na incydentalnym wyprodukowaniu w ciągu pięciu lat kilkudziesięciu torebek czy bloczków reklamowych nie może zostać uznana za rzeczywiste używanie znaku towarowego. Odmienne stanowisko

[397] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 211-212; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz…, op. cit. 1998,* s. 61; M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.,* s. 972; P.A. Harris, J.M Vleck, [w] *Genuine Use…, op. cit*., 463; pkt 56 opinii rzecznika generalnego w sprawie Ansul 40/2001; wyrok NSA z dnia 24.05.2006, II GSK 70/06.

[398] Wyrok Sądu (dziewiąta izba) z dnia 13 lipca 2022 r. Standard International Management LLC vs EUIPO, T-768/20, ECLI:EU:T:2022:458, pkt 38-39; Euromarket Designs vs. Peters [2000] ETMR1025; 800 Flowers Trade Mark [2002] FSR 783; W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property…, op. cit.,* s. 749.

prowadziłoby do sytuacji, gdy uprawniony, używając znaku w sposób pozbawiony praktycznego znaczenia gospodarczego, dzięki reklamie zachowuje prawo do znaku[399]. Również sporadyczne udostępnianie konsumentom gadżetów w postaci torebek czy koszulek załączonych do czasopisma nie może świadczyć o używaniu znaku dla tych towarów[400]. Ze względu na brak wypełnienia przez znak funkcji pochodzenia za niewystarczające do uznania za rzeczywiste używanie uznano używanie znaku w formie reklamy w czasopismach, drukach informacyjnych, działalności konkursowej, promocyjnej. Za działania reklamowe samego uprawnionego, a nie za rzeczywiste używanie znaku uznano również używanie znaku w kalendarzach, reklamach w książkach telefonicznych, na naklejkach firmowych, certyfikatach czy listach referencyjnych[401].

Powyższe potwierdza, o czym wspomniano we wcześniejszych rozważaniach, że używanie znaku towarowego w reklamie i promocji może zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku. Jednak używanie takie musi spełniać określone warunki, w szczególności powinno odnosić się do towarów i usług obecnych na rynku oraz powinno wykazywać się określoną częstotliwością.

3.4.4 Używanie znaku towarowego, jako firmy lub nazwy przedsiębiorstwa

Równie często jak w reklamie znak jest używany jako firma lub nazwa przedsiębiorstwa. Jest to jedna z form używania, która została pobieżnie odnotowana we wcześniejszych rozważaniach. W praktyce bardzo często zdarza się, że znak towarowy jest identyczny z firmą lub nazwą przedsiębiorstwa. Uprawnieni w znakomitej większości nie zdają sobie sprawy z różnicy funkcji pełnionych przez te oznaczenia. Uważają, że używanie firmy lub nazwy przedsiębiorstwa jest równoznaczne i wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku. Tak jednak nie jest.

Firma jest dobrem niematerialnym służącym do odróżnienia przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, por. art. 43^5 KC. Co do zasady celem i funkcją firmy czy nazwy handlowej nie jest odróżnianie towarów lub usług, a oznaczenie przedsiębiorcy (firma) bądź oznakowanie działalności handlowej (nazwa handlowa). Główną funkcją jest funkcja indywidualizująca pozwalająca na zidentyfikowanie przedsiębiorcy

[399] Wyrok NSA z dnia: 24.05.2006, II GSK 70/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.10.2012, VI SA/Wa 2036/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.10.2005, SA/Wa 937/05.
[400] Wyrok NSA z dnia 12.03.2020, II GSK 762/08.
[401] M. Trzebiatowski, *Orzecznictwo wspólnotowe…, op. cit.,* s. 45.

uczestniczącego w obrocie gospodarczym i odróżnienie go od innych uczestników rynku. Od firmy należy odróżnić nazwę przedsiębiorstwa, która indywidualizuje przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnioną część, choć niekiedy może być częścią składową firmy. Inaczej niż firma, nazwa służy do indywidualizacji przedmiotu (zespołu składników niematerialnych i materialnych), a nie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą[402].

Firma, nazwa przedsiębiorstwa i znak towarowy z prawnego punktu widzenia stanowią odrębne formy indywidualizacji. Znak służy do odróżniania na rynku towarów i usług; firma oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nazwa indywidualizuje przedmiot działalności gospodarczej[403]. Jednak ten podział nie jest już tak jasny na rynku, gdzie odbiorca w wyniku zabiegów marketingowych coraz częściej kojarzy firmę czy nazwę handlową z towarami lub usługami oferowanymi przez przedsiębiorcę. W szczególności sytuacja taka zachodzi w przypadku znaków towarowych służących do oznaczania usług, gdzie firma równocześnie służy do oznaczania świadczonych przez uprawnionego usług.

Fakt, że element słowny został zarejestrowany jako firma czy nazwa handlowa lub jest w takim charakterze używany, nie wyklucza jego używania jako znaku towarowego do oznaczania towarów, co potwierdza zarówno literatura, jak i orzecznictwo[404]. Dla niniejszych uwag istotne jest to, że nie każde używanie firmy lub nazwy będzie uważane za rzeczywiste używanie znaku towarowego. Kluczowe w tym zakresie powinny być oceny dotyczące czynności, jakie podejmuje uprawniony do znaku. W szczególności chodzi o ustalenie, czy oznaczenie jest używane w charakterze znaku towarowego, to jest w taki sposób, aby wskazywało pochodzenie towaru lub usługi, stanowiąc związek pomiędzy oznaczeniem i towarem w postrzeganiu przez

[402] Na temat różnic pomiędzy firmą a nazwą zobacz M. Kępiński, [w:] *Prawo spółek handlowych*, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2015, s. 144; por. art. 5 uznk.
[403] Na temat różnic pomiędzy firmą a znakiem towarowym zobacz J. Kępiński, [w:] *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego tom 3*, pkt 1.4.2.3.6. *Firma a znak towarowy*, red. E. Nowińska, J. Kępiński, A. Niewęgłowski i in., Warszawa 2015.
[404] Wyrok SUE z dnia 30.11.2009, Esber, SA vs. Ohim, T-353/07, pkt 38; wyrok SUE z dnia 27.09.2007, La Mer Technology, Inc. vs. OHIM, T-418/03, ECLI:EU:T:2007:299, pkt 74; wyrok SN z dnia 7.10.2008, III CSK 192/08; wyrok SN z dnia 17.07.2005, III CK 33/05, OSN 2006/6/105; R. Skubisz, *System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14b…, op. cit.,* s. 1088-1089.

konsumenta[405]. Ocena taka będzie każdorazowo zależała od badanego stanu faktycznego[406].

Wskazówki pomocne w powyższym zakresie można znaleźć zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie. Poniżej przeprowadzona zostanie analiza doktryny i judykatury dotycząca tego zagadnienia.

Z używaniem firmy lub nazwy handlowej jako znaku towarowego mamy do czynienia, gdy uprawniony umieszcza oznaczenie stanowiące jego firmę lub nazwę handlową na towarach, dla których został zarejestrowany jako znak[407]. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami dotyczącymi sposobów używania, znak nie musi być umieszczany na towarze bezpośrednio i wystarczające jest takie użycie, które ustanawia związek między oznaczeniem stanowiącym firmę lub nazwę handlową a sprzedawanymi towarami lub świadczonymi usługami[408]. Jako używanie firmy w charakterze znaku towarowego zostało uznane używanie oznaczenia na opakowaniach wybranych produktów z jednoczesnym używaniem symbolu ® przy oznaczeniu[409].

Jak zauważa się w orzecznictwie unijnym, używanie firmy lub nazwy handlowej ograniczające się wyłącznie do określania spółki lub oznakowania działalności handlowej nie jest używaniem znaku w odniesieniu do towarów lub usług[410]. Jak potwierdza literatura i sądy polskie, choć kwestia wydaje się oczywista, samo przyjęcie firmy lub nazwy handlowej lub jej zarejestrowanie nie stanowi używania znaku towarowego[411]. W orzecznictwie podkreślono, że jeśli firma lub nazwa handlowa jest używana tylko jako szyld sklepowy, nie może być uważana za używanie znaku w odniesieniu do towarów, dla których zarejestrowano znak[412]. W jednej ze spraw uprawniony celem wykazania

---

[405] T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, *European Trademark…, op. cit.*, s. 262-263; A. Antonowicz-Zahorska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*…, *op. cit. 2021*, art. 169 pkt c; wyrok SUE z dnia 15.02.2017, M.I. Industries, Inc. vs. OHIM, T-30/16, ECLI:EU:T:2017:77, pkt 64-66.

[406] Celine C 17/06; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1082 i 1115-1116.

[407] Podobnie: Adam Opel AG C-48/05 pkt 20; Arsenal Football Club C-206/01 pkt 41.

[408] Celine C 17/06, pkt 21-23.

[409] La Mer Technology T-418/03 pkt 74.

[410] Celine C 17/06 oraz wydana w tej sprawie opinia rzecznika generalnego Eleanor Sharpston z dnia 18 stycznia 2007 r. ECLI:EU:C:2007:39.

[411] J.J. Bugge, P.E.P. Gregersen, *Requirements of use…, op. cit.,* s. 314; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 85; M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego…, op. cit.,* s. 970; M. Trzebiatowski, *Orzecznictwo wspólnotowe…, op. cit.,* s. 39-41; wyroki WSA w Warszawie: z dnia 11.01.2017, VI SA/Wa 1760/16; z dnia 27.02.2015, VI SA/Wa 2015/14; z dnia 18.01.2016 VI SA/Wa 1857/15, z dnia 18.05.2016, VI SA/Wa 3272/15; NSA z dnia 8.05.2014, IIGSK 375/13.

[412] Wyrok TS z 18.01.2011 w sprawie Advance Magazine Publishers, Inc. vs. OHIM, T-382/08, ECLI:EU:T:2011:9 (Vouge), pkt 47; wyrok NSA z dnia 24.05.2007, II GSK 13/07; M. Trzebiatowski, *System prawa prywatnego…, op. cit.,* s. 970.

rzeczywistego używania znaku towarowego dla obuwia przedłożył fotografie sklepów o nazwie tożsamej z zarejestrowanym znakiem. Sąd stwierdził, że dowód ten nie świadczy o tym, że sklepy te sprzedawały obuwie opatrzone znakiem towarowym i nie uznał takiego używania za używanie w charakterze znaku towarowego względem towarów objętych rejestracją[413]. Wydaje się jednak, że w przypadku znaku towarowego zarejestrowanego dla usług handlu detalicznego użycie oznaczenia jako nazwy sklepu mogłoby świadczyć o używaniu znaku w odniesieniu do tych usług. Biorąc pod uwagę rygorystyczne podejście sądów, zakres tego używania byłby bardzo wąski i obejmowałby wyłącznie usługi sprzedaży detalicznej.

Znaczenie ma również używanie firmy lub nazwy względem towarów obecnych na rynku. Tak długo, jak na rynku ich nie ma i nie są oferowane pod takim znakiem, to używanie takie nie może zostać uznane za używanie znaku towarowego[414].

Zarówno firma, jak i nazwa bardzo często są używane na dokumentach handlowych, np. na fakturach. Zgodnie z orzecznictwem, co do zasady używanie firmy na fakturach handlowych nie stanowi używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów, a jedynie potwierdza fakt produkcji i sprzedaży towarów objętych znakiem. Dokumenty takie nie potwierdzają okoliczności, że towary, dla których znak jest zarejestrowany, są nim oznaczane[415]. Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że używanie w charakterze znaku może być jednak wykazane przez umieszczenie firmy w nagłówku formularzy zamówienia lub faktur z wyraźnym wskazaniem konkretnego towaru lub usługi[416]. Jednak za takie używanie nie będzie uznane umieszczenie firmy lub nazwy handlowej w nagłówku faktury, co potwierdza zarówno doktryna, jak i orzecznictwo[417].

Kolejne zagadnienie także wydaje się oczywiste, wiąże się z użyciem firmy i nazwy handlowej w funkcji reklamowej. Za niewystarczające bowiem do wykazania używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego w odniesieniu do zarejestrowanych towarów należy uznać umieszczanie nazwy handlowej na

---

[413] Wyrok T-382/08 Vouge, pkt 47.
[414] Wyrok SUE z 13.04.2011 w sprawie Alder Capital Ltd vs. OHIM, T-209/09 ECLI:EU:T:2011:169, pkt 55 i 56.
[415] Vouge T-382/08, pkt 48.
[416] Wyroki SPI z dnia: 5.03.2020 r., T-80/19, Decopac, ECLI:EU:C:2020:553, pkt 64; 26.03.2020 r., T-653/18, Lesac, ECLI:EU:T:2020, pkt 52; wyroki: WSA w Warszawie z dnia 15.10.2010, VI SA/Wa 1425/10; WSA w Warszawie z dnia 18.01.2016, VI SA/Wa 1857/15.
[417] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, p. 1082; Wyrok High Court of Justice w sprawie Orient Express Trade Mark [1996] RPC 25; wyrok England and Wales High Court Euromarket Designs Inc. vs. Peters [2000] ETMR 1025; wyrok NSA z dnia 8.05.2013, II GSK 375/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.01.2017, VI SA/Wa 1740/16.

reklamówkach, reklamach i broszurach. Stanowisko takie wynika z orzecznictwa, gdzie w jednej ze spraw rozpatrywanych przez unijny sąd takie używanie uznano wyłącznie za używania względem prowadzenia sklepu, a nie używania znaku dla towarów, dla których znak został zarejestrowany. W rozstrzygnięciu sąd podkreślił, że w reklamach, ulotkach i na torbach (reklamówkach) zawierających nazwę handlową nie było towarów objętych rejestracją znaku. Dodatkowo w reklamach i broszurach reklamowych znak towarowy nie odnosił się do konkretnego towaru uprawnionego, a pojawiał się jedynie obok zdjęć różnych towarów jako część informacji o cenie, odnosząc się zarówno do towarów uprawnionego, jak i towarów innych podmiotów. Na tej podstawie sąd uznał, że towary występujące w materiałach reklamowych są kojarzone z towarami konkurencyjnych przedsiębiorców albo nie są odnoszone do żadnego znaku towarowego. Stwierdzono, że takie używanie nie pozwala na ustalenie związku między oznaczeniem a towarami. Strona postępowania powoływała się na występowanie licznych sklepów pod oznaczeniem zarejestrowanym jako znak towarowy. Sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego przyjął, że oznaczenie było używane w charakterze nazwy handlowej, która umożliwiała konsumentowi identyfikację sklepu detalicznego, w którym może dokonać zakupu. Takiemu używaniu nie można zatem przypisać charakteru używania w związku z towarem, gdyż nie miało ono na celu odróżnienia produktów uprawnionego do znaku od podobnych produktów konkurencji[418].

Powyższe rozważania wskazują, że określone oznaczenie indywidualizujące może być równocześnie używane jako firma czy nazwa przedsiębiorstwa oraz jako znak towarowy. Tak jak w przypadku znaku towarowego, tak samo w przypadku tych oznaczeń konieczne jest wykazanie, że są one w konkretnym stanie faktycznym używane w funkcji odróżniającej właściwej dla znaku i celem ich używania jest wykreowanie lub zachowanie rynku.

3.4.5 Używanie znaku towarowego w Internecie

Kolejnym zagadnieniem mającym znaczenie dla rozważań dotyczących rzeczywistego używania znaku jest używanie znaku towarowego w Internecie. Rozwój technologii sprawił, że Internet to obecnie miejsce, do którego w ogromnym stopniu została przeniesiona działalność handlowa. Konsumenci dokonują zakupów za pośrednictwem Internetu, którego rola wzrasta z dnia na dzień. Jest to również miejsce,

[418] Wyrok SUE z dnia 13.05.2009, Schuhpark Fascies GmbH vs. OHIM, T-183/08, ECLI:EU:T:2009:156.

w którym powszechnie wykorzystywane są znaki towarowe. Są one używane zarówno w celu wskazania pochodzenia towarów, jak i w celach reklamowych. Ocena, czy używanie znaku towarowego w Internecie ma charakter rzeczywistego, prowadzone jest przy zastosowaniu takich samych kryteriów jak w przypadku używania znaku towarowego poza wirtualnym światem. Zatem należy ustalić, czy używanie znaku w Internecie wypełnia funkcję pochodzenia, czy zmierza do zdobycia lub zachowania rynku oraz czy spełnione są pozostałe wymogi uznania takiego używania za rzeczywiste[419].

Znaki towarowe mogą być używane w Internecie, w szczególności jako nazwy domeny lub w treści strony internetowej[420], w ofercie lub reklamie oferowanych produktów. Biorąc pod uwagę możliwość rejestracji znaków niekonwencjonalnych, użycie znaku może polegać na odtworzeniu dźwięku, gestu czy animacji zarejestrowanych jako znak towarowy po wejściu na stronę lub wejściu w poszczególne zakładki.

Jak podkreśla się w doktrynie, aby używanie znaku w domenie lub na stronie internetowej mogło zostać uznane za rzeczywiste, musi dotyczyć wykorzystywania komercyjnego[421]. Sama dostępność domeny w Internecie nie jest używaniem w obrocie gospodarczym i tym samym nie jest rzeczywistym używaniem znaku towarowego[422]. Używanie znaku towarowego w Internecie może zostać uznane za wystarczające do wykazania używania znaku w stopniu pozwalającym na utrzymanie ochrony jedynie wówczas, gdy powiązane jest z działalnością e-commerce[423]. Relewantne są zatem te strony internetowe, na których są dostępne towary i usługi stanowiące przedmiot sprzedaży. Korzystnie, jeśli na stronie umieszczone są ceny oferowanych towarów

---

[419] Podobnie M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 153.

[420] Na temat naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie zob.: Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 505 i n.; S. Maniatis, *Trade mark use on the Internet,* [w:] J. Phillips, I. Simon, *op. cit.*, s. 263 i n.; J.R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2006, *2.4. Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie*.

[421] J.R. Antoniuk, *Ochrona znaków…, op. cit.*, s. 12; R. Chmura, W. Włodarczyk, *Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych*, [w:] *Internet - problemy prawne,* red. R. Skubisz, Lublin 1999, s. 101; A. Kobylańska, Ochrona znaków…, *op. cit*., s. 97; J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe…, op. cit.,* s. 138; J. Marcinkowska, S. Stanisławska Kloc, *Ochrona oznaczeń indywidualizujących wykorzystywanych w adresach internetowych – wybrane zagadnienia;* [w:] *Internet 2000 prawo – ekonomia – kultura,* red. R. Skubisz, Lublin 2000, s. 29-30.

[422] Zob. J.R. Antoniuk, *Ochrona znaków…, op. cit., 4.1.5. Używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym,* i cytowana tam literatura; Wyrok TS z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie Belgian Electronic Sorting Technology NV vs. Bertowi Peelaersowi oraz Visys NV, sygn. akt C-657/11, ECLI:EU:C:2013:516.

[423] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 198.

i usług, które można tam kupić bezpośrednio. Jak podkreśla się w orzecznictwie, istotną kwestią dla oceny rzeczywistego używania znaku towarowego jest faktyczna sprzedaż lub faktyczne świadczenie usług przez uprawnionego za pośrednictwem strony internetowej[424]. Samo używanie znaku w Internecie bez wykazania sprzedaży towarów oznaczanych znakiem może być uważane za czynności przygotowawcze do używania znaku bądź reklamę[425]. Orzecznictwo unijne potwierdza, że zamieszczenie na stronie internetowej reklamy produktów bez możliwości ich zakupu przez konsumenta nie stanowi rzeczywistego używania[426].

A contrario, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w polskiej doktrynie, należy przyjąć, że używanie znaku jako domeny nieaktywnej nie będzie uważane za rzeczywiste używanie, bowiem nie odnosi się do żadnego towaru lub usługi, które miałby odróżniać w obrocie[427]. Nie będzie miało także rzeczywistego charakteru używanie znaku w opisie strony lub w wyszukiwarce na wskazanie nieaktywnej strony internetowej[428]. Również niekomercyjne wykorzystanie domeny internetowej nie będzie spełniało przesłanki rzeczywistego używania znaku[429].

Zgodnie z zasadą terytorialności ochrony znaków, o której w dalszej części rozprawy, używanie rzeczywiste musi odbywać się na terytorium państwa, w którym znak towarowy został zarejestrowany. W przypadku polskich znaków towarowych będzie to Polska, w przypadku brytyjskich znaków towarowych będzie to terytorium Wielkiej Brytanii, a w przypadku unijnych znaków towarowych będzie to terytorium Unii Europejskiej. Powyższe dotyczy także stron internetowych. Towary i usługi zbywane za pośrednictwem strony internetowej powinny być skierowane do odbiorców na terytorium ochrony znaku i dla nich dostępne[430].

Nie można określić jednoznacznych reguł terytorialnej oceny używania znaku na stronie internetowej. Każdy przypadek będzie wymagał analiz wszystkich okoliczności.

---

[424] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.01.2012, VI SA/Wa 2036/11.
[425] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego…, op. cit.,* s. 875.
[426] Wyrok SUE z dnia 17.01.2013, Reber Holding GmbH & Co. KG vs. OHIM, ECLI:EU:T:2013:22, pkt 47-48.
[427] Zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne*, „PIPWI UJ" 2003, z. 84, s. 141 M. Smycz, [w:] *Prawo Internetu*, red. P. Podrecki, Warszawa 2007, s. 466-467.
[428] J.R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w Internecie, op. cit., 4.1. Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w Internecie*.
[429] J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe…, op. cit.*, s. 138-139.
[430] Wyrok WSA w Warszawie, VI SA/Wa 1453/18 z dnia 6.12.2018; Por. J.R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2004, s. 12; R. Chmura, W. Włodarczyk, *Bezprawne używanie…,* s. 106; J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe…, op. cit.*, s. 141-142; T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, *European trademark…, op. cit.*, s. 331.

O tym, czy towary i usługi są dostępne na terytorium, na którym są chronione, może świadczyć kilka czynników. Odnośnie samej strony, w pierwszej kolejności będzie to język, w jakim publikowane są treści. Wskazówką będzie również rejestracja strony w domenie krajowej. Przykładowo uważa się, że rejestracja w domenie .pl pozwala przyjąć, że domena jest używana w Polsce[431]. Znacząca część doktryny prezentuje odmienne stanowisko, co należy przyjąć za słuszne, że rejestracja w domenie .pl nie jest czynnikiem decydującym przy określeniu używania domeny w Polsce i w każdym przypadku należy przeanalizować okoliczności[432]. Jednym z czynników, które mogą świadczyć o relewantnym używaniu domeny, jest dokonywanie sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem strony internetowej nabywcom z danego terytorium. Przy ocenie będą miały również znaczenie okoliczności związane z działalnością posiadacza strony. O używaniu znaku na danym terytorium będzie świadczyło między innymi to, że posiadacz domeny prowadzi tam działalność w powiązaniu z towarami lub usługami oferowanymi na stronie; towary lub usługi są dostarczane do danego państwa, a ceny określone są w walucie tam obowiązującej. Jak zgodnie przyjmuje się w literaturze i orzecznictwie, również wskazanie danych kontaktowych na danym terytorium będzie potwierdzało, że towary przedstawione na stronie są skierowane do konsumenta tam zamieszkującego[433].

Odrębnym zagadnieniem jest uznanie używania oznaczeń w metatagach za rzeczywiste używania. Jak wskazuje orzecznictwo brytyjskie, takie używanie nie stanowi rzeczywistego używania, ponieważ użycie oznaczenia w sposób, który może być odczytany wyłącznie przez komputer, nie przekazuje żadnej informacji dla konsumenta[434]. Dodatkowo w literaturze polskiej podkreśla się, że w takim przypadku brak jest związku pomiędzy używaniem znaku a sprzedażą towarów lub usług[435].

---

[431] J.R. Antoniuk, *Ochrona znaków towarowych… op. cit., 4.1.4. Używanie znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*.

[432] R. Chmura, W. Włodarczyk, *Bezprawne używanie…, op. cit.*, s. 106; A. Kobylańska, *Ochrona znaków… op. cit.* s. 98; J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe*…, *op. cit*., s. 141.

[433] Por. Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 522; J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe…, op. cit*., s. 142-143; A. Kobylańska, *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2005, s. 98; Wyrok Euromarket Designs Inc vs. Peters [2001] FSR 20; Dearlove vs. Combs [2007] EWHC 375; Boegli-Gravuers SA vs. Darsail-ASP Ltd [2009] EWHC 2690.

[434] Reed Executive plc, Reed Solutions plc vs. Reed Business Information LTD, Reed Elsevier (UK) Ltd [2004] ETMR 56; Natomiast w sprawach o naruszenia znaków towarowych przyjmuje się, że nie ma znaczenia fakt, że te metatagi pozostają niewidoczne dla użytkownika Internetu i że ich bezpośrednim odbiorcą jest wyszukiwarka. Metatagi mogą być uważane za reklamę, która obejmuje przekaz w jakiejkolwiek formie, włączając zatem również formy przekazu pośredniego, które może wpływać na zachowania konsumenta.

[435] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit*., s. 137.

Rzeczywistego charakteru nie ma również używane znaku w linkach, reklamowych ramkach, okienkach typu pop-up[436].

Powyższe rozważania prowadzą do konstatacji, że sama rejestracja domeny zawierającej znak towarowy nie stanowi rzeczywistego używania znaku. Konieczne jest, aby za pośrednictwem domeny były oferowane i wprowadzane do obrotu towary i usługi kierowane do konsumentów na terytorium, na którym chroniony jest znak. Nie można *a priori* określić przesłanek oceny używania, a każda sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, przy zastosowaniu wskazówek, jakich dostarcza orzecznictwo i doktryna.

3.5 Konkluzja

Analiza przesłanek umożliwiających uznanie używania znaku towarowego za rzeczywiste przeprowadzona w niniejszym rozdziale potwierdza, że używanie znaku, aby mogło zostać uznane za rzeczywiste, powinno być zgodne z jego pierwotną funkcją, czyli funkcją pochodzenia. Używanie znaku w pozostałych funkcjach może zostać uznane za rzeczywiste, jeżeli zarazem gwarantuje uczestnikom rynku, że te towary pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.

Rzeczywiste używanie znaku oznacza jego publiczne używanie w obrocie gospodarczym. Znak powinien być używany w celu komercyjnym, to jest w celu wykreowania lub utrzymania pozycji rynkowej przez uprawnionego do znaku. Konieczne jest używanie w zewnętrznych kontaktach z osobami trzecimi, a w konsekwencji znak używany wewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego nie stanowi rzeczywistego używania znaku, gdyż nie jest nakierowany na zdobycie lub utrzymania rynku.

Powyższa analiza pozwala stwierdzić, że używanie może zostać uznane za rzeczywiste, tylko wówczas jeśli odnosi się do towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany, a używanie poza zakresem ochrony nie ma znaczenia dla oceny rzeczywistego używania znaku. Wykaz towarów i usług powinien być wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy. W przypadku rejestracji znaku dla szerokiego wykazu towarów i usług, a faktycznego używania znaku tylko dla określonej podkategorii tych towarów, może on zostać wygaszony dla tych podkategorii towarów, dla których nie jest używany.

[436] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 153.

W przypadku niemożności wykazania używania dla wszystkich odmian towarów i usług objętych rejestracją należy dokonać podziału towarów i usług na kategorie i subkategorie. Przy czym podział powinien się opierać na takich kryteriach jak cel, przeznaczenie, charakter czy docelowy odbiorca i nie powinien tworzyć sztucznych i irrelewantnych z punktu widzenia rynku subkategorii towarów i usług. Gdy znak jest zarejestrowany dla szerokiej kategorii towarów, określonej jednym pojęciem, a faktycznie używany tylko dla określonej podkategorii tych towarów, to może on zostać częściowo wygaszony.

Ocena, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem, zawsze musi uwzględniać jakościową ocenę używania. Odnosi się to do każdej z form używania, zarówno do najpowszechniejszej, jaką jest nakładanie znaku na towar, jak i używaniu znaku w reklamie i promocji jako firmy lub nazwy przedsiębiorstwa czy w Internecie. Przeprowadzone rozważania pokazują, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi i ustalonej formy zachowania pozwalającej na uznanie używania za rzeczywiste. Podejmowane działania, częstotliwość i ciągłość działań może być uzależniona od charakterystyki rynku. Ważne jest, aby charakter używania wskazywał nakierowanie uprawnionego na utrzymanie lub zdobycie rynku.

4. Kryteria oceny rzeczywistego używania znaku

Po zbadaniu przesłanek rzeczywistego używania znaku towarowego wynikających z przepisów, takich jak funkcja, forma, w jakiej znak towarowy jest używany, oraz używanie w zakresie specjalizacji, kolejny etap badań koncentruje się na analizie kryteriów oceny pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego i powiązanych z tym zagadnień, to jest zakresu ilościowego i terytorialnego używania, używania znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej oraz używania przez osobę trzecią. Każdy z tych czynników wnosi własne, unikalne wyzwanie interpretacyjne i konsekwencje praktyczne używania. Czynniki te, choć istotne przy dokonywaniu oceny rzeczywistego używania, jednak nie zawsze stosowane są w taki sam sposób, a ich interpretacja nie jest jednoznaczna. Dlatego w dalszej części niniejszej rozprawy, dążąc do kompleksowej i praktycznej analizy tych zagadnień, zilustrowany zostanie sposób w jaki są one rozumiane w praktyce.

4.1 Czynniki mające wpływ na ocenę używania znaku towarowego – zasady ogólne

Rozważając zagadnienie związane z wymogiem rzeczywistego używania, należy się zastanowić, jakie czynniki mają wpływ na ocenę zakresu używania. W omawianej wcześniej sprawie Ansul C-40/01 został ustalony próg jakościowy takiej oceny, potwierdzony w wyroku Le Mer Technology C-259/02 i jest on stosowany zarówno przez sądy unijne, jak i krajowe. Uwaga generalna, dokonując oceny rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności dotyczące jego używania w obrocie. Orzeczenie to wymusiło bardziej dogłębne i wielostronne podejście do badania rzeczywistego używania. Nie jest tu wystarczające wykazanie ilości sprzedanych towarów ze znakiem, obrotu lub zysku z ich sprzedaży, wydatków na reklamę i informacji, gdzie, kiedy i w jaki sposób znak był reklamowany czy jak został umieszczony na towarach. Powyższe okoliczności należy rozpatrzeć w świetle wskazanych dalej czynników, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiste używanie zostało wykazane w okolicznościach danej sprawy[437].

[437] Na temat wpływu wyroków Ansul C-40/01 oraz Le Mer Technology C-259/02 na praktykę brytyjską zob.: J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in, *Kerly's Law…, op. cit.,* s. 470; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 245 i n.; G. Gibbons, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 320.

Powszechnie przyjmuje się, że należy zwrócić uwagę na ogół czynności stanowiących używanie, z uwzględnieniem specyfiki sektora ekonomicznego, w którym używanie ma miejsce, oraz cech danego rynku, jak również zasięgu i częstotliwości używania znaku towarowego[438]. Dopiero po tak przeprowadzonym badaniu można dokonać stosownych ocen. Na podstawie orzecznictwa można dodatkowo wskazać, że jeśli chodzi o zakres używania znaku towarowego, to należy przede wszystkim mieć na uwadze charakter rozpatrywanych towarów lub usług oraz skalę używania znaku towarowego. Z jednej strony rolę odgrywa handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie oraz, z drugiej strony, długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również ich częstotliwość[439]. Jak się powszechnie przyjmuje, używanie znaku nie musi zawsze mieć ilościowego znaczenia, aby można je było uznać za rzeczywiste[440]. Obrót oraz rozmiar sprzedaży towarów ze znakiem powinny być oceniane z uwzględnieniem takich czynników, jak rozmiar działalności handlowej, możliwości produkcyjne lub zbytu, stopień dywersyfikacji działalności uprawnionego, właściwości towarów lub usług na danym rynku[441].

Z powyższego wynika, że badaniu podlega zarówno sam znak, jak i formy, w jakich jest używany oraz jego znaczenie dla działalności handlowej uprawnionego. Ważne jest również dla jakich towarów i usług znak został zarejestrowany. Czy są to towary i usługi szybko zbywalne, czy raczej luksusowe? Jaki jest na nie popyt? W jakiej półce cenowej się plasują? Trzeba ocenić również rynek danych towarów i usług oraz ustalić, jakie warunki i zwyczaje panują na danym rynku. Ocena powinna być wszechstronna i uwzględniać w szerokim stopniu okoliczności związane z używaniem znaku.

Istotne jest również uwzględnienie sposobu korzystania ze znaku, czasu oraz częstotliwości używania. Znaczenie mają przygotowania do używania znaku

---

[438] Ansul C-40/01 pkt 43; Le Mer Technology C-259/02 pkt 27; wyrok SUE z dnia 8.07.2004 r., MFE Marienfelde GmbH vs. OHIM, T-334/01 (Hipoviton), EU:T:2004:223, pkt 35; K. Błach-Morysińska, B. Krakowiak, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 327-328; A. von Muhlendahl, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 146-147.

[439] Vitafruit T-203/02, pkt 35; Ansul C-40/01 pkt 38-39; Le Mer Technology C-259/02 pkt 22-23; C. Howell, *Trade marks: what constitutes "genuine use"? Laboratoires Goemar SA v La Mer Technology*, EIPR 2006, 28(2), s. 118-121; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1086 i n.; wyrok Police Trade Mark [2004] RPC 35, s. 693; G. Gibbons, *Trade Marks…, op. cit.,* s. 321; A. Nordemann, [w:] *Community Trade…*, *op. cit.*, s. 637.

[440] Ansul C-40/01 pkt 39; Le Mer Technology C-259/02 pkt 27; wyrok w sprawie Bon Mantini [1989] R.P.C. 537; A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 421; C. Howell, *Trade marks…, op. cit.,* s. 118-121.

[441] Hipoviton T-334/01, pkt 36.

podejmowane przez uprawnionego, nakłady finansowe poczynione w związku z używaniem. Nie bez znaczenia jest konkurencja na danym rynku i to, jak plasują się na nim podlegające ocenie towary i usługi uprawnionego. Dużą rolę odgrywają również konsumenci, ich zwyczaje i przyzwyczajenia. Uwzględnia się także wielkość przedsiębiorstwa uprawnionego, jego profil działalności, pozycję rynkową, jak również obszar, na którym działa. Inaczej będzie oceniana działalność ciągła uprawnionego związana z badanymi towarami i usługami, a inaczej działalność sezonowa. Inne wymagania będą wreszcie stawiane działalności non-profit.

Czynników oceny jest zatem dużo i ich dobór zależy od okoliczności danej sprawy. Pamiętać należy o wszechstronnym uwzględnieniu współzależności między branymi pod uwagę czynnikami[442]. I tak na przykład niewielka ilość towarów ze znakiem może być rekompensowana intensywnością lub ciągłością działań w trakcie jego używania i na odwrót. Wszystkie okoliczności powinny prowadzić do ustalenia, że dane używanie nie jest rzekome, to jest prowadzone wyłącznie w celu utrzymania rejestracji. Badane czynniki powinny prowadzić do wniosku, że przez używanie znaku uprawniony dąży do wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług.

4.2 Zakres ilościowy używania

Powyższe rozważania dotyczące jakościowej oceny rzeczywistego używania znaku prowadzą do wniosku, że nawet ograniczony zakres ilościowy może być uznany za wystarczający do uznania używania za rzeczywiste. Biorąc pod uwagę brak ściśle określonych minimalnych ilości wymaganych dla wykazania rzeczywistego używania, konieczne jest zbadanie, jakie czynniki są istotne przy ocenie zakresu ilościowego używania. W tym kontekście ważne jest również rozważenie, jak te czynniki wpływają na ocenę oraz jak są one interpretowane w świetle doktryny i orzecznictwa.

Ani Konwencja paryska, ani TRIPS nie określają rozmiaru, okresu, czy częstotliwości używania, które byłyby wymagane od uprawnionego dla utrzymania prawa w mocy. W literaturze podnosi się, że w świetle aktów międzynarodowych jakiekolwiek używanie, które będzie usprawiedliwione warunkami rynkowymi, będzie można uznać za używanie wystarczające do zachowania prawa. Nawet zatem używanie

[442] R.E. Annand, H.E. Norman, *Blackstone's Guide…, op. cit.,* s. 124.

znaku towarowego w niewielkim zakresie może być wystarczające do wykazania używania znaku w stopniu wystarczającym do utrzymania ochrony[443].

Takie samo podejście było reprezentowane historycznie w Wielkiej Brytanii, gdzie nawet niewielkie ilości towarów oznaczanych znakiem były wystarczające do wykazania rzeczywistego używania. Konieczne w takich przypadkach było ustalenie, czy znak jest używany w dobrej wierze (*bona fide use*), a nie tylko strategicznie dla utrzymania rejestracji (*colourable stratagem*)[444]. Nie było tam jednak zgody na praktykę tzw. *ghost marking*, gdzie tylko symboliczna ilość towarów ze znakiem jest wprowadzana na rynek wyłącznie w celu wykazania używania.

W prawie polskim również nie było przepisów dotyczących rozmiaru, okresu, częstotliwości czy innych cech używania. W literaturze zwracano uwagę na to, iż używanie powinno wykazywać charakter niedwuznaczny, rzeczywisty i poważny. Ponadto, musiało dotyczyć towarów i usług, dla których znak był zarejestrowane i odznaczać się pewną ciągłością i powtarzalnością[445].

Obecnie zarówno prawo unijne, prawo brytyjskie, jak i prawo polskie przyjmują, że używanie – jakie jest wymagane w celu utrzymania rejestracji znaku – musi mieć charakter rzeczywisty. Żadne z ww. ustawodawstw nie odnosi pojęcia „rzeczywiste" do konkretnych rozmiarów, jakie musi przyjąć używanie, żeby mogło być za takie uznane. Nie definiuje też okresu ani częstotliwości używania, albowiem są to kwestie czysto ocenne. Konieczna jest zatem każdorazowa analiza stanu faktycznego.

4.2.1 Nieobowiązywanie zasady *de minimis*

Przy omawianiu problematyki związanej z oceną zakresu używania, konieczne jest odwołanie się do przywołanego już we wcześniejszej części pracy braku zasady *de minimis* i przyjrzeniu się, jak jest ona stosowana w praktyce przez urzędy własności intelektualnej i sądy. Jak już było podnoszone, używanie znaku towarowego nie zawsze musi być znaczące pod względem ilościowym, aby można je było uznać za rzeczywiste. Odpowiadając na pytania prejudycjalne w sprawie Le Mer Technology C-259/02, dążące do ustalenia przez Trybunał Sprawiedliwości ilościowego wymogu dla używania *de minimis*, Trybunał nie ustalił takiej zasady. Sędzia zadający pytanie prejudycjalne

[443] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 198.
[444] M. Blakeney, *Trade Related…op. cit.*, s. 57.
[445] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.*, s. 212; U. Promińska, *Ustawa o znakach…, op. cit.,* s. 106; U. Promińska, *Prawo handlowe…, op. cit.*, s. 108.

w sprawie Le Mer zauważył, że używanie – mimo niewielkich rozmiarów – nie było pozorne, a prawo nie zakłada żadnej dolnej granicy, od której używanie nie ma charakteru rzeczywistego[446]. Trybunał podzielił jego opinię i orzekł, że przy ocenie zakresu ilościowego rzeczywistego używania znaku nie istnieje zasada *de minimis*. Podkreślił, że nie jest możliwe ustalenie *a priori* i abstrakcyjnie, jaki próg ilościowy należy przyjąć, aby określić, czy używanie ma charakter rzeczywiste, czy też nie. W przypadku odgórnego ustalenia progu *de minimis* sądy i urzędy nie miałyby możliwości badania okoliczności sprawy[447].

Przypomnijmy, że w powyższej sprawie, skierowanej w ramach pytania prejudycjalnego przez sąd brytyjski, za wystarczające do uznania za rzeczywiste używanie Trybunał uznał sprzedaż towarów do jednego tylko podmiotu. Uprawniony ze znaku wykazał bowiem jedynie sprzedaż towarów ze znakiem do swojego szkockiego agenta. Mimo to sąd brytyjski uznał, że używanie takie było uzasadnione względami biznesowymi uprawnionego, nie było rzekome, miało charakter zewnętrzny i dążyło do zdobycia rynku, zatem spełniało cechy rzeczywistego używania. Jeśli sprzedaż lub import towarów lub usług oznaczonych znakiem tylko jednemu podmiotowi ma autentyczne uzasadnienie handlowe dla uprawnionego do znaku, używanie takie może wystarczyć do wykazania rzeczywistego charakteru używania[448]. Odnosząc się do powyższej kwestii, Trybunał Sprawiedliwości zauważył, że wystarczające jest publiczne, skierowane na zewnątrz używanie znaku towarowego[449]. Stanowisko to zostało przyjęte w kolejnych rozstrzygnięciach dotyczących kwestii ilościowych i rzeczywistego używania[450].

Brak zasady *de minimis* został zaakceptowany tak przez unijne, jak i przez brytyjskie oraz polskie sądy i urzędy własności intelektualnej. Orzecznictwo dostarcza wielu przykładów, w których nawet przy niewielkim zakresie używania znaku przyjmowano spełnienie wymogu rzeczywistego używania. Analiza orzeczeń wskazuje, że zawsze brano pod uwagę przywołane w poprzednim podrozdziale czynniki i ich współzależność.

---

[446] Laboratorie de la Mer Trade Mark [2002] FSR 51, s. 790.
[447] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 248; Le Mer Technology C-259/02 pkt 25.
[448] La Mer Technology C-259/02, pkt 25 i n.
[449] Wyrok SUE z dnia 8.07.2004 Sunrider Corp vs. OHIM T-203/02 (Vitafruit), ECLI:EU:T:2004:225, pkt 68-79.
[450] La Mer Technology C-259/02; Wyrok SUE z dnia 8.10.2014, Lidl Stiftung & Co. KG vs. OHIM, T-300/12; pkt 36; wyrok SUE z dnia 16.11.2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. vs. OHIM T-308/06, ECLI:EU:T:2011:675, pkt 76.

Przykładowo, SUE uznał, że do wykazania rzeczywistego używania wystarczyło przedłożenie 9 faktur opiewających na 1600 euro wystawionych w okresie 11 miesięcy dla różnych klientów[451]. W innej sprawie Trybunał przyjął, że dowody sprzedaży skoncentrowanego soku owocowego pojedynczemu klientowi w Hiszpanii przez okres jedenastu i pół miesiąca na łączną kwotę 4800 euro, co odpowiada sprzedaży 293 skrzynek po 12 sztuk każda, są wystarczające do spełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku[452]. Natomiast sprzedaż 54 sztuk damskich fig i 31 sztuk halek, będących towarami codziennego użytku, sprzedawanych po bardzo umiarkowanej cenie za sumę 432 euro w ciągu 13 miesięcy, Sąd uznał za niewystarczającą do wykazania rzeczywistego używania w odniesieniu do analizowanego rynku[453].

W Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę całokształt sprawy, UKIPO uznało sprzedaż wyrobów cukierniczych za kwotę około 17000 euro w latach 2004–2006 za wystarczającą do wykazania rzeczywistego używania znaku na terenie Zjednoczonego Królestwa. Mimo niewielkiego zakresu używania, przyjęto, że uprawniony przedstawił dowody potwierdzające, iż używanie było rzeczywistym używaniem handlowym mającym na celu stworzenie udziału w rynku, dzięki któremu znak byłby rozumiany przez konsumentów jako oznaczenie pochodzenia[454]. Natomiast sprzedaż 40 par okularów w przeciągu pięciu lat nie została zaakceptowana jako rzeczywiste używanie znaku[455]. Także w przypadku znaku unijnego niewystarczająca okazała się sprzedaż 55000 par butów treningowych przez jeden sklep w Bułgarii w ciągu 16 miesięcy[456]. Również sprzedaż 500 próbek perfum spółce stowarzyszonej włoskiego licencjobiorcy w Anglii została uznana przez brytyjski sąd za niewystarczającą do wykazania rzeczywistego używania znaku[457].

Również polskie sądy przyjmują, że używanie nie zawsze musi być znaczące ilościowo, aby można je było uznać za rzeczywiste. Jako przykład można podać sprawę

[451] Wyrok SUE z 16.11.2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. vs. OHIM, T-308/06 EU:T:2011:675, pkt 68.
[452] Wyrok TS z dnia 11.05.2006, Sunrider Corp vs. OHIM C-416/04 P (Vitafruit), ECLI:EU:C:2006:310, pkt 50.
[453] Wyrok SUE z dnia 30.04.2008, Sonia Rykiel création et diffusion de modèles vs. OHIM T-131/06 (Sonia Rykiel) EU:T:2008:135.
[454] Decyzja UKIPO w sprawie SANT AMBROEUS (Decision O-371-09) z dnia 5.11.2009.
[455] Decyzja UKIPO w sprawie Memory Opticians Ltd przeciwko SDS Investcorp AG [STRADA] (O-528/15) z dnia 11.11.2015.
[456] Decyzja UKIPO z dnia 18.04.2016, Nike Innovate CV przeciwko Intermar Simanto [JUMPMAN] O/222/16.
[457] Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 13.06.2002 w sprawie PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI [2003] R.P.C. 287 (15).

dotyczącą znaku towarowego zarejestrowanego dla kosmetyków przez mały podmiot, gdzie sąd stwierdził, że sprzedaż 4000 sztuk takich produktów w ciągu 10 miesięcy jest wystarczającym dowodem na rzeczywiste używanie[458]. W innej sprawie przedstawienie 42 faktur i złożenie zapytania ofertowego w okresie trzech lat było wystarczającym dowodem na rzeczywiste używanie znaku dla usług transportowych świadczonych przez jednoosobowy podmiot[459]. W przypadku gdy mamy do czynienia z produktem niszowym, do uzyskania efektu handlowego może wystarczyć wprowadzenie na rynek zaledwie kilku tysięcy sztuk towaru. Potwierdza to polskie orzecznictwo, gdzie w jednym z wyroków NSA stwierdziło, że sama przynależność towaru do klasy 33 (alkohol) nie determinuje jego masowego charakteru i związanej z tym konieczności masowej sprzedaży[460]. Wynika z tego, że nawet liczący się na rynku przedsiębiorca działający na rynku produktów masowych może produkować towary o charakterze niszowym lub regionalnym. W takim wypadku za wystarczające do uznania używania za rzeczywiste może się okazać wprowadzenie na rynek niewielkiej ilości tego towaru. Z drugiej strony sąd uznał, że sprzedaż kilkudziesięciu koszul, kilku spódnic i kilku żakietów oznaczonych znakiem towarowym przez podmiot, który sprzedaje dużą ilość towarów do domów towarowych, nie stanowi rzeczywistego używania[461].

W literaturze brytyjskiej zwraca się uwagę na odmienne stosowanie orzeczenia w sprawie La Mer w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej[462]. Na poparcie tego twierdzenia przywołano brytyjską sprawę, w której sprzedaż 46 kamizelek i 21 garniturów w ciągu pięciu lat nie została uznana za rzeczywiste używanie[463]. Przeciwstawiono wyrok SUE, w którym dowód z 12 przykładowych faktur wystawionych na przestrzeni 26 miesięcy dotyczący soków został uznany za wystarczający do wykazania rzeczywistego używania znaku[464]. Analiza powyższych orzeczeń wskazuje, że zarówno sąd brytyjski, jak i unijny odwołały się i zastosowały wypracowane przez orzecznictwo zasady dotyczące oceny spełnienia wymogu rzeczywistego używania. Oba sądy odniosły się do okoliczności sprawy i przeprowadziły analizę rynku i panujących na nim warunków oraz towarów. Różnica

[458] Wyrok WSA z dnia 02.02.2011, VI SA/Wa 1794/10.
[459] Wyrok WSA z dnia 18.01.2016, VI SA/Wa 1875/15.
[460] Wyrok NSA z dnia 10.07.2019, II GSK 2051/17.
[461] Wyrok WSA z dnia 26.03.2015, VI SA/Wa 3375/14.
[462] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart…, *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 12-052, Westlaw online 16 Ed.
[463] Wyrok High Court of Justice z dnia 11.11.2013, J and J Crombie Ltd v Nutter (Holdings) Ltd [2013] EWHC 3459.
[464] Wyrok SUE z dnia 16.01.2014, T-528/11 - Aloe Vera of America przeciwko OHMI - Detimos (FOREVER), ECLI:EU:T:2014:10.

stanowisk polegała na podejściu do przedłożonego materiału dowodowego. Sąd unijny przyjął, że nie można wymagać od uprawnionego, by przedstawił dowód dla każdej z transakcji przeprowadzonych z wykorzystaniem tego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie pięciu lat. W przypadku przedłożenia dowodu z faktur istotne jest, by przedstawić taką ich liczbę, która pozwoli wykluczyć jakąkolwiek możliwość czysto symbolicznego używania danego znaku i w konsekwencji będzie wystarczająca dla dowiedzenia rzeczywistego używania. Z kolei sąd brytyjski zwrócił uwagę na niedoskonałość materiału dowodowego oraz błędy w jego powołaniu. Przykładowo, w odniesieniu do kamizelek nie podniesiono zarzutu używania znaku towarowego na metkach obrotowych ani na samych kamizelkach. Natomiast w przypadku garniturów nie było z kolei dostępnych bezpośrednich dowodów na to, że garnitury te miały metki z naniesionym znakiem towarowym w odnośnym okresie (choć istniały dowody na używanie metek po odnośnej dacie), zwrócono też uwagę na niespójności wynikające z przesłuchania świadków. Powyższe prowadzi do konstatacji, że to nie odmienne podejście do stosowania orzeczenia La Mer doprowadziło do rozbieżnych orzeczeń w przywołanych sprawach, a raczej różne podejście do oceny materiału dowodowego przez składy orzekające.

Konkludując, we wszystkich powyższych sprawach sądy i urzędy brały pod uwagę takie czynniki jak charakter produktu, rynek czy wielkość uprawnionego. Rozstrzygniecie co do spełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku nie będzie oparte na ilości sprzedanych towarów, ale zawsze będzie zależało od okoliczności sprawy. Ocena spełnienia wymogu rzeczywistego używania oparta jest przede wszystkim na ocenie przedłożonego przez uprawnionego materiału dowodowego. Powyższe przykłady ze stanowisk sądów i urzędów potwierdzają, że mimo braku zasady *de minimis,* sprawy dotyczące używania znaku w niewielkich rozmiarach nadal nie będą należały do łatwych, a ze względu na różne podejście do oceny materiału dowodowego mogą być różnie rozstrzygane.

4.2.2 Ocena zakresu ilościowego używania znaku towarowego

Z powyższych rozważań wynika, że w każdej sprawie należy dokonać wszechstronnej oceny dowodów używania i uwzględnić całokształt okoliczności. Na uznanie, że w danej sprawie spełniony został wymóg rzeczywistego używania, mogą mieć wpływ różne czynniki, jak np. wielkość sprzedaży, rodzaj i cena towaru, sytuacja

na rynku, stałość i częstotliwość używania. Poniżej zostanie przeprowadzona analiza orzecznictwa badanych jurysdykcji, dotyczącego ww. czynników, która dostarcza licznych przykładów i wskazówek w zakresie tych szczegółowych kryteriów oceny rzeczywistego używania.

Pierwszym czynnikiem, do jakiego należy się odnieść, to wielkość sprzedaży. Jest to oczywiście istotne, ale jak wynika z rozważań przedstawianych w poprzednich punktach, nie zawsze ma charakter decydujący i nie może być oceniany w kategoriach bezwzględnych, lecz musi być rozpatrywany w odniesieniu do innych istotnych czynników. Przy ocenie wielkości sprzedaży i związanego z nią obrotu badaniu powinny podlegać wszystkie relewantne czynniki, w szczególności wielkość działalności uprawnionego, jego zdolności produkcyjne lub marketingowe, stopień zróżnicowania przedsiębiorstwa oraz właściwości towarów i usług na właściwym rynku. Kluczową kwestią przy ocenie zakresu używania jest to, że nie przyjęto reguły *de minimis*. Należy zatem skupić się na charakterze używania. Jak już wskazywano, jeśli używanie ma charaktery komercyjny, ciągły i jego częstotliwość wskazuje, że poprzez używanie znaku uprawniony dąży do zdobycia lub utrzymania rynku, używanie takie może zostać uznane za rzeczywiste, nawet jeśli jego zakres jest niewielki[465].

W omawianym kontekście należy zwrócić uwagę na wielkość sprzedaży i osiągnięcie sukcesu handlowego. W ocenie ekonomicznej znacząca wielkość sprzedaży oraz duże obroty mogą świadczyć o osiągnięciu przez uprawnionego sukcesu handlowego. Jednak jak podkreśla się w orzecznictwie, przy ocenie przesłanki rzeczywistego używania znaku nie chodzi o ocenę sukcesu handlowego ani kontrolę strategii gospodarczej uprawnionego, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę[466]. Powyższe potwierdzają orzeczenia, w których niewielka, zarówno ilościowo, jak i wartościowo, sprzedaż, nieświadcząca o osiągnięciu wielkich zysków przez uprawnionego, została uznana za rzeczywiste używanie. Jako przykład można podać sprawę, w której przy wielkości sprzedaży 3516 sztuk towaru (woda i napoje) i obrocie nieprzekraczającym 4800 euro w ciągu 11 miesięcy, mimo że sprzedaż odbywała się na stosunkowo niewielką skalę, nie wiązała się z wysokimi obrotami i nie

[465] Ansul, 40/01, EU: C: 2003: 145, pkt 39; wyrok SUE z dnia 17.12.2015 r., Bice International vs. OHIM - Bice (bice), T 624/14, EU: T: 2015: 998, pkt 39 i przytoczone orzecznictwo; wyrok SUE z 6.06.2019, Torrefazione Caffè Michele Battista v. EUIPO, T-221/18, EU:T:2019:382, pkt 30.
[466] Wyrok NSA z dnia 8.05.2014, II GSK 375/13; wyrok SUE z dnia 28.03.2012, T-214/08 Paul Alfons Rehbein GmbH & Co.KG vs. OHIM, pkt 21-24; A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 637.

można jej raczej uznać za sukces rynkowy, sąd unijny przyjął, że na podstawie przedstawionych faktur można stwierdzić, że ujęte w nich towary sprzedawane były w sposób ciągły w wystarczającym okresie czasu i używanie znaku w takim zakresie uznano za rzeczywiste[467]. Powyższe wskazuje, że czynniki, takie jak sukces rynkowy czy wykorzystanie znaków na dużą skalę, potwierdzają rzeczywiste używanie znaku, ale nie są konieczne do jego stwierdzenia. Rzeczywiste używanie nie musi polegać na osiągnięciu sukcesu, choć może do niego prowadzić. Wystarczające jest, gdy w wyniku używania uprawniony zaistnieje na rynku lub będzie podejmował działania dążące do uzyskania miejsca na relewantnym rynku.

W kwestii stosunku między wysokością obrotu z tytułu sprzedaży towaru opatrzonego znakiem a wysokością obrotu rocznego uprawnionego, SUE wskazało, że przy badaniu czy używanie ma charakter rzeczywisty należy zwrócić uwagę na stopień zróżnicowania działalności gospodarczej podmiotów działających na tym samym rynku. Kwestia ta rozpatrywana samodzielnie, bez uwzględnienia sytuacji rynkowej, ma jedynie niewielkie znaczenie dowodowe, a zatem nie może być rozstrzygający przy ocenie rzeczywistego charakteru używania. Jeśli sprzedaż towaru jest dla uprawnionego obiektywnie i gospodarczo uzasadniona mimo jej nieznacznego udziału w całkowitym obrocie, używanie takie będzie mogło zostać uznane za rzeczywiste. Nie można wykluczyć, że dla uprawnionego sprzedaż towaru albo gamy towarów jest obiektywnie i gospodarczo uzasadniona nawet, jeśli udział takiej sprzedaży w całkowitym rocznym obrocie przedsiębiorstwa jest nieznaczny. Do takiego wniosku doszedł sąd w sprawie, gdzie w okresie czterech i pół miesiąca uprawniony ze znaku osiągnął obrót z tytułu sprzedaży towaru opatrzonego znakiem towarowym, stanowiący około 0,75% swojego całkowitego rocznego obrotu szacowanego na 2,8 mln DEM. Sąd uznał, że jest to obrót niewielki, ale przy uwzględnieniu pozostałych czynników, jak np. specyfika rynku, wykorzystywanie towaru w małych ilościach, czy wstępny etap wprowadzania towarów na rynek może być wystarczający do wykazania rzeczywistego używania. Po raz kolejny SUE w orzeczeniu tym przypomniało, że badanie rzeczywistego używania znaku towarowego nie stanowi kontroli, czy oceny strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, a ma na celu sprawdzenie, czy w wyniku używania uprawniony dążył do zdobycia lub utrzymania rynku[468].

[467] Wyrok SUE z dnia 8.07.2004, Sunrider Corp vs. OHIM T-203/02 (Vitafruit), ECLI:EU:T:2004:225, pkt 48.
[468] Hipoviton T-334/01, pkt 49.

Jak zauważa się w polskim piśmiennictwie, nie bez znaczenia przy ocenie rzeczywistego używania jest rodzaj towaru oraz jego cena[469]. Przy ocenianiu rozmiaru używania, towary z niskiego i średniego przedziału cenowego, co do zasady powinny być sprzedawane w większej ilości niż towary z wyższego przedziału cenowego. Jednak okoliczność ta powinna zawsze być rozpatrywana z uwzględnieniem specyfiki rynku. Niewielka sprzedaż może być uzasadniona np. faktem sezonowego charakteru towarów czy też tym, iż towary są używane są w małych ilościach lub początkowym okresem wprowadzania towarów do obrotu[470]. Przy czym podkreśla się, że faza początkowa może trwać dłużej niż kilka miesięcy, ale nie może być przedłużana przez czas nieokreślony. W jednej ze spraw, w której znak został zarejestrowany dla napoi, a mianowicie woda z suplementami diety, SUE uznało okres trzech lat, w którym próbowano wprowadzić towar do obrotu, za zbyt długi[471].

Jak potwierdza przytoczone poniżej orzecznictwo, nieznaczną wielkość sprzedaży może usprawiedliwiać specjalistyczny charakter towaru i związany z tym wąski rynek. W przypadku drogich towarów za wystarczającą należy uznać sprzedaż niewielkiej ilości towarów[472]. Przykładowo w jednej ze spraw Izba Odwoławcza EUIPO za wystarczające dla wykazania rzeczywistego używania uznała sprzedaż około 1000 miniaturowych pojazdów zabawek. Wzięto przy tym pod uwagę rodzaj towarów będących zabawkami wykonanymi przy zastosowaniu wysokiej jakości odlewów ciśnieniowych, przeznaczonych głównie dla kolekcjonerów i sprzedawanych po wysokiej cenie[473]. Do podobnych wniosków doszedł SUE w sprawie dotyczącej sprzedaży ekskluzywnych samochodów sportowych. Sąd wziął pod uwagę ich przeznaczenie, wysoką cenę oraz rynek charakteryzujący się często stosunkowo małym popytem, produkcją w związku z konkretnym zamówieniem i sprzedażą ograniczonej liczby pojazdów[474]. Co więcej, w innej sprawie, również dotyczącej ekskluzywnych sportowych samochodów, za wystarczające do rzeczywistego używania SUE uznało także czynności przygotowawcze do wprowadzenia towaru do obrotu, to jest czynności reklamowe. Przyjęto, że działania marketingowe potwierdzały nie tylko to, że samochód miał być

[469] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit., 2017* s. 975; A. Antonowicz-Zahorska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*…, *op. cit. 2021*, art. 169 pkt 59.
[470] Hipoviton T-334/01, pkt 51, 53.
[471] Wyrok SUE z dnia 18.03.2015, T-250/13, (SMART WATER) EU:T:2015:160, § 54-55.
[472] Wyrok TS z 22.10.2020 r., Testarossa C-720/18 i C-721/18, pkt 51-52; Decyzja UKIPO House of Fraser (Strores) Ldt v. BiBa GmbH z dnia 13.06.2014, pkt 20; G. Gibbons, *Trade Marks…, op. cit.,* s. 322.
[473] Decyzja Second Board of Appeal z dnia 4.09.2007 w sprawie R 35/2007-2 MECCANO (S.A.) vs. Mattel Vendor Operations Die Cast Limited.
[474] Wyrok SUE z 15.7.2015, TVR Automotive v. OHIM, T-398/13, EU:T:2015:503, pkt 54-58.

wprowadzony do obrotu, ale także, że można go było zamówić[475]. Podkreślić jednak należy, że również niszowa produkcja powinna charakteryzować się regularnością i powtarzalnością.

Jednak niewielka sprzedaż połączona z niewielkim zasięgiem terytorialnym, zwykle będzie niewystarczająca dla wykazania rzeczywistego używania znaku. Potwierdza to wyrok SUE, w którym uznano, że ciągła sprzedaż około 40–60 kg rocznie, a sprzedaż ta była ciągła przez cały okres pięciu lat oraz niewielkie terytorium sprzedaży (jedno małe miasteczko w Niemczech), nawet w przypadku takich towarów jak ręcznie robione pralinki czekoladowe, nie jest wystarczająca do uznania używania za rzeczywiste[476]. Sąd wziął pod uwagę niemiecki rynek słodyczy i brak geograficznego rozszerzania sprzedaży za okoliczności przemawiające przeciw uznaniu takiego używania za rzeczywiste.

Podkreślić należy, że ograniczenie rozmiarów produkcji czy dystrybucji towarów może wynikać z popytu na rynku lub strategii rynkowej przedsiębiorcy. W przypadku ograniczonego popytu na oferowany towar uprawniony nie ma obowiązku produkowania towaru ponad potrzeby rynku (na magazyn), tylko dlatego aby usunąć ewentualne wątpliwości, czy znak towarowy jest rzeczywiście używany. Stanowisko takie wyraził UPRP w sprawie wódki Poznańska Gorzka i zostało ono podtrzymane przez sąd. Mimo wykazania niewielkiej produkcji i sprzedaży, zarówno organ, jak i sąd uznały, że ze względu na bardzo duże nasycenie rynku wyrobami alkoholowymi nieracjonalne byłoby wymaganie od uprawnionego do znaku utrzymywania nadprodukcji tylko w celu uniknięcia zarzutu nieużywania znaku[477].

Dodatkowo, mniejsze ilości towaru mogą być wprowadzane przez uprawnionego celowo i mogą mieć biznesowe i ekonomiczne uzasadnienie. W jednej ze spraw polski sąd za okoliczności, które należy uwzględnić przy ocenie rzeczywistego używania, uznał powołane przez uprawnionego plany wprowadzenia nowej etykiety z wykorzystaniem spornego znaku. W badanym okresie uprawniony wprowadził do obrotu ponad 4000 butelek wódki oznaczonych znakiem towarowym oraz wyprodukował, oznaczył i składował dodatkowe 3500 butelek wódki GRASOVKA. Sąd przyjął, że za ograniczeniem rozmiarów produkcji i dystrybucji towarów może przemawiać strategia

[475] Wyrok SUE z 23.9.2020, Polfarmex v. EUIPO (Syrena), T-677/19, EU:T:2020:424, pkt 70-71.
[476] Wyrok SUE z dnia 17.01.2013, Reber Holding GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-355/09, ECLI:EU:T:2013:22; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law*…, *op. cit.*, s. 469.
[477] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.04.2004, II SA 1885/02 (Poznańska Gorzka).

rynkowa przedsiębiorcy i argumenty biznesowe, np. wskazywana przez uprawnionego potrzeba poprzedzenia wprowadzenia na rynek większej partii towaru mniejszą w celu oszacowania popytu. To uprawniony decyduje, w jaki sposób i na jaką skalę korzysta ze swych uprawnień, jednak musi on pamiętać o wymaganiach prawnych dotyczących rzeczywistego używania znaku[478]. Podkreślić należy, że wygaszenie prawa ochronnego nie może stanowić sankcji za niepowodzenie działalności uprawnionego[479].

Ani przepisy, ani orzecznictwo czy doktryna nie definiują okresu, jaki należy uznać za wystarczający do stwierdzenia rzeczywistego używania. Jak się powszechnie przyjmuje, nie jest wymagane nieprzerwane używanie w ciągu całych pięciu lat[480]. Pomocne przy ocenie będą intensywność i częstotliwość używania. W przypadku intensywnego używania znaku przez krótki okres, ale w sposób dążący do wykreowania swojego miejsca na rynku, wystarczające może być używanie w niedługim okresie. Jeśli całość okoliczności potwierdzi, że używanie znaku było wystarczające do stwierdzenia obecności znaku na rynku w sposób rzeczywisty, trwały w czasie i stabilny pod względem konfiguracji oznaczenia, używanie znaku będzie można uznać za rzeczywiste[481].

Nie bez znaczenia jest również częstotliwość używania znaku towarowego. Jeśli znak jest wprowadzany do obrotu w sposób ciągły, a sprzedaż następuje z dużą częstotliwością, bardziej prawdopodobne jest, że znak jest rzeczywiście używany. Szczególnie sytuacja ta dotyczy towarów powszechnego użytku. Powtarzająca się sprzedaż, nawet w niewielkich ilościach, z niewielkimi wynikami finansowymi, skierowana do różnych odbiorców, może świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku[482].

Przeprowadzona powyżej analiza raz jeszcze potwierdza, że w celu ustalenia, czy używanie jest rzeczywiste, należy dokonać całościowej oceny wszystkich istotnych czynników występujących w danej sprawie i ocenić ich wpływ na siebie. Ocena powinna uwzględniać współzależność między branymi pod uwagę czynnikami. Przykładowo okoliczność, że obrót handlowy osiągnięty pod znakiem towarowym nie był wysoki, może zatem zostać zrównoważona przez fakt, że używanie znaku było intensywne lub

[478] Wyrok NSA z 10.07.2019, II GSK 2051/17 (Grasovka).
[479] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego…, op. cit.,* s. 976.
[480] Wyrok SUE z dnia 16.12.2008, Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG vs. OHIM, T - 86/07, ECLI: EU: T: 2008: 577, pkt 52; Vitafruit T-203/02, pkt 45; wyrok SUE z dnia 8.11.2007, Charlott SARL vs. OHIM, T-169/06, pkt 39; F. Jacobacci, [w:] *Concise European…, op. cit.,* s. 291.
[481] Wyrok TS z dnia 17.07.2014 Reber Holding GmbH & Co. KG vs. OHIM, C-141/13 P, ECLI: EU: C: 2014: 2089, pkt 72.
[482] Wyrok Buffalo Milke Automotive Polishing Products T-308/06; wyrok SUE z dnia 27.09.2007, La Mer Technology, Inc. vs. OHIM, T-418/03, ECLI:EU:T:2007:299.

bardzo regularne i odwrotnie. Wolumen sprzedaży może być uzależniony od charakteru towaru i specyfiki rynku. Używanie nie zawsze musi być ilościowo znaczące, a obrót i wielkość sprzedaży towaru ze znakiem nie mogą być oceniane w kategoriach bezwzględnych. Konieczne jest rozpatrzenie ich w odniesieniu do innych, istotnych czynników, takich jak wielkość działalności, zdolności produkcyjne lub marketingowe lub stopień zróżnicowania przedsiębiorstwa używającego znaku towarowego oraz cechy towarów lub usług na rynku właściwym. Nie jest możliwa ocena rzeczywistego używania w oparciu tylko o jeden z czynników, jak również nie należy ich rozpatrywać indywidualnie w oderwaniu od siebie. Czynniki te oddziałują na siebie i ich indywidualna interpretacja może prowadzić do błędnych wniosków. Stąd tak ważne jest ustalenie stanu faktycznego na podstawie zaoferowanych dowodów z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

4.3 Zakres terytorialny używania znaku towarowego

Po rozważaniach dotyczących zakresu ilościowego kolejną kwestią wymagającą analizy jest zakres terytorialny używania znaku. Jak wiadomo, prawo ochronne na krajowy znak towarowy ma charakter terytorialny, co oznacza, że jest skuteczne wyłącznie w granicach terytorialnych działania urzędu, który wydał decyzję o udzieleniu tego prawa. Zasada ta wprowadzona została już przez Konwencję paryską, gdzie zgodnie z art. 6.3 Konwencji prawo ochronne udzielone w jednym państwie jest niezależne od ochrony udzielonej w innym państwie. Prawo udzielone przez urzędy krajowe, jak UPRP czy UKIPO przyznaje monopol na używanie znaku wyłącznie na terytorium objętym decyzją, na podstawie której zostało przyznane, to jest odpowiednio w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zasadę terytorialności przełamuje unijny system prawa znaków towarowych, w którym udzielenie prawa daje uprawnionemu monopol na używanie znaku w każdym państwie członkowskim UE.

Biorąc pod uwagę zakres terytorialny udzielonej ochrony i odnosząc go do badanego zagadnienia rzeczywistego używania, zastanowić się należy, jaki powinien być zakres terytorialny używania znaku, aby można je było uznać za rzeczywiste. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie w przypadku znaku unijnego, który obowiązuje na terytorium 27 państw członkowskich. Czy konieczne jest zatem używanie znaku we wszystkich krajach UE, aby używanie miało rzeczywisty charakter? A w przypadku

znaków krajowych, czy jedynie używanie na terenie całego kraju jest równoznaczne z używaniem rzeczywistym?

Przepisy Konwencji paryskiej, jak i przepisy TRIPS, nie zawierają odpowiednich regulacji w tym zakresie. Nie było to konieczne zważywszy na terytorialny charakter ochrony. Należy zatem uznać, że używanie powinno następować na terytorium państwa, w którym znak jest zarejestrowany. Oba akty nie przewidują przepisów pozwalających na nałożenie przez państwa członkowskie na uprawnionego ze znaku dodatkowych wymagań dotyczących zakresu terytorialnego używania. W literaturze podnosi się, że ustanowienie przez prawo państw członkowskich wymogu używania na poziomie ogólnokrajowym lub na takim poziomie, aby zasługiwało na ochronę jako krajowy znak towarowy, może być traktowane jako obciążenie specjalnymi wymogami[483]. To natomiast byłoby sprzeczne z art. 20 TRIPS, zabraniającym ustanawiania przez państwa członkowskie szczególnych wymogów utrudniających używania znaku w obrocie handlowym.

Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 rzeczywiste używanie znaku powinno odbywać się w danym państwie członkowskim, z zastrzeżeniem, że na podstawie art. 16 ust. 5 pkt b) Dyrektywy 2015/2436 dopuszczalne jest umieszczanie w danym państwie członkowskim znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach wyłącznie w celu ich wywozu.

Do kwestii tej nawiązuje art. 18 ust. 1 i art. 47 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001, wskazując, że unijny znak towarowy musi być używany na terytorium Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wynikający z art. 1 ust. 2 tego Rozporządzenia i powoływany w orzecznictwie unijnym, jednolity charakter tego prawa i związane z tym zapewnienie jednolitej ochrony we wszystkich państwach członkowskich i wywoływanie takiego samego skutek na całym terytorium Unii Europejskiej[484], wymiar terytorialny nie powinien się odnosić do granic terytorialnych poszczególnych państw członkowskich, a do kryterium rynku właściwego dla oznaczanych znakiem towarów i usług. Zatem należy brać pod uwagę terytorium całej Unii Europejskiej, a nie terytoria poszczególnych państw członkowskich. W art. 18 ust. 1 lit. b Rozporządzenie 2017/1001 przesądzono także, że wymóg rzeczywistego używania spełnia także umieszczanie unijnego znaku

[483] Por. G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.*, pkt 3-709, Westlaw online 5th Ed.
[484] Wyrok TS z dnia 12.04.2011, Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) vs. Boys Toys SA i Administración del Estado, C-190/10, ECLI:EU:C:2012:157 (GENESIS), pkt 30, 31; wyrok TS z dnia 22.03.2012, DHL Express France SAS vs. Chronopost SA; C-235/09, (DHL Express France), ECLI:EU:C:2011:238, pkt 41.

towarowego na towarach lub na ich opakowaniach w Unii wyłącznie w celu ich wywozu, o czym w dalszych wywodach.

W przypadku prawa brytyjskiego w celu wykazania rzeczywistego używania znaku uprawniony do znaku powinien korzystać ze swego prawa w na terytorium Wielkiej Brytanii, co wynika z art. 46 ust. 1 pkt 1a) TMAct1994[485]. Używanie znaku, za wyjątkiem eksportu regulowanego w art. 46 ust. 2 TMAct1994, poza terytorialnymi granicami państwa nie będzie miało charakteru używania krajowego znaku towarowe.

W prawie polskim, historycznie art. 28 UZT wymagał używania znaku towarowego na terytorium Polski. Obecne przepisy nie przewidują wprost takiego obowiązku, chociaż kwestię tę przesądza art. 153 PWP, wskazując, że uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 2) PWP, za rzeczywiste zostanie również uznane używanie znaku dla celów eksportu.

Poniżej zostanie przeprowadzona analiza oceny zakresu używania znaku z perspektywy znaku unijnego, znaków krajowych badanych porządków prawnych z uwzględnieniem używania znaku w celach eksportu. Na podstawie stanowiska doktryny oraz orzecznictwa poszukam odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia zakresu terytorialnego dla rzeczywistego używania znaku.

4.3.1 Używanie w Unii Europejskiej – przybliżenie zasięgu terytorialnego

Rozważania dotyczące zakresu terytorialnego autorka niniejszej rozprawy rozpocznie od znaku unijnego. Jest to prawo jednolite, zapewniające taką samą ochronę we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego też, jak już wspomniano, terytorium używania w przypadku znaku unijnego nie powinno się odnosić do granic terytorialnych państw członkowskich, a do rynku właściwego dla znaku. W celu dokonania oceny, czy używanie znaku unijnego ma charakter rzeczywisty, należy odpowiedzieć na pytanie, jak duży powinien być zasięg terytorialny, aby używanie mogło zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku unijnego, jaki jest zatem wystarczający rynek geograficzny w stosunku, do którego należy przeprowadzić to badanie, a więc czy używanie powinno obejmować terytorium całej Unii Europejskiej? A może dla uznania

[485] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1089.

rzeczywistego używania takiego znaku wystarczające jest używanie tylko w kilku, jednym, a może na części terytorium państwa członkowskiego? A co ze znakami wykorzystywanymi do oznaczania towarów i usług poza Unią, ale reklamowanych i oferowanych konsumentom w Unii?

Do okoliczności tych odniósł się Trybunał, wskazując, że przy ocenie rzeczywistego używania znaku, konieczne jest przeanalizowanie zasięgu terytorialnego używania znaku i zbadanie go łącznie z pozostałymi czynnikami w odniesieniu do rynku unijnego[486]. Wynika z tego, że zasięg terytorialny używania jest jedynie jednym z czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie przesłanki rzeczywistego używania. Nie stanowi zatem odrębnego kryterium, a jedynie jest jednym z jego elementów.

Do kwestii tej nawiązano w doktrynie, wskazując, że znaczenie czynnika zasięgu terytorialnego nie powinno być przeceniane przy dokonywaniu oceny rzeczywistego używania znaku, gdyż jest to tylko jeden z, a nie główny czynnik[487]. Prezentowane jest również stanowisko przeciwne, a mianowicie, że czynnik ten jest niesłusznie pomijany przez doktrynę i powinien mieć wpływ na ocenę rzeczywistego używania. Jako argumentację podnosi się, że lekceważenie tego czynnika przy ustalaniu rzeczywistego używania wyłącza zakres wspólnotowy lub międzypaństwowy używania, co zaburza istotę znaku unijnego[488]. W ocenie autorki niniejszej rozprawy znaczenie czynnika terytorialnego powinno być oceniane na równi z pozostałymi czynnikami, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie unijnym [489].

Zakres używania terytorialnego jest zagadnieniem szeroko dyskutowanym zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie unijnym. Analiza dokumentów wskazuje, że prezentowane były w tej kwestii różne stanowiska. Z jednej strony, opierając się na Wspólnym Oświadczeniu do Protokołu nr 10 Rady i Komisji w sprawie przyjęcia Pierwszej Dyrektywy, przyjmowano, że wystarczające jest używanie znaku towarowego w jednym państwie członkowskim. Jednak stanowisko to należy uznać za nietrafione, gdyż zamieszczone w protokole z posiedzenia Rady oświadczenie nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w treści przepisu prawa wtórnego i nie może być brane pod uwagę przy

[486] Wyrok TSUE z dnia 19.12.2012, Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV, C-149/11(Leno Merken/Omel), ECLI:EU:C:2012:816, pkt 40-41; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald's International Property Company, Ltd vas. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 69.
[487] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 466.
[488] Zob. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 217.
[489] Leno Merken/Omel C-149/11; Vitafruit T-203/02), pkt 76.

wykładni tego przepisu. Powyższe potwierdza zarówno preambuła oświadczenia, zgodnie z którą deklaracje Rady i komisji nie stanowią integralnej części aktu prawnego, nie przesądzają one o jego interpretacji dokonywanej przez Trybunał, jak i bogate orzecznictwo[490].

Z drugiej strony, powołując się na przepisy Rozporządzenia 207/2009 odnoszące się do obszaru jednego lub kilku państw członkowskich, wywodzono, że określenie „we Wspólnocie" (obecnie „w Unii") powinno się odnosić do terytorium całej Unii. Jednak jak zauważył Trybunał, powyższe 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 i nie odnosi się do granic terytoriów państw członkowskich[491]. Stąd oznaczenie „w Unii" (wcześniej „we Wspólnocie") ma na celu określenie obszaru geograficznego rynku, służąc jako punkt odniesienia dla wszelkich analiz dotyczących tego, czy unijny znak towarowy był rzeczywiście używany i potwierdza, że używanie unijnego znaku towarowego w państwach trzecich nie może być brane pod uwagę[492].

Ponadto na podstawie orzecznictwa unijnego, które wskazuje, że rzeczywiste używanie znaku oznacza jego stosowanie na znacznej części terytorium, gdzie podlega ochronie, pojawiły się opinie, że unijny znak towarowy powinien być używany na znaczącej części terytorium Unii Europejskiej[493]. W doktrynie podkreślano, że zasięg terytorialny używania unijnego znaku towarowego nie może w żadnym przypadku ograniczyć się wyłącznie do terytorium jednego państwa członkowskiego.

---

[490] Zob. Wyroki TS z dnia: 26.02.1991, Queen vs. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, C-292/98 (Antonissen), ECLI:EU:C:1991:80, pkt 18; z dnia 6.05.2003, Libertel Groep BV vs. Benelux-Merkenbureau, C-104/01 (Libertel), ECLI:EU:C:2003:244, pkt 25; z dnia 10.01.2006, Skov Æg przeciwko Bilka Lavprisvarehus A/S i Bilka Lavprisvarehus A/S przeciwko Jette Mikkelsen i Michael Due Nielsen, C-402/03 (Skov i Bilka), ECLI:EU:C:2006:6, pkt 42; 19.04. Elaine Farrell vs. Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General i Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), C-356/05 (Farrell), ECLI:EU:C:2007:229, pkt 31.

[491] Leno Merken/Omel C-149/11, pkt 43-44.

[492] Wyrok TSUE z dnia 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 36–38 i 58; Wyroki SUE z dnia 7.11.2019 r., Intas Pharmaceuticals vs. EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T-380/18, EU:T:2019:782, pkt 74; 13.07.2022, Standard International Management LLC vs. EUIPO, T-768/20, ECLI:EU:T:2022:458 pkt 32.

[493] Wyrok SUE z dnia 12.12.2002 Kabushiki Kaisha Fernandes vs. OHIM. T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (HIWATT) pkt 37; odmiennie A. James, *The requirement for evidence of use of earlier trade marks in opposition and invalidation proceeding*, [w:] J. Phillips, I. Simon, *op. cit.*, s. 248; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 208.

Argumentowano to tym, że podejście takie zrównałoby ochronę unijną z ochroną krajową pod względem wymogu używania znaku. Dodatkowo powoływano się na przepisy dotyczące możliwości dokonania konwersji znaku, wobec którego stwierdzono wygaśnięcie na terytoria innych państw członkowskich, w których znak ten był używany[494].

Przytoczone powyżej trzy stanowiska wymagające używania znaku w całej Unii lub w jej znacznej części, jak również wiążące używanie z granicami państw członkowskich należy uznać za nietrafne, o czym niżej.

Jak wiadomo, celem utworzenia jednolitego systemu ochrony unijnego znaku towarowego było ułatwienie handlu i stworzenie na rynku wewnętrznym Unii warunków podobnych do istniejących na rynkach krajowych. Dzięki takiej ochronie przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze unijnym bez barier terytorialnych. W konsekwencji unijny system znaków towarowych nie powinien dyskryminować ze względu na rozmiar prowadzonego przedsiębiorstwa czy pochodzenie uprawnionego z mniejszych państw członkowskich. Dlatego jeśli używanie ma charakter rzeczywisty i odbywa się w jednym z mniejszych państw członkowskich, nadal może stanowić rzeczywiste używanie znaku[495]. Powyższe prowadzi do konkluzji, że oceny dotyczące rzeczywistego używania w Unii Europejskiej należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich[496]. Nie ma też znaczenia rozmiar terytoriów państw, w których znak jest używany. Ważna jest obecność handlowa znaku na rynku Unii Europejskiej[497].

Jak wskazuje orzecznictwo i doktryna, nie ma znaczenia, czy unijny znak jest używany w jednym państwie członkowskim, czy w kilku[498]. W piśmiennictwie prezentowany jest także odmienny pogląd, zgodnie z którym rzeczywiste używanie znaku powinno następować na terytorium większym niż jedno państwo członkowskie, gdyż

[494] Ch. Gielen, *Genuine Use of Community Trade Mark: Where?*, „European Intellectual Property Review" 2011, 33, s. 48-54; M. Bohaczewski, *Aspekt terytorialny obowiązku rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego*, „MOP" 2013, Nr 18, s. 962 i n.; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 218 i n. i powołana tam literatura.

[495] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 888; Ansul C-40/01 Le Mer Technology C-259/02.

[496] Wyrok Leno Merken C-149/11 pkt 44; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald's International Property Company, Ltd vs. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 69; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 208.

[497] Opinia rzecznika generalnego ELEANOR SHARPSTON z dnia 5 lipca 2012, sprawa C-149/11 Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV, ECLI:EU:C:2012:422 pkt 48.

[498] Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald's International Property Company, Ltd vs. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 69; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 680-682.

w przeciwnym wypadku znak taki traci sens gospodarczy i nie zasługuje na szeroką ochronę. Argumentem jest tu współistnienie unijnego i krajowego systemu ochrony znaków, gdzie znak unijny funkcjonuje obok znaków krajowych i ma prawo bytu wyłącznie w razie prowadzenia działalności na poziomie ponadpaństwowym w wielu krajach, a zakres ochrony powinien odpowiadać zakresowi używania[499]. Pogląd ten należy uznać za wątpliwy z następujących względów. Ocena powinna dotyczyć tego, czy używanie jest wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w rynku unijnym dla towarów i usług oznaczonych tym znakiem. Używanie powinno przyczynić się do istotnej z punktu widzenia gospodarczego obecności towarów i usług na tym rynku. Dla spełnienia powyższego wystarczające może być używanie znaku jedynie na części terytorium Unii i nie jest konieczna obecność znaku w więcej niż jednym państwie członkowskim. Co więcej, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, przyjmuje się, że podobnie jak przy ocenie rozmiaru używania znaku towarowego, tak samo w przypadku określania terytorialnego zasięgu używania w Unii nie ma zasady *de minimis*, która dawałaby jasną odpowiedź co do wielkości terytorium, na którym znak powinien być używany[500]. Stąd wymagania dotyczące używania w więcej niż jednym państwie są niezasadne i sprzeczne z brakiem minimalnych wymagań co do terytorium, na którym znak ma być używany.

Unijny znak towarowy jest rzeczywiście używany, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku towarów i usług objętych znakiem na terytorium Unii Europejskiej. Przy ocenie adekwatności zakresu terytorialnego używania znaku w każdej sprawie konieczne jest zbadanie właściwości towarów i właściwości rynku, to jest ustalenie cech rynku względem towarów i usług oznaczanych znakiem. Trzeba wziąć pod uwag popyt i podaż na towary oznaczone znakiem na poszczególnych terenach rynku wewnętrznego, jak również zwyczaje i przyzwyczajenia konsumentów. Za wystarczające dla uznania rzeczywistego używania może być używanie znaku towarowego w jednym państwie członkowskim. Przykładowo SUE uznał za wystarczające używanie znaku na terytorium Wielkiej Brytanii[501]. Co więcej, używanie nie musi mieć miejsca na całym terytorium

[499] Ch. Gielen, *Genuine Use…, op. cit.,* 48-54; M. Bohaczewski, *Aspekt terytorialny…, op. cit.,* s. 962 i n.; M. Bohaczewski, [w:] P*rawo własności przemysłowej…, op. cit. 2021*, s. 694-695.
[500] Wyrok TSUE z dnia 19.12.2012, Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (Leno Merken/Omel), pkt 55; A. James, *The Requirement…, op. cit*., s. 249.
[501] Wyrok SUE z dnia 15.07.2015, TVR Automotive Ltd vs. OHIM T-398/13 (TVR Italia), ECLI:EU:T:2015:503, pkt 57.

państwa członkowskiego, a wystarczające jest używanie w części państwa członkowskiego. I tak SUE uznał, że używanie znaku do świadczenia usług bezprzewodowej łączności szerokopasmowej w klasie 42, na obszarze geograficznym obejmującym Londyn i Dolinę Tamizy jest wystarczające, aby stanowić rzeczywiste używanie w Zjednoczonym Królestwie, a także w Unii Europejskiej. Pod uwagę wzięto to, iż Londyn jest największym miastem w Wielkiej Brytanii i największą strefą miejską w Unii Europejskiej z około 12–14 milionami mieszkańców. Londyn należy do światowej czołówki ośrodków finansowych, sztuki, nauki, turystyki, mediów i technologii informacyjnych. Dolina Tamizy natomiast obejmuje ludne miasta i miejscowości o znacznej aktywności gospodarczej. Biorąc pod uwagę charakterystykę tego rynku, należy uznać go za wystarczający do wykazania rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego[502].

Ciekawe zagadnienie dotyczące tej kwestii pojawiło się w związku z umową międzynarodową pomiędzy Niemcami i Szwajcarią, na podstawie której uprawnieni do znaków niemieckich mogli wykazać używanie znaku poprzez używanie znaku towarowego na terytorium Szwajcarii, która nie należy do Unii Europejskiej. W pierwszej sprawie umowa ta miała stanowić podstawę rzeczywistego używania międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego w Niemczech, a używanego w Szwajcarii, któremu w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed EUIPO zarzucono brak rzeczywistego używania znaku. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że w postępowaniach dotyczących znaków unijnych stosuje się prawo unijne, zatem przywołana umowa nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia. Prawo unijne wymaga używania znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej, do której Szwajcaria nie należy, zatem w niniejszej sprawie nie zachodzi rzeczywiste używanie znaku[503].

Ta sama umowa powróciła jako przedmiot rozważań ponownie w 2018 roku. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż umowa ta umożliwia zachowanie prawa do znaku zarejestrowanego w Niemczech jedynie na podstawie jego rzeczywistego używania na terytorium Szwajcarii. Natomiast znak ten nie będzie mógł stanowić podstawy sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, ponieważ uprawniony nie będzie w stanie przedstawić dowodu rzeczywistego używania tego znaku

[502] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1090; wyrok SUE z dnia 30.01.2015, Now Wireless Ltd vs. OHIM, T-278/13, ECLI:EU:T:2015:57, pkt 42-59.
[503] Wyrok TS z dnia 12.02.2004, Koninklijke KPN Nederland NV vs. Benelux-Merkenbureau, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 691.

odnoszącego się do terytorium Unii. Trybunał zatem i w tym przypadku wyraźnie orzekł, że umowa taka jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, jednak do momentu wyeliminowania jej z porządku krajowego, państwo jest związane taką umową. Oznacza to, że do momentu usunięcia ewentualnych niezgodności między traktatem TFUE a omawianą umową sąd państwa członkowskiego powinien stosować umowę zawartą między państwem członkowskim Unii a państwem trzecim nienależącym do Unii Europejskiej przed datą przystąpienia do Unii Europejskiej[504].

Ciekawą kwestią, w związku z brexitem, dotyczącą wspominanej wcześniej interpretacji oznaczenia „w Unii", jest używanie znaku w Wielkiej Brytanii. Pojawiły się już pierwsze orzeczenia unijne w tym zakresie, zgodnie z którymi używanie spornego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie przed faktycznym wystąpieniem z UE (tj. 1 lutego 2020 r. z okresem przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) stanowi używanie „w Unii" w celu ustalenia rzeczywistego używania tych znaków[505]. Przepisy umowy o wystąpieniu nie przewidują, że używanie unijnego znaku w Wielkiej Brytanii przed wystąpieniem z Unii Europejskiej, jak również w okresie przejściowym, nie stanowi używania w UE. Oznacza to, że ustawodawca przyjął, iż ochrona przyznana unijnemu znakowi towarowemu powinna zostać utrzymana nawet w przypadku, gdy rzeczywiste używanie tego znaku zostanie wykazane jedynie na terytorium Zjednoczonego Królestwa, tak długo jak państwo to pozostawało członkiem Unii Europejskiej.

Do analizowanej kwestii nawiązano w wyroku SUE, w którym Sąd przyjął, że reklama oraz oferta towarów i usług dostępnych poza granicami Unii, skierowana do konsumentów unijnych, może stanowić o rzeczywistym używaniu znaku na terenie UE[506]. Sprawa dotyczyła usług hotelowych świadczonych w Stanach Zjednoczonych, a więc poza terytorium UE. Uprawniony przedłożył dowody używania znaku do usług hotelarskich i pomocniczych świadczonych w Stanach Zjednoczonych oraz dowody prowadzenia kampanii reklamowych i promocyjnych dotyczących tych usług skierowanych w szczególności do klientów znajdujących się w Unii. Sąd podkreślił, że miejsce świadczenia usługi może być odrębne od miejsca używania znaku. Stwierdził, że nawet w przypadku towarów dostarczanych lub usług świadczonych poza Unią, nie

[504] Zob. Testarosa C-720/18 i C-721/18 pkt 65-72.
[505] Wyrok SUE z dnia 09.03.2022, PrenzMarien przeciwko EUIPO - Molson Coors Brewing Company (UK)T-766/20 (Stones), EU:T:2022:123, § 21-31; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald's International Property Company, Ltd vs. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 72.
[506] Wyrok SUE z dnia 13.07.2022, Standard International Management LLC vs. EUIPO, T-768/20, ECLI:EU:T:2022:458.

można wykluczyć używania znaku w celu stworzenia lub utrzymania rynku zbytu dla tych towarów i usług w Unii. Orzeczenie powołuje się na wytyczne EUIPO, zgodnie z którymi, w przypadku gdy towary lub usługi oznaczone znakiem są dostarczane za granicą, jak np. zakwaterowanie wakacyjne lub określone produkty, sama ich reklama na terenie Unii może wystarczyć, aby uznać używanie za rzeczywiste[507]. Podkreślono, że reklama i oferta sprzedaży mogą stanowić i są istotne dla wykazania rzeczywistego używania w odniesieniu do usług objętych rejestracją. Hipotetycznie, zgodnie z przytoczonym orzeczeniem, producent perfum z krajów arabskich, który reklamuje i oferuje swoje perfumy w Unii, może wykazać rzeczywiste używanie znaku używanego dla tych perfum w Unii, nawet jeśli reklamowane towary można kupić tylko w Dubaju. Podobnie linie lotnicze, które nie świadczą lotów w Unii, mogą wykazać rzeczywiste używanie znaku poprzez reklamę i ofertę sowich usług skierowanych do konsumentów unijnych. Omawiane orzeczenie nie odpowiada na pytanie, w jakim stopniu reklamowanie lub oferowanie usług świadczonych poza Unią musi być ukierunkowane do konsumentów unijnych, aby mogło zostać uznane za rzeczywiste używanie w Unii. Wydaje się, że należy tu stosować ogólne zasady dotyczące oceny czynników rzeczywistego używania, o których była mowa powyżej. Trudnością może być ustalenie skierowania reklamy i oferty jednoznacznie na konsumentów unijnych. Ze względu na to, że jest to pierwsze orzeczenie dotyczące tej kwestii, należy obserwować, czy linia ta zostanie zaaprobowana przez SUE oraz przyjęta przez sądy krajowe.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że jednolity charakter znaku unijnego oraz związane z nim umożliwienie przedsiębiorcom unijnym prowadzenia działalności na terenie całej Unii potwierdzają oderwanie rzeczywistego używania znaku od granic państwowych. Ze względu na to, że wszystkie państwa członkowskie Unii są równe, stąd za rzeczywiste używanie może zostać uznane używanie w każdym z nich. Nie ma znaczenia, w ilu państwach członkowskich znak jest używany. Jeśli używanie jest wystarczające do zachowania lub wykreowania pozycji rynkowej, wystarczające może być używanie na terytorium jednego państwa unijnego, a nawet na jego części. Jednakże za rzeczywiste używanie znaku nie można uznać używania znaku towarowego poza Unią Europejską. Oznacza to, że używanie takie musi mieć miejsce w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a ewentualne używanie poza nią nie będzie brane pod uwagę i nie będzie stanowić rzeczywistego używania w rozumieniu przepisów unijnych.

[507] Zob. Wytyczne EUIPO dotyczące badania znaków towarowych Unii Europejskiej, część C Sprzeciw, sekcja 7 Dowód używania, pkt 6.1.2.5 (używanie w reklamie).

4.3.2 Zasada terytorialności na rynkach krajowych

Po analizie zasady terytorialności w odniesieniu do znaku unijnego, kolej na zbadanie tego zagadnienia w odniesieniu do znaków krajowych badanych porządków prawnych. Jak wynika z przywołanych powyżej przepisów, znaki krajowe dla wykazania rzeczywistego używania muszą być używane na terytorium kraju, gdzie zostały zarejestrowane. Znak używany poza granicami kraju, w którym uzyskał ochronę nie może być uważany za rzeczywiście używany[508].

Rozważania dotyczące zasad oceny zakresu terytorialnej ochrony unijnego znaku towarowego przedstawione powyżej znajdują również odpowiednie odniesienie do znaków krajowych, w tym te dotyczące niemożliwości określenia zasady *de minimis*. W przypadku znaków krajowych oznacza to, że znak nie musi być używany na terytorium całego kraju. W polskiej doktrynie zauważa się, że ze względu na uwarunkowania ekonomiczne skutek rzeczywistego używania będzie mógł zostać osiągnięty wyłącznie przy korzystaniu ze znaku na większej części terytorium[509]. Opinia ta jest sprzeczna z brakiem minimalnych wymogów dotyczących używania. Nie podziela jej również krajowe orzecznictwo. W jednym z orzeczeń sąd wskazał, że rzeczywiste używanie znaku nie musi odnosić się do większej części obszaru kraju, lecz może dotyczyć również usług mających z zasady lokalny charakter[510]. Wydaje się, że w powyższej kwestii należy stanąć na stanowisku, że zawsze gdy znak jest używany w zakresie pozwalającym utrzymać lub wykreować swoje miejsce na rynku, wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku może być korzystanie z niego w zakresie lokalnym. Przy czym zgodnie z orzecznictwem unijnym używanie znaku w jednym niewielkim mieście może być niewystarczające[511], jednak już używanie w dużym mieście liczącym się na mapie ekonomicznej, jak np. Londyn, czy w danym regionie może stanowić rzeczywiste używanie znaku[512]. Jak już podnoszono, znaczenia nie ma aspekt geograficzny i używanie znaku na całym lub znaczącym terytorium ochrony, ale aspekt rynkowy.

W polskiej literaturze i orzecznictwie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym towary i usługi oznaczane znakiem powinny być dostępne w kraju, a zatem za

[508] Euromarket Designs v. Peters (Crate & Barrell) [2000] ETMR, 1025; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 473.
[509] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 233-234; M Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit. 2017,* s. 992.
[510] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29.08.2013, VI SA/Wa 102/13.
[511] Wyrok SUE z dnia 17.01.2013, Reber Holding GmbH & Co. KG vs. OHIM, ECLI:EU:T:2013:22.
[512] Wyrok SUE z dnia 30.01.2015, Now Wireless Ltd vs. OHIM, T-278/13, ECLI:EU:T:2015:57.

niewystarczające uważa się samo reklamowanie i oferowanie towarów ze znakiem. Jako warunek konieczny stawia się wprowadzanie towarów do obrotu w kraju, gdzie znak jest zarejestrowany, a samą reklamę kierowaną do odbiorców krajowych uważa się za niewystarczającą[513]. Przykładem może być sprawa tortu Sachera, który był reklamowany i oferowany polskim konsumentom, jednak ze względu na nieobecność towaru na polskim rynku nie uznano powyższego za wystarczające do wykazania rzeczywistego używania. Stanowisko to wydaje się być nieaktualne w świetle omówionego powyżej orzeczenia SUE T-768/20[514], w którym Sąd przyjął, że możliwe jest stwierdzenie rzeczywistego używania znaku, nawet gdy towary i usługi ze znakiem są dostępne wyłącznie poza granicami Unii, a reklama oraz oferta tych towarów i usług skierowana jest do konsumentów unijnych. Odnosząc wyrok SUE do wyżej omawianej sprawy, wystarczające byłoby zatem samo oferowanie i reklamowanie tortów Sachera, które dostępne byłyby tylko w Austrii, z nakierowaniem na konsumentów polskich. Wystarczyłoby wykazać, że reklama i oferta skierowana jest do konsumenta polskiego i dąży do wykreowania lub zdobycia rynku zbytu dla towarów oznaczanych znakiem w Polsce. Jak już zostało zaznaczone, jest to jak dotąd pojedyncze orzeczenie idące w tym kierunku. Otwiera jednak drzwi do wzmocnienia funkcji reklamowej znaku oraz uznania za rzeczywiste używanie znaku w przypadku braku oferowania i wprowadzania do obrotu towarów i usług w Polsce.

Ciekawą kwestią jest używanie znaku towarowego na wodach terytorialnych danego kraju, które wchodzą w skład terytorium państwa i stanowią jego integralną część[515]. Wydaje się, że używanie znaku na ich terytorium powinno zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku. Orzecznictwo brytyjskie przynosi jednak inne rozwiązanie. Tej kwestii dotyczyła sprawa używania znaku towarowego na statku, który przybijał do portu skąd zabierał pasażerów w podróż morską. Sąd brytyjski orzekł, że używanie znaku towarowego na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii nie stanowi rzeczywistego używania znaku. Sytuacja mogłaby zostać oceniona inaczej w przypadku cumowania statku w porcie. Jednak i w tym przypadku pojawiła się kwestia oceny używania znaku w zależności od czasu trwania postoju[516]. Niezależnie od powyższego orzeczenia wydaje

[513] Zob. M. Trzebiatowski, Orzecznictwo wspólnotowe*..., op. cit.,* s. 73 i powołana tam decyzja UPRP z 11.01.2006, Sp. 131/01 w sprawie Sacher.
[514] Wyrok SUE z dnia 13.07.2022, Standard International Management LLC vs. EUIPO, T-768/20, ECLI:EU:T:2022:458.
[515] Territorial Sea Act 1987 (1987 c.49); art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022.457 t.j. z dnia 24.02.2022).
[516] Eddie Rockets (Ireland) Ltd vs. Johnny Rockets Licensing Corporation [2017] FSR 9.

się, że jeśli znak używany byłby na wodach terytorialnych w taki sposób, że docierałby do konsumentów w danym kraju, a samo używanie dążyłoby do utrzymania lub wykreowania pozycji na rynku, mogłoby to stanowić o rzeczywistym używaniu znaku. Używanie takie miałoby charakter regionalny i związane byłoby tylko z terytorium, do którego przynależą określone wody terytorialne. Co więcej, biorąc pod uwagę brak zasady *de minimis*, używanie takie może zostać uznane za rzeczywiste.

W przypadku używania na terytorium danego państwa pojawia się często zagadnienie dotyczące używania znaku w Internecie. Zagadnienie to było już przedmiotem wcześniejszych uwag. W tym miejscu należy tylko przypomnieć, że przy ocenie, czy znak towarowy używany w Internecie jest rzeczywiście używany na terenie danego kraju, należy ustalić, czy towary i usługi nim oznaczane są dostępne dla konsumentów w tych państwach. Uprawniony do znaku powinien prowadzić w danym kraju działalność handlową dotyczącą danych towarów i usług lub powinien podjąć kroki w celu rozpoczęcia takiej działalności. Zgodnie z orzecznictwem unijnym pomocną wskazówką będzie zarejestrowanie domeny w systemie krajowym[517], choć – jak wskazuje się w polskiej literaturze – nie można tego traktować jako czynnika decydującego[518]. Nie bez znaczenia jest umieszczenie oferty i informacji zamieszczone na stronie w języku urzędowym danego państwa, tj. polskiego w przypadku Polski i angielskiego w przypadku Wielkiej Brytanii. Na skierowanie strony do krajowych konsumentów może wskazywać również wymienienie adresów kontaktowych znajdujących się na terenie danego kraju[519], jak również podanie cen w krajowej walucie[520]. W jednym z brytyjskich orzeczeń podkreślono, że ważne jest, czy konsument odbiera treści i ofertę zawarte na stronie jako skierowane do niego[521]. Nie ma znaczenia miejsce siedziby uprawnionego ze znaku. Może się ona znajdować poza państwem ochrony, choć w literaturze polskiej pojawia się odmienne stanowisko, z którym *nota bene* nie można się zgodzić[522]. Sama rejestracja domeny internetowej i jej dostępność nie świadczą o używaniu znaku. Odmienne stanowisko prowadziłoby bowiem do wniosku, że samo stworzenie i uruchomienie strony internetowej, która jest dostępna globalnie,

[517] Wyrok TS z dnia 12 lipca 2011, L'Oréal SA i inni vs. eBay International AG i inni, C-324/09 (L'Oréal C-324/09), ECLI:EU:C:2011:474, pkt 66.
[518] R. Chmura, W. Włodarczyk, *Bezprawne używanie…, op. cit.,* s. 106; A. Kobylańska, *Ochrona znaków towarowych w Internecie*, Warszawa 2005, s. 98; J. Ożegalska-Trybalska, *Adresy internetowe…, op. cit.,* s. 141.
[519] L'Oréal SA C-324/09, pkt 65.
[520] Yell Ltd vs. Giboin [2011] EWPCC 9.
[521] Richard Derlove vs. Shaun Combs [2007] EWHC 375.
[522] M. Trzebiatowski, *Orzecznictwo wspólnotowe…, op. cit.,* s. 73.

mogłoby stanowić dowód rzeczywistego używania w wielu państwach bez konieczności jakichkolwiek działań dążących do wykreowania lub utrzymania rynku[523]. Najważniejszą kwestią jest dążenie do wykreowania lub utrzymania pozycji na rynku, dotarcie do konsumentów oraz sprzedaż towarów i usług ze znakiem do konsumentów z danego państwa za pośrednictwem strony internetowej[524].

Powyższe potwierdza, że zasada terytorialności względem znaków krajowych oznacza konieczność używania znaku na terytorium danego państwa, w którym znak został zarejestrowany. Nie obowiązuje w tym względzie zasada *de minimis* i nie jest wymagane używanie znaku na terytorium całego kraju. Aby uznać używanie znaku w Internecie za używanie w danym kraju, musi zostać spełniony szereg przesłanek potwierdzających skierowanie towarów lub usług ze znakiem do konsumentów na danym terytorium.

4.3.3 Używanie w celach eksportu

Przy analizowaniu zagadnienia terytorialnego zakresu używania znaku należy odnieść się do używania znaku wyłączenie dla celów eksportu. Przeprowadzone powyżej rozważania dotyczące zasady terytorialności znaków doprowadziły do konkluzji, zgodnie z którą dla wykazania rzeczywistego używania konieczne jest używanie znaku na terytorium kraju, w którym znak został zarejestrowany. Jak wynika z przywołanych na początku tego podrozdziału przepisów unijnych i krajowych (art. 16 ust. 5 pkt b) Dyrektywy 2015/2436, art. 18 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2017/1001, art. 169 ust. 4 pkt 2 PWP oraz art. 46 ust. 2 TMAct1994), przewidują one jednak sytuację, w której za rzeczywiste używanie może zostać uznane umieszczani unijnego lub krajowego znaku na towarach lub na ich opakowaniach odpowiednio w Unii lub w kraju rejestracji znaku, wyłącznie w celu ich wywozu[525]. Regulację tę należy uznać za wyjątkową, gdyż zapewnia ona ochronę przedsiębiorcom wytwarzającym towary w jednym państwie i wprowadzającym je do obrotu w innym, przez co znak nie pojawia się na rynku, gdzie został zarejestrowany. Nie jest tym samym możliwe wykreowanie pozycji rynkowej oraz pełnienie przez znak funkcji odróżniającej. Jej *ratio legis* to ochrona podmiotów, które

[523] Platiunum Trade Mark O/133/01 (15.03.2001), [35]; DeLorena Motor Co., O/317/16 (4.07.2016).
[524] Agros Ltd vs. Agros System Inc [2007] EWHC 231; Euromarket Designs vs. Peters [2000] ETMR 1025; wyrok L'Oréal SA C-324/09, pkt 61-64; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1014-1115.
[525] W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property…, op. cit.,* s. 749.

produkują głównie na eksport i w przypadku braku omawianego wyjątku narażone byłyby na wygaszenie znaku z powodu nieużywania[526].

Co do zasady rzeczywiste używanie powinno polegać na dostarczaniu towarów lub usług konsumentom na terytorium, na którym znak jest chroniony[527]. Jednak omawiana regulacja pozwala na odstępstwo od tej reguły, jeżeli znak jest nakładany na tym obszarze, a same towary są przeznaczone do wywozu poza terytorium ochrony. Mimo że towary nie są w omawianym przypadku dostępne dla konsumentów w danym kraju lub na rynkach Unii Europejskiej, to takie używanie uznaje się za mające znaczenie przy ocenie rzeczywistego używania. Określana jest czasami jako przywilej eksportowy w kontekście rzeczywistego używania, co wydaje się być uzasadnione w świetle odmiennej praktyki w sprawach dotyczących naruszeń w tranzycie[528].

Warunkiem rzeczywistego używania dla celów eksportu jest to, aby znak towarowy był nakładany na towary na terytorium państwa, gdzie znak jest chroniony. Towary mogą być eksportowane do niezależnych podmiotów za granicą, choć w brytyjskim orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że również eksport towarów ze znakiem do zagranicznych spółek zależnych może stanowić rzeczywiste używanie[529]. Mimo iż takie podejście mogłoby zostać uznane za wyjątek od wymogu zewnętrznego używania[530], to wydaje się ono słuszne z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku konieczności dokonywania eksportu na rzecz osoby trzeciej mogą pojawić się utrudnienia i większe koszty dla uprawnionego związane z eksportem, których nie byłoby w przypadku eksportu na rzecz spółki z grupy. Każdy taki przypadek powinien podlegać indywidualnej i wnikliwej ocenie.

Przy eksporcie nie jest konieczne dotarcie towarów do konsumentów w państwie pochodzenia. Towary jednak powinny trafić do odbiorców w państwie przeznaczenia, przy czym eksport może nastąpić do jednego podmiotu gospodarczego, który może być pośrednikiem, na potrzeby sprzedaży konsumentowi końcowemu w tym państwie. W polskiej literaturze podkreśla się, że w celu potwierdzenia rzeczywistego używania będącego następstwem eksportu towary muszą trafić do odbiorców za granicą. Brak tego wymogu mógłby prowadzić do pozornego używania znaku i uznania za rzeczywiste

[526] Podobnie A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 488.
[527] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 891; P.A. Harris, J.M Vleck, [w:] *Genuine Use…, op. cit.*, 457; K. Błach-Morysińska, B. Krakowiak, [w:] *Genuine Use…, op. cit.*, s. 330; Richard Derlove vs. Shaun Combs [2007] EWHC 375; Louis Giboin and Ors [2011] EWPCC 9.
[528] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 464.
[529] Imaginarium Trade Mark [2004] RPC (30) 594.
[530] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1089.

używania sytuacji, w której eksportowany towar ze znakiem nie byłby wprowadzany do obrotu w kraju przeznaczenia[531]. Nie wydaje się, żeby był w takim przypadku wymagany dowód, iż produkty dotarły do konsumenta w państwie przywozu[532].

Odmiennie przedstawia się używanie znaku na towarach w tranzycie, to jest w transporcie towarów wytworzonych zgodnie z prawem w jednym z państw członkowskich do państwa niebędącego państwem członkowskim przez terytorium jednego lub większej liczby państw członkowskich. W takim przypadku towar nie jest dostępny dla konsumentów państw, przez które przebiega transport. Tranzyt nie obejmuje wprowadzania towarów do obrotu. Nie może zatem stanowić rzeczywistego używania znaku na tym terytorium[533].

Przeprowadzona analiza wskazuje, że unijne, brytyjskie i polskie przepisy dopuszczają uznanie za rzeczywiste używanie znaku umieszczenia znaku na towarach lub opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu. W takim przypadku wystarczające jest nałożenie znaku na terytorium ochrony. Znak nie musi być dostępny dla konsumentów w kraju ochrony. Konieczne jednak jest dotarcie znaku do odbiorców w kraju przeznaczenia, przy czym nie muszą to być konsumenci końcowi i może to być spółka należąca do grupy kapitałowej uprawnionego ze znaku. Tranzyt przez terytorium państwa członkowskiego nie może stanowić rzeczywistego używania znaku na tym terytorium.

4.4 Używana postać znaku towarowego

Kolejnym zagadnieniem znaczącym dla oceny rzeczywistego używania znaku jest używana postać znaku. Jest to szczególny problem o dużym znaczeniu praktycznym. Zgodnie z art. 5.C.2 Konwencji dopuszczalne jest używanie znaku w postaci różniącej się w części od postaci znaku zarejestrowanego, ale nie zmieniającej jego znamion odróżniających. Używanie takie będzie wypełnieniem obowiązku używania i nie będzie mogło prowadzić do stwierdzenia wygaśnięcia znaku. Regulacja ta została dodana podczas konferencji rewizyjnej w Londynie w 1934 roku. Zgodnie z treścią protokołu

[531] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 234-235.
[532] Wyrok SUE z dnia 4.06.2015, Stayer Ibérica, SA vs. OHIM, T-254/13 (Stayer), ECLI:EU:T:2015:362, pkt 57-61; Le Mer Technology C-259/02; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., pkt 3-713, Westlaw online 5th Ed.; M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* 2017, s. 992.
[533] Wyrok SUE z dnia 9.12.2015, Comercializadora Eloro, SA vs. OHIM, T-354/14 (Zumex), ECLI:EU:T:2015:947, pkt 62.

z tej konferencji zmiana regulacji wynikała z konieczności dostosowania prawa do warunków gospodarczych[534].

Przepis ten pozwala na dostosowanie treści znaku do warunków danego rynku, np. na używanie tłumaczenia znaku słownego (lub słownej część znaku słowno-graficznego) na język używany w danym kraju czy transliterację znaku. Jeśli zmiany nie wpływają na znamiona odróżniające znaku, używanie znaku w zmienionej postaci powinno zostać uznane za jego używanie[535]. W literaturze przyjmuje się, że wprowadzone zmiany powinny być oceniane z punktu praktyki obrotu i tylko modyfikacja elementów powszechnie zmienianych, do których przyzwyczaili się odbiorcy, może zostać uznana za dopuszczalną[536]. Podnosi się, że to odbiorca znaku powinien ocenić, czy znak zarejestrowany i używana forma znaku to cały czas jeden i ten sam znak oraz czy dodatkowe elementy znaku używanego w jego ocenie nie zmieniają odróżniającego charakteru używanemu oznaczeniu[537]. Zwraca się uwagę, że w przypadku zmian nie chodzi o identyczność czy też zgodność zarejestrowanej i używanej formy znaku, ale o zbieżność podstawowych elementów, które pozwalają na pełnienie przez znak funkcji oznaczenia pochodzenia. Decydujące jest, czy w zmodyfikowanej formie znaku jego elementy odróżniające nadal pełnią swoją funkcję i pozwalają na identyfikację znaku w obrocie[538].

W doktrynie zwraca się uwagę na terminologię stosowaną przez Konwencję paryską –„*brak zmiany znamion odróżniających*" – oraz terminologię stosowaną w prawie wewnętrznym państw związkowych, jak np. „*brak wpływu na całościowe wrażenie lub tożsamości znaku*" czy „*brak zmiany odróżniającego charakteru*". Podnosi się, że wszystkie te pojęcia powinny być rozumiane tożsamo, a zmiany wynikają z konieczności dopasowania i doprecyzowania do danego systemu terminologii prawnej poszczególnych państw[539]. Jest to stanowisko przełomowe i ważne, ponieważ jeszcze wiele lat po jego wprowadzeniu duża liczba państw nie miała w swoich porządkach prawnych takich regulacji[540].

---

[534] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.*, s. 64; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit. 2004*, s. 120 i n. i cytowane tam orzecznictwo.
[535] Tak: A. Adamczak, M. Gędłek, [w:] *Konwencja Paryska…, op. cit.,* s. 154.
[536] Zob. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit. 2004,* s. 119 i n. i cytowana tam literatura.
[537] *Ibidem,* s. 124 i n. oraz cytowana tam literatura i orzecznictwo.
[538] *Ibidem,* s. 126 i n. oraz cytowana tam literatura i orzecznictwo.
[539] *Ibidem,* s. 122 i n. oraz cytowana tam literatura i orzecznictwo.
[540] Na temat znaczenia regulacji, w szczególności dla państw nieposiadających odpowiedniej regulacji w swoich ustawodawstwach oraz rożnego brzmienia tej normy konwencyjnej w różnych państwach, zob. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 268-276.

Odpowiednich przepisów nie znajdujemy w TRIPS. Jednak poprzez inkorporowanie materialnoprawnych zasad Konwencji paryskiej, państwa członkowskie są zobowiązane zastosować się do omówionych powyżej wymogów art. 5.C.2 Konwencji[541].

Również przepisy unijne przewidują możliwość uznania za rzeczywiste używanie znaku w zmienionej postaci. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 16 ust. 5 lit. a) Dyrektywy 2015/2436 przyjmuje się, że za używanie znaku towarowego uważa się używanie znaku w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany. I to bez względu na to, czy uprawniony ze znaku ma zarejestrowany na swoją rzecz znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany. Regulacja ta jest tożsama z normą konwencyjną. Zgodnie z punktem (41) preambuły Dyrektywy 2015/2436 państwa członkowskie związane są Konwencją paryską i porozumieniem TRIPS, a dyrektywa jest w pełni zgodna z postanowieniami konwencji i porozumienia. Powyższe potwierdza pełną zgodność prawa unijnego z ww. międzynarodowymi aktami prawnymi, w tym również w zakresie używania znaku.

Wielka Brytania wprowadziła możliwość zmiany postaci znaku już w TMAct1938 i była państwem unijnym, które najwcześniej uwzględniło tę zasadę w swoim systemie prawnym. Znak odmienny, jeśli nie naruszał tożsamości znaku zarejestrowanego, określano jako znak o postaci alternatywnej. Obecne prawo brytyjskie jest identyczne z prawem unijnym w tym zakresie.

Z kolei polski system prawny przed wejściem w życie PWP nie normował możliwości używania znaku towarowego w formie odmiennej od zarejestrowanej. W literaturze przyjmowano, że wprawdzie znak powinien być używany w formie w jakiej został wpisany do rejestru, jednak nieznaczne zmiany, niedostrzegalne przez konsumenta, są bez znaczenia z punktu widzenia zachowania prawa[542]. Aktualnie zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 PWP ustawa prawo własności przemysłowej dopuszcza możliwość używania znaku w postaci różniącej się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego. Różnice mogą dotyczyć wyłącznie elementów, które nie zmieniają odróżniającego charakteru

[541] Art. 2 ust. 1 TRIPS; WIPO INTELLECTUAL…, *op. cit.*, p. 347; S. Ricketson, *The Paris convention…, op. cit.*, s. 356.
[542] R. Skubisz, *Nowa ustawa o znakach towarowych, „*PUG" 1985, nr 7, s. 183; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 99; U. Promińska, *Ustawa o znakach…, op. cit.,* s. 106.

danego znaku. Wprowadzenie powyższego rozwiązania było uważane za złagodzenie UZT w tym zakresie[543] i jest zgodne z regulacjami unijnymi.

4.4.1. Uwagi ogólne

Wymogi rynkowe skłaniają uprawnionych do znaków do dostosowania postaci znaku do aktualnych trendów marketingowych. Ciągłe nadążanie za gustami klientów i rozwijającą się technologią sprawia, że chcąc utrzymać atrakcyjność znaku, uprawnieni zmuszeni są wprowadzać w nim zmiany. Jako przykład można podać powszechne zjawisko jakim jest digitalizacja oraz przenoszenie znaków towarowych na coraz to mniejsze medium, jak np. ekran telefonu komórkowego. Dla zapewnienia czytelności znaku wymagane jest w takim przypadku uproszczenie znaku i sprowadzenie go do formy, która jest czytelna i w łatwy sposób odbierana przez konsumentów. Wymogi te wpłynęły również na takie ukształtowanie prawa, aby dla ochrony modyfikacji znaku nie była wymagana odrębna rejestracja. Z tego względu rzeczywiste używanie nie wymaga, aby znak był używany w identycznej formie w jakiej został zarejestrowany. Prawo dopuszcza zatem używanie znaku towarowego w zmienionej formie, jednak pod warunkiem, że modyfikacja znaku nie zmienia jego charakteru odróżniającego.

Regulacje dopuszczające używanie znaku w formie zmodyfikowanej względem formy zarejestrowanej świadczą o tym, że związanie postacią zarejestrowanego znaku nie ma w aspekcie używania tak dużego znaczenia, jak związanie wskazaną w rejestracji listą towarów i usług[544]. Podkreślić jednocześnie należy, że używanie znaku towarowego różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, stanowi wyjątek od reguły i w razie wątpliwości należy stosować względem niego wykładnię zawężającą[545].

W literaturze podnosi się, że używanie znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej może być podstawą do żądania zaprzestania naruszenia praw do znaku przez osobę trzecią[546]. Z powyższego wyprowadza się wniosek, że odmienna postać znaku zachowuje odróżniający charakter zarejestrowanej postaci znaku, co nie oznacza, że odmienna postać jest podobna do postaci zarejestrowanej w stopniu mogącym

[543] E. Wojcieszko-Głuszko, *Ustanie prawa…, op. cit.,* s. 291.
[544] Tak M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.*, s. 882; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium…, op. cit.*, s. 13; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz…, op. cit.*, s. 56.
[545] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 882; J. Sitko, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, op. cit.*, art. 169;
[546] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.*, s. 77; M. Trzebiatowski, [w:] *System prawa prywatnego. Tom 14B…, op. cit. 2017*, s. 982.

wprowadzać w błąd co do pochodzenia. Jest tak dlatego, że zazwyczaj zmiana charakteru odróżniającego następuje wcześniej niż zmiany świadczące o braku możliwości wprowadzenia w błąd[547].

Dla uznania rzeczywistego używania należy wykazać używanie znaku w postaci różniącej się pod względem poszczególnych elementów, które jednak nie zmieniają odróżniającego charakteru tego znaku w postaci w jakiej został on zarejestrowany[548]. Zgodnie z doktryną i orzecznictwem zarejestrowany znak towarowy i używany znak towarowy będą podlegały ocenie na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej[549]. Wynik oceny będzie zależny od wielu czynników, na przykład od typu znaku towarowego (słowny czy graficzny). Wpływ na ocenę będzie miało to, jak znak jest odbierany przez konsumenta, czy w formie słownej, graficznej, czy też koncepcyjnej. Znaczenie będzie miała również sytuacja na rynku, na którym znak jest używany[550]. Wskazać należy, że w niektórych sektorach przemysłu (np. odzież lub napoje) tolerancja na zmianę znaku towarowego (np. kolorów, dodawanie elementów itp.) jest wyższa niż w innych obszarach. Należy to wziąć pod uwagę oceniając wpływ modyfikacji znaku towarowego na jego odróżniający charakter. Pomocna przy dokonaniu oceny może być *Wspólna Praktyka CP8: Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany*[551].

Poniżej zostaną omówione ogólne zasady oceny zmian wprowadzonych w znaku towarowym, a następnie ocena znaków z dodanymi elementami, pomijanie elementów znaku, inne najczęściej występujące w praktyce zmiany, jak i symultaniczne używanie zarejestrowanych znaków towarowych. Zmiany te zostaną przedstawione z punktu widzenia słownych, słowno-graficznych i graficznych znaków towarowych. Pozostałe formy znaków, jako rzadko występujące w rejestrach, pozostają poza ramami

---

[547] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 883; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 299.

[548] Wyrok SUE z dnia 9.07.2003, Laboratorios RTB vs. OHIM, T-156/01 (GIORGIO AIRE), Rec. str. II-2789, pkt 44; Bus Online Bus T-135/04, pkt 31.

[549] Wyrok TS z 11.10.2017, EUIPO vs. Cactus SA, C-501/15 P (Cactus), ECLI:EU:C:2017:750, pkt 70; Bud and Budweiser Budbrau [2003] RPC 25; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1082; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in. *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 478.

[550] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1082.

[551] Praktyka została opublikowana po ponad 2 latach pracy grupy roboczej złożonej z przedstawicieli EUIPO, urzędów własności intelektualnej państw członkowskich oraz przedstawicieli stowarzyszeń praktyków własności przemysłowej i intelektualnej. Wspólna Praktyka CP8 obowiązuje od dnia 15.01.2021 r. dla postępowań wszczętych po tym dniu. Autorka brała aktywny udział w pracach grupy roboczej oraz w sesjach plenarnych dotyczących CP8. Tekst Wspólnej Praktyki dostępny na: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/PL_CP8%20Common%20Communication%20Final.pdf, dostęp na dzień 22.10.2022.

prowadzonych rozważań. Ze względu na zbieżność w ocenie oraz w podejściu do zagadnienia używania znaku towarowego w formie odmiennej od zarejestrowanej, dalsze uwagi mają charakter ogólny i obejmują wszystkie badane regulacje dotyczące dopuszczalnych zmian w znakach towarowych.

4.4.2 Ogólne zasady oceny

Jak wskazano powyżej, uprawniony ze znaku może modyfikować znak i nadal korzystać z praw wynikających z jego rejestracji. Kluczową kwestią przy ocenie, czy zmieniona postać znaku może być uważana za rzeczywiste jego używanie, jest brak zmiany charakteru odróżniającego znaku. Każdorazowo należy zatem zbadać, czy zmieniona postać znaku, w jakiej jest używany, zawiera różnice, które wpływają na odróżniający charakter względem znaku zarejestrowanego[552]. Ocena ta powinna być dokonywana indywidualnie dla każdego przypadku. Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie, modyfikacje znaku nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej, jako odróżniającej całości. Ponadto zmieniona postać znaku wykorzystywana w obrocie może różnić się od postaci w jakiej znak został zarejestrowany jedynie nieznacznie, tak że można uznać, iż te dwa oznaczenia są co do zasady równoważne[553]. Jednak w praktyce nie jest to zawsze jasne i oczywiste.

Problematyczna i zarazem pozostawiająca szerokie pole interpretacji pozostaje kwestia, czy używanie danej modyfikacji znaku to jeszcze używanie zarejestrowanego znaku, czy używany znak stracił na tyle odróżniający charakter względem postaci zarejestrowanej, że należy go już uznać za nowy znak. Warunkiem wypełnienia obowiązku używania znaku w zmodyfikowanej wersji, jest bowiem uznanie znaku zarejestrowanego i znaku używanego za jeden znak (oceny dokonuje się na podstawie porównania obu oznaczeń). Tak w orzecznictwie, jak i w doktrynie, podkreśla się, że ważne jest ustalenie, które z elementów znaku mają dominujący i odróżniający charakter

[552] Wyrok z dnia 24.11.2005, w sprawie T-135/04 (Online Bus) EU:T:2005:419, pkt 33.
[553] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 464; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in. *Intellectual property…, op. cit.,* s. 1082; U. Promińska, *Prawo własności…, op. cit.,* s. 244 i 247; M. Du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Omówienie,* [w:] *Prawo handlowe, Tytuł III, Dział I, 1*, Warszawa, 2003; wyroki SUE z dnia: 23.02.2006, Il Ponte Finanziaria SpA vs. OHIM, T-194/03 (Bainbridge) EU:T:2006:65, § 50; 8.12.2005, Castellblanch vs. OHIM, T-29/04 (CRISTAL CASTELLBLANCH), EU:T:2005:438, pkt 30; 24.05.2012, TMS Trademark Schutzrechtsverwertungsgesellschaft vs. OHIM, T-152/11(MAD), EU:T:2012:263, pkt 15; wyrok TS z dnia 18 lipca 2013, Specsavers International Healthcare Ltd i in. vs. Asda Stores Ltd, C-252/12 (Specsavers) EU:C:2013:497, § 29; Bainbrige T-194-03, pkt 50; wyrok NSA z dnia 16.03.2006, II GSK 70/06 (NAOMI).

oraz jakie jest ich wzajemne oddziaływanie na siebie[554]. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować różnice pomiędzy znakiem zarejestrowanym i znakiem używanym, a następnie ocenić, czy zmiany te wpływają na charakter odróżniający znaku zarejestrowanego[555].

Zgodnie z orzecznictwem unijnym przy ocenie modyfikacji znaku pamiętać należy, że chroniona jest podstawowa dla znaku funkcja odróżniająca[556]. Konieczne jest zatem ustalenie, czy mimo wprowadzonych zmian znak nadal gwarantuje konsumentom, że towary pochodzą od uprawnionego i pozwala na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw[557]. Odwołanie do funkcji pochodzenia wskazuje, że znak powinien być traktowany jako narzędzie wykorzystywane przez uprawnionego w obrocie do zdobycia lub utrzymania rynku. Stąd ważna jest ocena zmian wprowadzonych w znaku z komercyjnego punktu widzenia.

Istotne jest, aby ocena uwzględniała sposób odbioru znaku przez konsumenta oraz warunki występujące na danym rynku. W doktrynie brytyjskiej podkreśla się, że analiza powinna zostać przeprowadzona na właściwym poziomie ogólności, gdyż zbyt szczegółowe badanie może prowadzić do nieprawidłowej odpowiedzi. Chodzi w tym przypadku o wrażenie (*impression*) jakie znak wywiera na konsumencie bez analizy znaków[558]. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że konsument nie ma w pamięci znaku w formie, w jakiej został zarejestrowany, a jedynie jego nieidealny obraz, tak przeprowadzona analiza może doprowadzić do błędnych wniosków. Jak wskazano powyżej, unijna ocena powinna opierać się na porównaniu zarejestrowanej formy znaku do formy używanej znaku.

Z połączenia brytyjskiego i unijnego podejścia prawidłowe wydaje się porównanie oznaczenia używanego do zarejestrowanego znaku, bez konieczności przeprowadzenia drobiazgowej analizy, a jedynie odniesienie się do elementów odróżniających znaku zarejestrowanego.

---

[554] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 477; Bud and Budweiser Budbrau [2003] RPC 25.
[555] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.*, s. 685; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1082; Budviser Budvar Trade Mark [2003] RPC 25.
[556] Anheuser-Busch C-245/02, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok TS z dnia 18.04.2013, Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss & Co., C-12/12, pkt 26.
[557] Podobnie wyroki TS: z dnia 29.04.2004 r., Procter & Gamble vs. OHIM w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01, pkt 32; z dnia 8.05.2008, Eurohypo vs. OHIM, C-304/06 P, pkt 66; z dnia 12.07.2012, Smart Technologies vs. OHIM, C-311/11 P, pkt 23.
[558] Zob. J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 477; Elle Trade Mark [1997] FSR 529.

Jak już zauważono, przeprowadzając badanie, należy ustalić odróżniające i dominujące elementy znaku zarejestrowanego[559] oraz ich siłę odróżniającą, gdyż tylko takie elementy będą mogły mieć wpływ na zmianę charakteru odróżniającego znaku. Ocena w tym zakresie powinna być przeprowadzana na podstawie samoistnych cech każdego z tych elementów oraz względnej pozycji poszczególnych składników w konfiguracji jaka występuje w tym znaku. Jak podkreśla się w orzecznictwie unijnym, należy wziąć pod uwagę w szczególności cechy charakterystyczne każdego z tych elementów poprzez porównanie ich między sobą i uwzględnić ich położenie w kompozycji znaku[560]. Badanie takie powinno zostać również przeprowadzone względem znaku używanego i dodanych do niego elementów[561], z uwzględnieniem rodzaju oznaczenia.

Powszechne jest stanowisko, że w znakach słowno-graficznych, w których element słowny jest postrzegany jako element dominujący, zmiana grafiki może mieć niewielki wpływ na charakter odróżniający znaku[562]. Jako przykład można wskazać sprawę, w której znak towarowy został zarejestrowany jako znak słowno-graficzny składający się z jednego elementu słownego „victoria", napisanego lekko stylizowaną

czcionką w kolorze czarnym . Znak ten był używany w formach,

w których słowo „victoria" występowało obok elementu graficznego

,

lub było napisane w kolorze

lub umieszczone

[559] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.*, s. 686.
[560] Wyrok SUE z dnia 23.10.2002, Concord vs. OHMI, T 6/01 (MATRATZEN), ECLI:EU:T:2002:261, pkt 33–35; wyrok z dnia 15.07.2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG vs. OHIM, T-215/13 (LAMBDA (λ)), UE:T:2015:518, pkt 28; Online Bus T-135/04, pkt 36, 40.
[561] Wyrok z dnia 10.06.2010, Atlas Transport GmbH vs. OHIM, T-482/08 (Atlas Transport) EU:T:2010:229, pkt 31.
[562] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1083; Ansheur-Bush vs. Bedejovicky Budvar [2003] RPC 25; wyroki SUE z dnia: 17.02.2011, J&F Participações SA vs. OHIM, T-324/09, ECLI:EU:T:2011:47, pkt 36; 7.09.2016, Victor International GmbH vs. OHIM, T-204/14, ECLI:EU:T:2016:448, pkt 23-42.

w okręgu i towarzyszyły mu inne elementy graficzne i słowne

. Sąd uznał, że elementem odróżniającym znaku jest element słowny „victoria", przy czym lekko stylizowany charakter liter tego słowa nie jest w tym przypadku wystarczająco odróżniający, aby można było go uwzględnić. Dodatkowy element graficzny V, okrąg oraz dodatkowe elementy mają charakter czysto dekoracyjny, to samo dotyczy zmiany koloru. Element słowny znaku wyróżniał się na tle użytej kombinacji kolorów, a ich układ i orientacja w obrębie oznaczenia oraz kontrast pozostawały wierne zarejestrowanemu znakowi towarowemu. Stąd dodane elementy graficzne w znaku z dominującym elementem słownym nie mają wpływu na charakter odróżniający znaku[563].

Istnieje współzależność między siłą odróżniającego znaku a skutkami zmian. Dlatego też należy uwzględnić samoistne cechy, a w szczególności większy lub mniejszy stopień charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego, który jest używany wyłącznie jako część złożonego znaku towarowego lub łącznie z innym znakiem towarowym. Powszechnie przyjmuje się, że zmiany mogą mieć mniejszy wpływ na znaki o dużej zdolności odróżniającej niż na znaki o słabej zdolności odróżniającej, a dodawanie elementów do znaku lub pomijanie elementów znaku z większym prawdopodobieństwem wpłynie na odróżniający charakter znaków o słabej zdolności odróżniającej[564]. Jednak należy podkreślić, że dodanie lub pominięcie w znaku o niskiej zdolności odróżniającej elementu pozbawionego charakteru odróżniającego nie może prowadzić do zmiany charakteru tego znaku. W przeciwnym wypadku oznaczałoby to praktycznie uniemożliwienie uprawnionym do znaków o słabej zdolności odróżniającej dostosowania ich zarejestrowanej postaci do obowiązujących trendów, aby stały się one bardziej nowoczesne[565].

[563] Wyrok SPI 7.09.2016, Victor International GmbH vs. OHIM, T-204/14, ECLI:EU:T:2016:448, pkt 23-42.
[564] Wyroki SUE z dnia: 13.09.2016, hyphen GmbH vs. OHIM, T-146/15 (DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, pkt 29; 24.09.2015, Klement vs. OHIM, T-211/14 (SHAPE OF AN OVEN), ECLI:EU:T:2015:688, pkt 27-42; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1083; A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 429.
[565] Wyrok SUE z dnia 13.09.2016, hyphen GmbH vs. OHIM, T-146/15 (DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, pkt 52.

Powyższe dobrze odzwierciedla orzeczenie SUE dotyczące graficznego znaku towarowego , który używany był w następujących postaciach: , oraz . Sąd uznał, że dodany element w postaci okręgu, jako podstawowa figura geometryczna i jeden z najprostszych i najbardziej powszechnych kształtów, pozbawiony jest charakteru odróżniającego, wobec czego w kompozycji zarejestrowanego znaku towarowego w ogóle nie posiada charakteru odróżniającego i dominującego. Również wykorzystanie w oznaczeniu koloru niebieskiego nie jest szczególnie oryginalne, tak więc kolor ten nie jest ani odróżniający, ani dominujący i także nie pozwala stwierdzić, że znak towarowy w zarejestrowanej postaci uległ z tego względu zmianie. Odnośnie dodatkowego elementu słownego „hyphen c" Sąd zauważył, że jest to wykorzystywanie kilku oznaczeń jednocześnie, co na rynku odzieżowym, na którym używany był znak, jest powszechną praktyką, więc nie wpływa na charakter odróżniający znaku. Biorąc powyższe pod uwagę, orzekł, że odróżniający i dominujący aspekt używanego oznaczenia tkwi w kształcie wynikającym z zarejestrowanego znaku towarowego, ponieważ okrąg i kolor niebieski są całkowicie pozbawione charakteru odróżniającego, a ze względu na praktykę obowiązującą na rynku, na którym znak jest wykorzystywany, konsumenci kierować będą swoją uwagę równocześnie na element graficzny i słowny. Zarówno znak, jak i jego używane formy czerpią charakter odróżniający z zarejestrowanego kształtu, w związku z czym konsument wciąż będzie postrzegał element graficzny jako wskazanie pochodzenia handlowego[566].

Co do zasady renoma nie ma wpływu na ocenę rzeczywistego używania znaku[567]. W polskim orzecznictwie wyraźnie podnosi się brak zezwolenia na różnicowanie sytuacji znaków towarowych renomowanych w stosunku do znaków nierenomowanych. Bez znaczenia pozostaje, czy wniosek dotyczy wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy renomowany. Zaznaczono, że renoma znaku nie jest ustawową przesłanką

[566] Wyrok SUE z dnia 13.09.2016, hyphen GmbH vs. OHIM, T-146/15 (DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469.
[567] Wyrok SUE z dnia 16.06.2015, Polytetra GmbH vs. OHIM, T-660/11 (POLYTETRAFLON), ECLI:EU:T:2015:387, pkt 90; A. Antonowicz-Zahorska, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 101.

uniemożliwiającą zastosowanie stwierdzenia wygaśnięcia znaku ze względu na nieużywanie[568]. Jednak nie sposób nie zauważyć, że rozpoznawalność i renoma mogą mieć wpływ na ocenę wprowadzanych zmian. Jeżeli cechy te są skorelowane z siłą odróżniającego charakteru znaku, zmiany będą miały mniejszy wpływ na znaki towarowe o silnym charakterze odróżniającym. Dodawanie elementów do znaku lub pomijanie ich w większym stopniu wpłynie na charakter odróżniający znaków o ograniczonym charakterze odróżniającym.

Orzecznictwo unijne wskazuje, że nieistotne różnice między używanym oznaczeniem a zarejestrowanym znakiem nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku towarowego[569]. Co do znaczenia nieostrego pojęcia „nieistotności" zmian wypowiadała się tak doktryna, jak i judykatura, i uznano, że nieistotna różnica to taka, którą rozsądny konsument dostrzeże dopiero po zbadaniu obu znaków jednocześnie. Kwestię nieistotności danego elementu interpretuje się w zależności od stopnia złożoności porównywanych oznaczeń. Zwykle nieznaczne różnice dotyczą elementów bardzo małych lub mało widocznych w złożonym znaku. Takie różnice nie mogą być łatwo zauważalne. Mając na uwadze, że przeciętny konsument zwykle nie oddaje się analitycznemu badaniu znaku towarowego, ale postrzega go w całości, przyjmuje się, że nie zauważy takich różnic[570].

Przykładem może być sprawa dotycząca rejestracji znaku trójwymiarowego w postaci opakowania

. Elementami odróżniającymi zarejestrowany znak towarowy od znaku używanego były: biały kolor w górnej części opakowania, stylizacja elementu „gullón" oraz litery „O" i cyfry „2" w elemencie „mini O2". Różnice pomiędzy znakiem zarejestrowanym a używanym znajdują się w poniższej tabeli:

[568] Wyrok NSA z dnia 11.09.2008, II GSK 138/07.
[569] Por. Wyrok TS z dnia 20.03.2000, LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA, C-291/00 (Arthur et Félicie), ECLI:EU:C:2003:169; wyroki SUE z dnia: 10.12.2015, Sony Computer Entertainment Europe Ltd vs. OHIM, T-690/14 (Vieta) EU:T:2015:950, pkt 31; 12.03.2014, Borrajo Canelo vs. OHIM, T-381/12 (Palma Mulata) EU:T:2014:119, pkt 26; Atlas Transport T-482/08, pkt 30; wyrok TS z dnia 29.02.2012, Certmedica International GmbH i Lehning entreprise SARL vs. OHIM, T-77/10 i T-78/10, L112 (L112), EU:T:2012:95.
[570] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1083; wyrok SUE 23.10.2017, Galletas Gullón, SA vs. OHIM, T-404/16, ECLI:EU:T:2017:745; Palma Mulata T-381/12.

Znak zarejestrowany	Znak używany

Sąd uznał wprowadzone zmiany za nieistotne, posiadające charakter ozdobny, nie wyróżniające się w żaden sposób oryginalnością i nie zmieniające charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego[571].

Powyższe orzeczenie potwierdza, że zmiany dotyczące elementów graficznych, które ze względu na swój rozmiar lub położenie nie są widoczne na pierwszy rzut oka, odgrywają drugorzędną rolę lub mają jedynie charakter dekoracyjny, nie powinny mieć wpływu na odróżniający charakter zarejestrowanego znaku towarowego i zazwyczaj będą traktowane jako zmiany nieistotne. Podobna uwaga dotyczy elementów, które są częścią złożonego znaku z wieloma innymi elementami (np. etykiety napojów, opakowania itp.), jak również niewielkich stylistycznych zmian, które mają charakter ozdobny. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że właściwy krąg odbiorców nie odnotuje zmian dotyczących takich elementów.

Jak wskazuje zarówno unijne, jak i polskie orzecznictwo, jeżeli znak towarowy jest utworzony lub składa się z kilku elementów i przynajmniej jeden z nich nie jest odróżniający, to wprowadzenie zmian do tych nieodróżniających elementów lub ich pominięcie nie wpływa na charakter odróżniający znaku towarowego jako całości[572]. Również dodanie do znaku elementów nieodróżniających, w tym opisowych, nie będzie zmieniało charakteru odróżniającego znaku[573]. *A contrario,* zmiana dotycząca elementów odróżniających znaku będzie w większości przypadków traktowana jako zmiana charakteru odróżniającego znaku. Zatem w przypadku znaku towarowego, który składa

[571] Wyrok SUE z dnia 23.10.2017, Galletas Gullón SA vs. EUIPO, T 404/16, ECLI:EU:T:2017:745.
[572] Wyroki TS z dnia: 21.01.2015, Sabores de Navarra vs. OHIM, T-46/13 (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), EU:T:2015:39, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo; 13.09.2016, hypen GmbH vs. OHIM, T-146/15, ECLI:EU:T:2016:469, pkt 30; wyrok WSA w Warszawie VI AS/Wa 1749/05 (Eska); wyrok NSA II GSK 173/06 z dnia 10.10.2006 (Eska).
[573] Wyrok SUE z dnia 23.09.2015, L'Oréal vs. OHIM, T-426/13 (Ainhoa) ECLI:EU:T:2015:669.

się z dominującego elementu słownego lub graficznego o silnym charakterze odróżniającym, zmiany dotyczące nieodróżniających elementów tego znaku nie będą miały wpływu na charakter odróżniający znaku zarejestrowanego[574].

4.4.3 Dodatkowe elementy znaku

Często zdarza się, że uprawnieni używając znaku dodają do formy zarejestrowanej znaku nowe elementy, które zgodnie z przywołanymi powyżej zasadami są na tyle odróżniające, iż dotychczasowego znaku towarowego nie można już postrzegać w sposób niezależny. Wpływają bowiem na charakter odróżniający oznaczania. Powstaje w ten sposób nowa całość, zmieniająca odbiór znaku, jak również jego przekaz koncepcyjny. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy dodany element zmienia znaczenie znaku słownego lub element graficzny na tyle dominuje, że ogólne wrażenie wywoływane przez znak jest zupełnie odmienne niż znaku zarejestrowanego. Najczęściej będzie to dotyczyć znaków o słabej zdolności odróżniającej lub w przypadku dodatkowych elementów, które będą miały wysoce odróżniający charakter. Ocenna może mieć również pozycja, sposób czy miejsce ich dodania.

Jako przykład może służyć orzeczenie SUE, w którym zarejestrowany słowny znak towarowy „NN" był używany w graficznej formie

. Sąd uznał, że oznaczenie słowne „núñez i navarro" było zawsze umieszczone poniżej okręgu zawierającego litery „nn" i zajmowało centralne miejsce. Ponadto element słowny „núñez i navarro" był znacznie większy niż znak słowny „nn", zarówno pod względem szerokości, jak i liczby znaków. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że litery „nn" będą postrzegane jako inicjały nazwisk „núñez" i „navarro". Jako nazwiska nie są one ogólnymi terminami odnoszącymi się do objętych rejestracją usług i dlatego mają zwykły charakter odróżniający. W tych okolicznościach dodanie elementu słownego „núñez i navarro" do wcześniejszego znaku towarowego zmienia jego charakter odróżniający[575].

[574] Online Bus T-135/04, pkt 35-41; wyrok SUE z 29.09.2011, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-415/09 (Fishbone), ECLI:EU:T:2011:550, pkt 63-64; Nirvana Trade Mark 0/262/06; OAO Alfa-Bank vs. alpha Bank AE [2011] EWHC 2021; wyroki WSA w Warszawie z dnia: 15.04.2004, II SA 1885/02 (Poznańska Gorzka); 02.02.11, VI SA/Wa 1794/10 (Eldena).
[575] Wyrok SUE z dnia 28.06.2017, Josel, SL vs. EUIPO, T 333/15, EU:T:2017:444, pkt 43-46.

W przypadku dodania elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub o słabym charakterze odróżniającym, znaki silne lub znaki o przeciętnym charakterze odróżniającym będą mniej podatne na zmianę wykluczającą uznanie ich za rzeczywiste używanie znaku. I tak na przykład SUE uznał, że dodanie elementów takich jak „*solutions and products*", „*plasticos Hidrosolubles s.l.*" oraz odwrócenie kolorów słowno-graficznego znaku towarowego nie zmienia charakteru odróżniającego znaku, gdyż elementy te nie mają charakteru odróżniającego[576]. Natomiast gdy znak ma niską zdolność odróżniającą, dodanie nawet słabo dystynktywnych elementów może zmienić całościowy charakter odróżniający.

4.4.4 Pomijanie elementów znaku

Rozwijająca się cyfryzacja i zmieniające się z tym przyzwyczajenia konsumentów sprawiają, że w ostatnich latach znaki towarowe są pozbawiane niektórych elementów i upraszczane. Coraz więcej konsumentów styka się ze znakami towarowymi w Internecie, który przeglądają na komputerach, tabletach czy telefonach komórkowych. Często wieloelementowy znak towarowy, aby był czytelny dla konsumenta nawet na małym ekranie telefonu komórkowego, musi ulec uproszczeniu, zwykle poprzez pomijanie poszczególnych jego elementów.

Co do zasady, znak jest odbierany jako całość. Jak wspomniano, konsument zazwyczaj nie analizuje poszczególnych jego elementów, jest on zapamiętywany jako

[576] Wyrok SUE z 29.4.2020, T-78/19, Lidl Stiftung v. EUIPO (Green cycles), EU:T:2020:166, pkt 68–69; podobnie wyroki SUE z: 24.5.2012, T-152/11, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft v. OHIM, EU:T:2012:263, pkt 41, 45; 16.4.2015, T-258/13, Matratzen Concord v. OHIM (Arktis), EU:T:2015:207, pkt 27.

jednolite oznaczanie. W świetle przywołanych powyżej zasad ogólnych, jeżeli w wyniku upraszczania znaku zostaną pominięte elementy odróżniające, to istnieje duże ryzyko, że wpłynie to na charakter odróżniający całego oznaczenia. Należy więc uznać, że tak dużego znaczenia nie będzie miało usunięcie tych elementów, które ze względu na rozmiar lub położenie nie zostaną zauważone przez konsumenta lub nawet jeśli zostaną zauważone, to nie będzie miało wpływu na charakter odróżniający znaku oraz jego postrzeganie przez konsumenta.

W przypadku pominięcia w znaku elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub o mało odróżniającym charakterze, co do zasady nie powinno mieć wpływu na jego charakter odróżniający. Tak na przykład pominiecie elementu graficznego w znaku słowno-graficznym businessNavi [577], czy opisowego elementu słownego „beachwear” w znaku towarowym zarejestrowanym dla odzieży[578].

Jednak w przypadku gdy znak składa się wyłącznie z elementów o słabym lub żadnym charakterze odróżniającym, pominięcie takiego elementu może mieć wpływ na całościowy odbiór znaku i zmianę charakteru odróżniającego. Nie można również wykluczyć, że w przypadku pominięcia elementu o niskiej zdolności odróżniającej, ze względu na jego umiejscowienie lub dominującą pozycję związaną czy to z rozmiarem, czy to z kolorem, pominięcie takiego elementu może wpływać na charakter odróżniający znaku.

[577] Wyrok SUE z 19.12.2019, T-383/18, BusinessNavi, pkt 79−83.
[578] Wyrok SUE z 29.09.2011, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550.

4.4.5 Inne zmiany

Dodawanie i pomijanie elementów znaków to nie jedyne zmiany, jakie może wprowadzić uprawniony. Poniżej zostały przedstawione najczęściej występujące w praktyce modyfikacje znaków towarowych oraz ich ocena pod względem wpływu na charakter odróżniający znaku.

Znak słowny może być używany w dowolnej postaci. Tak długo jak słowo jest rozpoznawalne i czytelne dla konsumenta, nie ma znaczenia dla zmiany odróżniającego charakteru ani krój czcionki[579], ani stylizacja, rozmiar, kolor czy kompozycja zapisu słowa. W sytuacji gdy znak słowny zostanie zapisany w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, np. nieczytelną czcionką, sprawiające wrażenie ornamentacji, zmianę taką należy uznać za zmieniającą charakter odróżniający zarejestrowanego znaku. Również w przypadku przestawienia kolejności elementów słownych, co prowadzi do zmiany znaczenia, należy uznać, że ma to wpływ na charakter odróżniający znaku.

W przypadku znaków graficznych charakter odróżniający związany jest z konkretną kompozycją. Dlatego też każda zmiana w tym zakresie będzie oddziaływała na cały znak. Jedynie zmiany takich cech jak kolor czy kształt, jeśli nie mają znaczenia dla kompozycji, mogą pozostawać bez wpływu na odróżniający charakter zarejestrowanego znaku towarowego. I tak na przykład zmiana koloru elementu, która nie przyczynia się do zmiany charakteru odróżniającego znaku, może zostać zaakceptowana. Jednak zmiana koloru, który stanowi o charakterze odróżniającym znaku, np. w przypadku zarejestrowanego kształtu pomarańczy w kolorze niebieskim zmiana na kolor pomarańczowy, który jest kolorem naturalnym dla tego owocu, będzie stanowiła zmianę wpływającą na charakter odróżniający znaku. Nie będzie miało znaczenia przedstawienie znaku graficznego w lustrzanym odbiciu, z zastrzeżeniem, że grafika nie będzie odnosiła się do zapisu konkretnego słowa, które w odbiciu lustrzanym pozbawione zostanie swojego pierwotnego znaczenia. W przypadku znaków o słabej zdolności odróżniającej nawet niewielka zmiana grafiki może mieć wpływ na zmianę odróżniającego charakteru zarejestrowanego znaku.

Jeśli zaś chodzi o znaki słowno-graficzne, to zarówno element słowny, jak i graficzny mogą mieć wpływ na charakter odróżniający. Konieczne jest zatem ustalenie w każdym przypadku, który z elementów ma większe znaczenie w zarejestrowanym

[579] Palma Mulata T-381/12; wyrok SUE z 30.01.2020, Grupo Textil Brownie, SL vs. EUIPO, T 598/18, ECLI:EU:T:2020:22, pkt 66.

znaku. Modyfikacja bowiem tego elementu będzie podlegała ocenie. Jeśli dominujący jest element słowny, zmiana dotycząca zastosowania odmiennej czcionki, koloru czy rozmiaru tego elementu nie powinna mieć większego znaczenia tak długo, jak element słowny jest czytelny i możliwy do zidentyfikowania przez konsumenta. Jeśli to element graficzny jest odróżniający w znaku słowno-graficznym, jego zmiana może w większym stopniu wpływać na zmianę charakteru odróżniającego. Zaznaczyć jednak należy, że nie każda zmiana dotycząca stylizacji czy układu koloru będzie miała tu znaczenie. W przypadku gdy element słowny jest elementem opisowym, zmiana jego położenia w kompozycji znaku nie powinna mieć wpływu na charakter odróżniający. Jeżeli jednak to elementem graficznym jest fantazyjny zapis słowa, to zmiana czcionki na prostą może mieć wpływ na charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego. W przypadku gdy na charakter odróżniający znaku ma wpływ zarówno element słowny, jak i graficzny, to co do zasady należy przyjąć, że oba te elementy powinny być zachowane w znaku używanym. Zasadniczo każda ich modyfikacja może mieć wpływ na charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego.

Odrębną kwestią jest ocena znaków czarno-białych. Do momentu wydania komunikatu dotyczącego wspólnej praktyki dotyczącej zakresu ochrony znaków czarno-białych[580], rejestracja takiego znaku chroniła znak towarowy we wszystkich kolorach. Powszechna zatem była rejestracja znaków czarno-białych w celu zapewnienia jak najszerszej ochrony obejmującej używanie znaków w kolorze. Obecnie zgodnie z praktyką CP4 użycie kolorowej wersji znaku towarowego zarejestrowanego w kolorze czarno-białym lub skali szarości i odwrotnie jest dopuszczalne dla celów ustalenia rzeczywistego używania[581]. Należy jednak zbadać, czy zmiana koloru nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku, choć zasadniczo nie ma to wpływu o ile: elementy słowne/graficzne są zbieżne i stanowią główne elementy odróżniające; zachowany jest kontrast odcieni; kolor lub kombinacja kolorów same w sobie nie mają odróżniającego charakteru oraz kolor nie należy do głównych czynników decydujących

[580] Zasady dotyczące wspólnej praktyki Program konwergencji CP 4. Zakres ochrony znaków czarno-białych z dnia 15.04.2014, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Wspolny_komunikat_dotyczacy_wspolnej_praktyki_na_temat_zakresu_ochrony_znakow_czarno-bialych_15.04.2014.pdf, dostęp na dzień 22.10.22.

[581] W kwestii naruszenie praw do znaku, oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i czerpania nienależnej korzyści, w przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany jako znak czarno-biały, a uprawniony powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ten znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do znaku czarno-białego, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu. Zob. Spectsavers C-252/12.

o ogólnym charakterze odróżniającym znaku. Powyższe ustalenia stosuje się również do znaków towarowych w skali szarości[582].

Ciekawym zagadnieniem jest ocena zmiany formy używanego znaku trójwymiarowego. W przypadku tego typu znaku często mamy do czynienia z zarejestrowaną formą, na którą w użyciu na rynku nakładane są inne oznaczenia słowne lub graficzne. W tym przypadku również należy ocenić siłę odróżniającą przestrzennego znaku oraz zbadać, czy dodane do niego oznaczenia zmieniają jego charakter odróżniający, a więc zmieniają postrzeganie formy przestrzennej znaku przez konsumentów. Zmiana charakteru odróżniającego zajdzie wtedy, gdy konsument będzie postrzegał znak trójwymiarowy z nałożonymi na niego oznaczeniami jako całość, bez wyodrębnienia trójwymiarowej formy znaku. Jako przykład można podać polską sprawę dotyczącą trójwymiarowego znaku towarowego , który był używany łącznie ze słownymi znakami towarowymi „DOMESTOS", DOMESTOS SPRING FRESH czy

i w praktyce przyjmował formę

. Sąd w tej sprawie uznał, że mamy do czynienia z sytuacją, w której znak jest używany w takiej postaci jak zarejestrowana, tyle że w połączeniu z innymi znakami zarejestrowanymi na rzecz uprawnionego. W wyniku używania kilku znaków towarowych równolegle nie dochodzi do powstania nowego, przekształconego znaku

[582] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1084.

towarowego. Ponadto materiał dowodowy przedstawiony w sprawie wskazywał, że wśród przebadanych osób kształt zielonej butelki z czerwoną nakrętką jest rozpoznawany przez 58% respondentów. Większa część przebadanych osób rozpoznawała zatem kształt butelki, a sama butelka – pomimo że była używana wraz z etykietą z napisem DOMESTOS – wskazuje na pochodzenie tych towarów od uprawnionego. Zatem używanie znaku trójwymiarowego z elementami słownymi uznano za używanie znaku[583].

Inaczej została rozstrzygnięta przez SUE sprawa przestrzennego znaku towarowego butelki ze źdźbłem trawy , która była używana w następującej formie: . W rejestrze opis znaku wskazywał, że jest to znak przestrzenny. Sąd jednak orzekł, że w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego przedstawienie graficzne ma pierwszeństwo przed opisem znaku, co w niniejszej sprawie sprowadziło badany znak do znaku pozycyjnego. Wyrok wyraźnie wskazuje, że zarejestrowany przestrzenny znak towarowy ma bardzo niską zdolność odróżniającą. Odnosząc się do materiału dowodowego, Sąd uznał, że linie pojawiające się na dwóch bocznych widokach, choć nieznacznie różnią się od siebie, to jednak bardzo różnią się od prostej linii ukośnej we wcześniejszym znaku. Dotyczy to ich charakteru, gdyż nie są całkowicie proste, lecz raczej lekko zakrzywione, a także długości oraz położenia, gdyż zaczynają się i kończą w różnych miejscach na krawędzi i w dolnej części

[583] Wyrok WSA z dnia 27.01.2015, VI SA/Wa 1851/14 utrzymany w mocy wyrokiem NSA z dnia 21.3.2017 r., II GSK 2217/15.

butelki, co powoduje również inny kąt położenia. Zmiany te wpływają na charakter odróżniający zarejestrowanego znaku. Jego zakres ochrony jest bardzo wąski, tym bardziej, że jest to znak trójwymiarowy. Tym samym w ocenie Sądu niewątpliwie jest, że używany znak towarowy nie jest zbieżny z zarejestrowaną formą znaku, a różnice między nimi stanowią zmianę charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego. Ponadto, ze względu na słabą zdolność odróżniającą, jego użycie w ramach złożonego znaku, tj. wyglądu rzeczywistej butelki wraz z etykietą, nie stanowi rzeczywistego używania[584].

Trudno orzec, czy zielona butelka z czerwonym korkiem ma bardziej odróżniający charakter niż butelka ze źdźbłem. Wydaje się, że gdyby sięgnąć w tej sprawie po wytyczne zastosowane w omawianej dalej sprawie Specsacvers C-252/12, mogłoby zajść odmienne rozstrzygnięcie. Sąd zwrócił uwagę na znaczenie dowodu z badania rynku, które w znacznej mierze przyczyniło się do obrony znaku zielonej butelki z czerwona zakrętką. Zauważył, że przeźroczysta etykieta byłaby korzystniejsza przy ocenie zmiany charakteru odróżniającego znaku. Są to zatem wskazówki, które można wykorzystać przy ocenie używania znaków trójwymiarowych w zmienionej formie.

W kwestii koloru zarejestrowanego jako znak towarowy musi on być używany w takim odcieniu, w jakim został zarejestrowany. Nieznaczne różnice w odcieniu i sile koloru nie zmieniają charakteru odróżniającego. W przypadku zarejestrowania kombinacji kolorów bez określenia odpowiednich proporcji użycie w różnych proporcjach nie wpłynie na charakter odróżniający. Zastrzeżenie określonych proporcji może mieć wpływ na odróżniający charakter znaku towarowego. Używanie znaku towarowego w kolorze lub kombinacji kolorów wraz z elementem słownym nie wpływa na odróżniający charakter znaku towarowego[585].

Jak zaznaczono, znaki niekonwencjonalne pozostają poza zakresem niniejszej rozprawy. Na marginesie należy jednak zauważyć, że w przypadku tych znaków trudno orzec, jakie zmiany będzie można uznać za zmieniające lub nie ich charakter odróżniający. Czy będzie to zmiana instrumentu, czy intonacji dźwięku w przypadku znaków dźwiękowych? A może zmiana gestu, który ma wpływ na znaczenie

[584] Wyrok SUE z dnia 23.09.2020, T-796/16, CEDC International sp. z o.o. v EUIPO & Underberg AG, ECLI:EU:T:2020:439; L. Brancusi, '*A bottle with a diagonal line on it' or 'a bottle with a blade of grass inside it'? GC rules on the subject matter of a trade mark and its permissible alteration for genuine use purposes*, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2020, Volume 15, Issue 12, s. 942–944.
[585] Wyrok SUE z dnia 28.10.2009, BSC vs. OHIM, T-137/08 (Deer), ECLI:EU:T:2009:417, pkt 46.

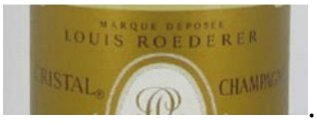
zarejestrowanego znaku w przypadku znaków rejestrowanych jako gesty? Ciekawe może być również porównanie używanego i zarejestrowanego znaku zapachowego. W dniu 14 lipca 2021 roku weszła w życie wspólna praktyka CP11 dotycząca nowych rodzajów znaków towarowych i badania wymogów formalnych i bezwzględnych podstaw odmowy i nieważności[586]. Przeprowadzona w grudniu 2022 roku analiza baz EUIPO, UPRP i UKIPO wskazuje małe zainteresowanie przedsiębiorców nowymi rodzajami znaków towarowych. Nie wydaje się, aby miało to się zmienić. Jednak gdyby tak się stało, wydaje się, że wraz ze wzrostem zainteresowania rejestracją znaków niekonwencjonalnych konieczne będzie rozszerzenie praktyki CP8 o nowe rodzaje znaków.

4.4.6 Używanie symultaniczne znaków

Znaki towarowe są często używane razem z innymi znakami towarowymi. Dzieje się tak często w przypadku znaków parasolowych, gdzie obok głównego znaku towarowego uprawnionego używane są znaki poszczególnych produktów. W takim przypadku używane jednocześnie znaki mają autonomiczny charakter i każdy z nich postrzegany jest jako niezależny w ramach tego połączenia. Pod warunkiem jednak, że znaki używane razem pozostają względem siebie niezależne i niezależnie od siebie spełniają funkcję odróżniającą. Nie powstaje wówczas kwestia zmiany odróżniającego charakteru któregokolwiek z nich, jest to bowiem sytuacja, w której kilka znaków jest używanych niezależnie od siebie[587]. To, czy oznaczenia są postrzegane niezależnie, powinno być oceniane indywidualnie w każdej badanej sprawie. Przykładem może być omawiana powyżej sprawa zielonej butelki z czerwoną zakrętką używaną razem ze znakami słownymi i słowno-graficznymi DOMESTOS.

[586] Wspólna praktyka dostępna pod linkiem https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Wsp%C3%B3lny%20komunikat%20dotycz%C4%85cy%20nowych%20znak%C3%B3w%20towarowych%20-%20badania%20wymog%C3%B3w%20formalnych%20i%20podstaw%20odmowy.pdf, dostęp na dzień 22.10.22.
[587] Cristal Castellblanch T-29/04, pkt 33, 34; wyrok SUE z dnia 6.11.2014, MB T-463/12, pkt 43; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 678.

Warto w tym miejscu przytoczyć sprawę słownego znaku CRISTAL, który był używany na etykiecie butelki w następujący sposób: ,



. Znak ten pojawiał się wyraźnie cztery razy na szyjce butelki oraz dwukrotnie na etykiecie głównej, wraz z symbolem ®. Na szyjce butelki znak ten występował w oddzieleniu od pozostałych elementów. W materiale dowodowym znajdowały się ponadto skrzynki, w których wprowadzano do obrotu butelki opatrzone znakiem towarowym CRISTAL, który występował samodzielnie, oraz faktury z tym znakiem. Mimo iż Sąd uznał to za symultaniczne używanie znaków, stwierdził jednocześnie, że występowanie na butelce nazwy producenta „Louis Roederer" oraz nazwy rodzajowej „Champagne" nie zmienia charakteru odróżniającego znaku CRISTAL[588].

Przy łącznym używaniu zarejestrowanych znaków towarowych nie zawsze można stwierdzić, że znaki używane razem pozostają względem siebie niezależne i niezależnie od siebie spełniają funkcję odróżniającą. W dużej liczbie przypadków znaki te oddziałują na siebie i przenikają się nawzajem. Sytuacja komplikuje się, gdy używany znak towarowy łączy w sobie dwa inne, które również łącznie stanowią odrębną rejestrację. Pojawia się pytanie, jak oceniać taką kombinację i czy używanie takie może być uznane za rzeczywiste.

Wskazać należy, że z przepisów nie wynika, by odmienna postać, w jakiej znak jest używany, nie mogła być także zarejestrowana. Przepisy stawiają tylko jeden warunek, zgodnie z którym używana postać może różnić się od postaci – w jakiej dany znak został zarejestrowany – wyłącznie w elementach, które nie zmieniają jego charakteru odróżniającego. Czyli również tu ma zastosowanie wspominana już zasada

[588] Cristal Castellblanch T-29/04.

ogólna. Wprowadzenie dodatkowego wymogu w postaci braku zarejestrowania odmiennej postaci, jako znak towarowy stanowiłby przeszkodę w spełnieniu celu, jaką jest szybka możliwość reagowania przez uprawnionego na potrzeby rynku. Dlatego też uprawniony może do celów wykazania używania zarejestrowanej jego formy powoływać się na używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany. I to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.

Jako przykład może posłużyć orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości, w którym w świetle ustaleń sądu krajowego uznano, że używane w obrocie znaki

i

nie zmieniają odróżniającego charakteru słownego znaku „PROTI", gdyż elementy „plus" i „power" mają opisowy charakter i to element „PROTI" będzie odbierany przez konsumenta jako element odróżniający znaku. Dlatego też możliwe jest wykazanie używania znaku „PROTI" dzięki temu, iż wykazano używanie znaku „PROTI PLUS" i „PROTI POWER", pomimo tego że znak PROTI nie był samodzielnie używany w obrocie[589].

Powyższa zasada stosowana powinna być niezależnie od tego, czy używane i zarejestrowane znaki są znakami słownymi, czy graficznymi, używanymi wyłącznie w połączeniu ze słownym znakiem towarowym, który jest na niego nałożony. W sprawie, w której uprawniony miał zarejestrowane unijne: słowne znaki towarowe SPECSAVERS, słowno-graficzne znaki towarowe

, oraz graficzny znak

i używał znaku w formie słowno-graficznej

[589] Wyrok TS z dnia 25.10.2012, Bernhard Rintisch vs. Klaus Eder, C-553/11 (Proti), EU:C:2012:671, pkt 20-30; A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 429-430.

, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że wymóg rzeczywistego używania może zostać spełniony, jeżeli graficzny unijny znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słownym unijnym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto samo zarejestrowane jako unijny znak towarowy, pod warunkiem że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestrowanej postaci. Wyrok ten potwierdza, że oceny w tym zakresie nie zmienia fakt, że połączenie tych dwóch znaków (słownego i graficznego) jest także zarejestrowane jako odrębny znak towarowy[590]. Jednak w przypadku omawianej sprawy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że istnieje ryzyko, iż w przypadku gdy na znak graficzny zostaje nałożony znak słowny, sytuacja taka może nie zostać uznana za niezależne używanie znaku, gdyż element słowny zakrywa część oznaczenia graficznego[591]. Zbadanie tej okoliczności pozostawił sądowi krajowemu, który przy ponownym rozpatrzeniu sprawy uznał, że używanie połączonego znaku słowno-graficznego Specsavers nałożonego na graficzny znak towarowy w postaci zachodzących na siebie owalów stanowiło w rzeczywistości używanie znaku towarowego w postaci zachodzących na siebie owalów. Ponadto sąd krajowy uznał, że używanie nałożonego na siebie znaku towarowego nie wpłynęło na charakter odróżniający graficznego znaku w postaci zachodzących na siebie owalów i w związku z tym stwierdzono rzeczywiste używanie[592].

Dodatkowo wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego może zostać spełniony w przypadku, gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego, złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku, gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym

[590] Specsavers C-252/12, pkt 31; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.,* s. 1084; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 479-480; A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 430-431.
[591] Wyrok TS z dnia 8.07.2013, Specsavers International Healthcare Ltd i inni vs. Asda Stores Ltd., C-252/12 (Specsavers), EU:C:2013:497, pkt 20.
[592] Wyrok England and Wales Court of Appeal z dnia 15.10.2014, Specsavers International Healthcare Ltd & Ors v Asda Stores Ltd. [2014] EWCA Civ 1294.

znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest także zarejestrowane jako znak towarowy[593].

Kwestii tej dotyczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości wydany w sprawie Colloseum/Levi Strauss C-12/12, gdzie spółka Levi Strauss jest uprawniona do

niemieckiego słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego dnia 12 stycznia 1977 roku oraz graficznego unijnego znaku towarowego, który zgodnie z opisem w rejestrze stanowi znak towarowy odzwierciedlający pozycję i składa się z czerwonej prostokątnej wszywki wykonanej z materiału tekstylnego i wszytej u góry po lewej stronie tylnej kieszeni spodni, szortów

i spódnic oraz wystającej ze szwu zarejestrowanego dnia 10 lutego 2005 roku. Uprawniony zrzekł się wyłączności w odniesieniu do kształtu i koloru samej kieszeni, a znak został zarejestrowany na podstawie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania. Znak unijny był używany wyłącznie w postaci krajowego znaku niemieckiego. W tym przypadku należy jednak zastrzec, że znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako część innego złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym, musi spełniać funkcję odróżniającą i być postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru[594].

Przed rozstrzygnięciem Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących możliwości uznania symultanicznego używania znaków towarowych za rzeczywiste podnoszono konieczność rozwiązania tego praktycznego problemu[595].

[593] Wyrok TS z dnia 18.04.2013, Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss & Co., C-12/12 (Colloseum/Levi Strauss), EU:C:2013:253, pkt 36.
[594] Colloseum/Levi Strauss C-12/12, p. 35; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1084; A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 431.
[595] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 251-253.

Przed wydaniem orzeczeń w przywołanych powyżej sprawach kwestia ta była odmiennie rozstrzygana przez polskie sądy. Istnieje szereg wyroków, w których sądy odmawiały uznania za rzeczywiste używanie znaku, gdy jego używana postać była zarejestrowana jako odrębny znak towarowy. Podnoszono, że rejestracja zmienionej postaci używanego znaku świadczy o tym, że ma ona odróżniający charakter i jako różna jest odrębnie chroniona. Odmienne stanowisko, zdaniem krajowego orzecznictwa, prowadziłoby do wniosku, że mogą być zarejestrowane i chronione znaki tak do siebie podobne, że można je używać wymiennie[596].

Jako przykład można podać wyrok w sprawie znaku Dziecko, gdzie uprawniony miał zarejestrowane znaki towarowe „Dziecko" i „Twoje Dziecko". Sąd stwierdził, że regulacja dotycząca używania znaku towarowego w formie odmiennej od zarejestrowanej znajduje zastosowanie, gdy ochrona udzielona została w określonej formie, a używany jest znak niezarejestrowany, który różni się od chronionego w elementach niezmieniających jego odróżniającego charakteru. Używanie przez uprawnioną znaku „Twoje Dziecko" poprzez oznaczenie nim czasopisma „Twoje dziecko" nie jest więc jednocześnie używaniem znaku „Dziecko" zarejestrowanego między innymi dla oznaczania czasopism[597].

Linia orzecznicza została zmieniona wraz z rozstrzygnięciem tej kwestii przez Trybunał Sprawiedliwości i pozostaje z nią w zgodzie[598].

4.5 Używanie znaku towarowego przez osoby trzecie

Kolejną kwestią wymagającą analizy jest wpływ osoby, która używa znaku, na ocenę rzeczywistego używania. Co do zasady znak towarowy powinien być używany przez uprawnionego, jednak przepisy przewidują w tej kwestii odstępstwa. W praktyce znak często jest używany przez osoby trzecie, czy na podstawie umowy licencyjnej, czy innego stosunku prawnego. Takie używanie odbywające się za zgodą uprawnionego może być traktowane jako rzeczywiste używanie znaku. Poniższa część pracy dotyczy zagadnień związanych z tą doniosłą w praktyce kwestią i jej znaczeniem dla rzeczywistego używania.

[596] Wyrok NSA z dnia 24.05.2006, II GSK 70/06 (Naomi); 25.10.2006 II GSK 190/06 (Twoje Dziecko); wyrok WSA w Warszawie z dnia 4.11.2004, II SA 4086/03 (Mustela).
[597] Wyrok NSA z dnia 25.10.2006, II GSK 190/06 (Twoje Dziecko).
[598] Wyroki WSA w Warszawie z dnia: 3.06.2016 VI SA/Wa 858/16 (4F); 29.09.2016 VI/Sa 280/16.

Konwencja paryska nie przewiduje wprost możliwości korzystania ze znaku towarowego przez osobę trzecią. Możliwość taką można wyinterpretować na podstawie art. 5.C.1 Konwencji, który ustalając wymóg używania znaku odwołuje się do „zainteresowanego". W literaturze podnosi się, że zainteresowany to nie tylko uprawniony, może to być bowiem także osoba trzecia używającą znaku, np. licencjobiorca[599].

Natomiast TRIPS w art. 19 ust. 2 wprost stwierdza możliwość używania znaku towarowego przez inne osoby pod kontrolą uprawnionego do znaku, w celu utrzymania rejestracji w mocy. Porozumienie wskazuje, że uprawniony powinien mieć kontrolę nad osobą trzecią korzystającą ze znaku. Brzmienie przepisu wyraźnie wskazuje, że używanie znaku przez uprawnionego z rejestracji oraz przez osobę trzecią są równoważne.

Także przepisy unijne, a mianowicie art. 16 ust. 6 Dyrektywy 2015/2436 oraz art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 przewidują sytuację, w której używanie znaku towarowego za zgodą uprawnionego uznaje się za dokonane przez uprawnionego. Zbieżne regulacje zawiera prawo polskie w art. 169 ust. 4 pkt 3) PWP oraz prawo brytyjskie w art. 46 ust. 1 pkt a) TMAct 1994. Oznacza to, że używanie znaku przez inną osobę niż uprawniony może zostać uznane za rzeczywiste używanie. Warunkiem jest jednak, że używanie takie odbywa się za zgodą uprawnionego.

W Wielkiej Brytanii rozwiązanie takie było już znane na podstawie TMAct1938. Osoba uprawniona do używania była ujawniana w rejestrze, a uprawniony musiał sprawować kontrolę jakościową i marketingową nad używaniem znaku. Obecnie jedyne wymaganie dotyczy zgody uprawnionego na takie używanie.

Historycznie polskie prawo nie regulowało tej kwestii. Przepisy UZT wymagały, aby to uprawniony używał znaku towarowego. Jednak orzecznictwo i doktryna dopuszczały – jako rzeczywiste używanie– -zarówno działanie samego uprawnionego, jak i używanie przez osoby upoważnione[600].

Podkreślić należy duże znaczenie praktyczne omawianej regulacji, gdyż w dobie gospodarki globalnej coraz częściej uprawniony korzysta ze znaków poprzez osoby trzecie. Jednak lakoniczność rozwiązań wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Dotyczą one między innymi formy zgody czy też konieczności sprawowania kontroli. Poniżej

[599] Zob. G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…, op. cit.,* s. 74; A. Adamczak, V. M. Du, M. Gędłek, [w:] *Konwencja Paryska…*, *op. cit.*, art. 5; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, rozdz. 3.3.1.
[600] U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz…, op. cit.,* art. 28; M. Modrzejewska, *Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków towarowych*, „PUG" 1985, Nr 7, s. 191; R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 212.

zostaną przedstawione uwagi dotyczące tych nierozstrzygniętych i różnie interpretowanych zagadnień.

4.5.1 Czas, zakres i forma udzielenia zgody

Jak wspomniano, obecnie jedynym wymogiem uznania używania znaku przez osobę trzecią za rzeczywiste jest, aby odbywało się to za zgodą uprawnionego do znaku, co zwykle ma miejsce w odniesieniu do licencjobiorców, dystrybutorów lub innych osób posiadających zgodę uprawnionego. Dotyczy to również podmiotów powiązanych gospodarczo z uprawnionym lub należących do tej samej grupy spółek[601].

Ani prawo unijne, ani brytyjskie czy polskie nie wymaga żadnej szczególnej formy udzielenia zgody. Zatem zgodnie z prezentowanym w literaturze i orzecznictwie stanowiskiem należy przyjąć, że może ona zostać udzielona w każdej formie[602]. Prezentowane jest stanowisko, że może zostać udzielona wyraźnie lub wynikać z okoliczności sprawy[603]. Przyjmuje się domniemanie udzielenia zgody, gdyż wydaje się mało prawdopodobne, aby uprawniony do znaku towarowego był w stanie przedstawić dowody na używanie tego znaku sprzecznie z jego wolą[604]. Elementem potwierdzającym istnienie zgody może być między innymi łączący uprawnionego i używającego stosunek zaufania i partnerstwa biznesowego. W orzecznictwie polskim spotykane jest stanowisko, że zgoda może wynikać ze związków pomiędzy uprawnionym a osobą trzecią, np. wieloletni dystrybutor[605], spółki powiązane gospodarczo, w tym spółki z tej samej grupy czy podmioty zależne lub stowarzyszone[606], jak również z faktu, że uprawniony i osoba trzecia są małżeństwem[607]. Biorąc powyższe pod uwagę, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym w polskim piśmiennictwie, które z potrzeby zapewnienia uprawnionemu prawa do kontroli, wywodzi konieczność udzielenia zgody w formie

[601] Wyrok SUE z 30.01.2015, Now Wireless Ltd vs. OHIM, T-278/13, EU:T:2015:57, pkt 38; Wyrok SUE z 17.02.2011, J & F Participações v OHIM (Friboi), T-324/09, EU:T:2011:47, pkt 32; VITAFRUIT T-203/02, pkt 24-26; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit. 2022*, wyd. 2, art. 169, s. 84.
[602] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 253; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 256; M. Trzebiatowski, *Orzecznictwo…, op. cit.,* s. 76; wyrok WSA z dnia 2.02.2011, VI SA/Wa 1794/10; wyrok NSA z dnia 29.10.2019, II GSK 839/15.
[603] A. von Muhlendahl, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 146; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.10.2004, II SA 3752/03, wyrok WSA z dnia 2.02.2011, VI SA/Wa 1794/10.
[604] VITAFRUIT T-203/02, pkt 25; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald's International Property Company, Ltd vs. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 60.
[605] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.10.2004, II SA 3752/03.
[606] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.04.2021, VI SA/Wa 79/21; wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.04.2021, VI SA/Wa 78/21.
[607] Wyrok WSA z dnia 2.02.2011, VI SA/Wa 1794/10.

pisemnej[608]. Należy jednak odróżnić zgodę od tolerowania używania znaku, które nie jest wystarczające dla uznania za zgodę umożliwiającą uznane używanie znaku przez osobę trzecią za rzeczywiste używanie.

Co istotne, zgoda na używanie znaku nie musi być równoznaczna z udzieleniem licencji na korzystanie ze znaku. Gdyby udzielenie zgody w przypadku rzeczywistego używania miało nastąpić w formie licencji, ustawodawca wymieniłby tę formę bezpośrednio w przepisie. Przykładowo, art. 19 ust. 2 TRIPS nie mówi o używaniu znaku przez licencjobiorcę, a przez osobę trzecią. Zgoda na używanie znaku może oczywiście przybrać formę licencji i w takim przypadku konieczne jest spełnienie warunków formalnych przewidzianych przez prawo.

W świetle powyższych rozważań, za nieprawidłowe należy uznać w tym zakresie stanowisko zrównujące zgodę z udzieleniem licencji, jak np. przyjęto w wyroku WSA w Warszawie, wskazując, że umowa licencyjna jest jedyną formą wyrażenia przez uprawnionego zgody na używanie znaku przez osobę trzecią, która jest przewidziana przepisami prawa (przy czym postanowienia umowy licencyjnej mogą być wplecione w treść innej umowy, jak np. umowy dystrybucyjnej, agencyjnej, franchisingowej itp.). Zgodnie z art. 163 ust. 1 PWP w zw. z art. 76 ust. 1 PWP, umowa licencyjna powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Stąd sąd błędnie doszedł do wniosku, że zgoda na używanie znaku towarowego powinna zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności[609]. Nieprawidłowość powyższego wyroku potwierdzają późniejsze odmienne orzeczenia polskich sądów administracyjnych, które wyraźnie wskazują, że przepis art. 169 ust. 4 pkt 3 PWP nie wprowadza obowiązku posiadania licencji dla użytkownika znaku towarowego, a zgoda może być wyrażona w każdy sposób i dlatego wystarczy oświadczenie uprawnionego, że sporny znak używany jest za jego zgodą przez wskazany podmiot, bez analizowania umowy licencyjnej[610].

Zgodzić należy się ze stanowiskiem doktryny, że zarówno forma pisemna zgody, czy też wpisanie udzielenia zgody do rejestru ułatwiałyby kwestie dowodowe związane z udzieleniem zgody, w tym daty jej udzielenia oraz zakresu. Jednak biorąc pod uwagę

[608] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 990; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium…, op. cit.,* s. 258-261.
[609] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29.02.2016, VI SA/Wa 2048/15; podobnie M. Kondrat [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, H. Fedorowicz, M. Jezierska-Zięba, A. Przytuła i in. Warszawa 2021, art. 169 pkt 2 in fine.
[610] Zob. Wyrok NSA z dnia 1.07.2022, II GSK 380/19; wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.04.2021, VI SA/Wa 79/21; wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.04.2021, VI SA/Wa 78/21.

obowiązujące prawo, jak również orzecznictwo, nie ma podstaw do stawiania jakichkolwiek wymagań dotyczących formy zgody czy wpisania jej do rejestru. Bezpodstawne jest zatem restrykcyjne podejście do konieczności wpisania zgody do rejestru. Nie uzasadnia go argument, iż brak surowych kryteriów co do udzielenia zgody otwierałby przedsiębiorcom drogę do uznania niemal każdej czynności prawnej dotyczącej znaku za dokonaną za zgodą uprawnionego[611]. Należy zauważyć, że czym innym jest prawna skuteczność zgody, która nie jest zależna od zachowania jakiekolwiek formy, a czym innym możliwość wykazania udzielenia tej zgody, do czego mogą już być przydatne dowody w postaci dokumentów. Stąd nie jest konieczne wpisanie takiej zgody do rejestru[612].

Przepisy nie przewidują treści, jaką powinna zawierać zgoda. Wydaje się jednak, że powinna pozwolić na identyfikację osoby trzeciej oraz znak, który ma być używany. Zgodzić należy się z postulowanym wymogiem wyraźnego odniesienia się do znaku w udzielanej zgodzie[613], jednak nie jest to wymóg równoznaczny z koniecznością wyczerpującego podania wszystkich danych znaku czy spełnieniem dodatkowych wymogów, jak np. załączenie do umowy świadectwa ochronnego. Tak długo jak długo możliwa jest identyfikacja znaku, którego zgoda dotyczy, nie jest konieczne wymienienie w treści zgody numeru rejestracji znaku towarowego objętego zgodą. W jednym z wyroków krajowy sąd uznał, że mimo iż w umowie licencyjnej znaki nie zostały wskazane wraz z numerami ochrony, to w sytuacji, gdy w dacie zawarcia umowy na terenie Polski chronione były znaki, jak w treści umowy, należy przyjąć, że umowa dotyczyła tych właśnie znaków[614]. Nie jest również konieczne wymienienie towarów, których zgoda dotyczy. W przypadku faktycznego używania znaku przez osobę trzecią zakres ten można wyinterpretować z towarów i usług, dla których osoba trzecia używa znaku.

Odnośnie momentu udzielenia zgody, który również nie wynika z przepisów, wskazuje się, że zgoda powinna zostać udzielona przed rozpoczęciem używania znaku[615].

---

[611] Tak: M. Trzebiatowski, *System prawa prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 888; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 254-258.
[612] Wyrok WSA w Warszawie z 26.01.2006, VI SA/Wa 285/04; R.E. Annand, H.E. Norman, *Blackstone's Guide to Community Trade Mark,* Oxford 2006, s. 140.
[613] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit. 2017,* s. 989; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności…, op. cit. 2022,* art. 169, p. 85.
[614] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.07.2020, VI SA/Wa 300/20.
[615] Wytyczne dotyczące znaków towarowych EUIPO 3.2.9.2 Używanie znaku przez uprawnione osoby trzecie https://guidelines.euipo.europa.eu/1916976/1865494/wytyczne-dot--znakow-towarowych/2-9-2-u%C5%BCywanie-znaku-przez-uprawnione-osoby-trzecie, dostęp na dzień 22.10.2022

Jednak wydaje się, że wtórne udzielenie zgody może być uznane za usprawiedliwione w niektórych przypadkach, np. przy udzieleniu zgody czasowej, po zakończeniu której udzielono nowej zgody względem używania znaku w przerwie pomiędzy udzielonymi zgodami. Kwestia ta może być problematyczna w przypadku np. następczego wyrażenia zgody na używanie znaku względem towarów pochodzących z importu równoległego. Jednak nie można wykluczyć sytuacji, w której strony zawierają ugodę, której częścią jest zgoda na używanie znaku względem takich towarów. Słusznie w literaturze zwraca się uwagę na możliwość obejścia przepisów dotyczących wymogu używania znaku, równocześnie zaznaczając, że każdy taki przypadek wymaga odrębnej oceny[616].

Zgoda może odnosić się do określonych ram czasowych, ale może również nie określać terminu, na jaki została udzielona.

Wskazać należy, że kwestie dotyczące udzielenia zgody i jej zakresu obciążają uprawnionego. W każdej sprawie będzie on musiał wykazać, że osoba trzecia używa znaku towarowego za jego zgodą. Restrykcyjne podejście prezentowane w doktrynie jest argumentowane ryzykiem nadużyć, jakie może nieść ze sobą ta instytucja[617]. Nie wyłączając takiego ryzyka należy jednak zauważyć, że nie może ono usprawiedliwiać restrykcyjnej interpretacji przepisów. Zakładanie *a priori* złych intencji uprawnionego i chęci obejścia prawa nie może stanowić podstawy do nakładania na uprawnionego obciążeń niewynikających z ustawy. Eliminacja ryzyka należy do organów orzekających, które na podstawie całokształtu okoliczności sprawy i swobodnej oceny zebranego materiału dowodowego, mają możliwość wyeliminowania takiego ryzyka.

Odnosząc się do zakresu udzielonej zgody, w polskiej doktrynie wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym używanie znaku wyłącznie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego nie może stanowić rzeczywistego używania. Uzasadnieniem powyższego stanowiska jest możliwość nieuczciwego wykorzystywania instytucji zgody w celu rejestracji znaków przez podmioty, które nie zamierzają ich używać, a jedynie uzyskiwać korzyści z udzielanych licencji i w ten sposób blokować możliwość uzyskania ochrony przez podmioty zainteresowane rejestracją i korzystaniem z takich znaków[618]. Z powyższym nie sposób się zgodzić. Jak już było podnoszone, ewentualne nieuczciwe zamiary uprawnionych nie mogą stanowić uzasadnienia dla takiego podejścia.

[616] Zob. R. Skubisz, *Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk*, red. W. Czapliński, Warszawa 2006, s. 809.
[617] Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* rozdz. 3.3.3.5.3.1.
[618] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. 14B…, op. cit.,* 2017, s. 989.

Potwierdza to orzecznictwo unijne, uznając za rzeczywiste używanie znaku tylko przez jeden podmiot za zgodą uprawnionego, na co wskazał przywołany wyrok w sprawie La Mer, gdzie używanie znaku za zgodą przez importera zostało uznane za rzeczywiste[619]. Ponadto, aprobata prezentowanego poglądu wyłączałaby możliwość udzielania licencji wyłącznych na korzystanie ze znaku, kiedy to wyłącznie licencjobiorca korzysta ze znaku, a uprawniony zostaje tego prawa pozbawiony.

Podkreślić należy, że aby używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego mogło zostać uznane za używanie rzeczywiste, osoba trzecia musi – co oczywiste – używać znaku. Samo udzielenie zgody nie jest zatem wystarczające do wykazania rzeczywistego używania[620]. Używanie to musi wypełniać wszelkie przesłanki rzeczywistego używania znaku. Przede wszystkim znak musi być używany w celu zdobycia lub zachowania pozycji rynkowej znaku. Tak jak w przypadku określania zakresu używania znaku przez uprawnionego, tak i w przypadku używania znaku przez osobę trzecią aktualne pozostają kryteria oceny rzeczywistego używania, w tym brak zasady *ad minimis* używania zarówno odnośnie dolnych granic ilościowych, jak i terytorialnych używania znaku, używania znaku w zakresie specjalizacji czy używanej postaci znaku. Kluczowa będzie ocena wszystkich czynników używania, a przede wszystkim charakteru używania znaku.

4.5.2 Kontrola używania znaku przez osobę trzecią

Kolejnym zagadnieniem wymagającym rozważenia jest przewidziany w art. 19.2 TRIPS wymóg kontroli uprawnionego nad używaniem znaku przez osobę trzecią. Jak już wspominano, historycznie miało to polegać na ścisłej kontroli jakości towarów oznaczanych znakiem przez osoby trzecie. W Wielkiej Brytanii przyjmowany był pogląd, że brak sprawowania kontroli nad używaniem znaku przez osobę trzecią może stanowić oszukiwanie konsumentów. Mogło to prowadzić do uznania znaku za mylący, jak również nie być uznane za rzeczywiste używanie[621], przy czym nie było konieczności przeprowadzania kontroli pomiędzy spółkami powiązanymi[622]. Odmienne stanowisko,

[619] Wyrok TS z dnia 27.1.2004, C-259/02, La Mer Technology, pkt 24.
[620] Por. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.12.2005, VI SA/Wa 1315/05; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6.03.2018, VI SA/Wa 2315/17, w których sądy orzekły, że sam fakt udzielenia licencji nie świadczy o rzeczywistym używaniu znaku.
[621] Bostitch Trade Mark [1963] RPC 183; Job Trade Mark [1993] FSR 118; Annand, H.E. Norman, *Blackstone's Guide…, op. cit.,* s. 140.
[622] Einstein Trade Mark[2007] RPC 23, 539; R.E.

które należy zaakceptować, prezentowane jest w orzecznictwie unijnym, zgodnie z którym brak kontroli i związane z tym ewentualne różnice jakościowe nie stanowią oszustwa i nie pozwalają uznać znaku za znak mylący[623].

W tym zakresie obowiązujące przepisy unijne, zarówno Dyrektywa 2015/2436, jak i Rozporządzenie 2017/1001, polskie i brytyjskie nie wymagają sprawowania kontroli przez uprawnionego nad używającym znak, co potwierdza piśmiennictwo[624]. Może to być uznane za brak spójności tych przepisów z TRIPS, ale może też być podstawą do nowej interpretacji pojęcia kontroli. Brzmienie rozwiązań krajowych zdaje się odchodzić od kontroli w rozumieniu prowadzenia kontroli jakości. Obecnie ze względu na to, iż wymogu takiego nie stawia ani prawo unijne, ani prawo polskie czy brytyjskie, kontrola może być rozumiana bardziej jako decydowanie o tym kto, gdzie i jak używa znaku np. przez kontrolę dystrybucji. Kontrola oznacza zatem wiedzę o używaniu i możliwość wpływu na używanie znaku przez osobę trzecią.

Nie sposób jednak nie dostrzec pozytywnych skutków, jakie kontrola mogłaby mieć zarówno dla uprawnionego, jaki i konsumentów, np. w wypełnianiu funkcji gwarancyjnej znaku[625]. Jednak brak bezpośredniej normy w porządku unijnym i krajowych prowadzi do odstąpienia od stosowania kryterium kontroli *sensu stricto*. Nie sposób podzielić w tym zakresie odmiennego stanowiska prezentowanego w polskiej doktrynie, zgodnie z którym kontrola powinna być prowadzona efektywnie i realnie i dotyczyć w szczególności jakości, a brak kontroli uważa się za oszukiwanie klientów.

4.5.3 Wyczerpanie prawa a rzeczywiste używanie znaku przez osobę trzecią

Zagadnienie znaczenia używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów wprowadzonych już do obrotu było analizowane w rozdziale poświęconym używaniu znaku towarowego w odniesieniu do towarów. Jak zostało tam wyjaśnione, za rzeczywiste używanie znaku może zostać uznane również używanie znaku towarowego w odniesieniu do towarów wprowadzonych już do obrotu. Wyczerpanie prawa pozbawia uprawnionego prawa do zakazania używania danego znaku względem tych towarów.

---

[623] Wyrok TS z dnia 8.06.2017, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH i Wolfgang Gözze vs. Verein Bremer Baumwollbörse, C 689/15, ECLI:EU:C:2017:434, pkt 56–57.
[624] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 254; Einstein Trade Mark[2007] RPC 23, 539; P.A. Harris, J.M Vleck, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 454; A. von Muhlendahl, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 146; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* art. 169, s. 90.
[625] Zob. G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 402-405.

Jak podnosi się w polskiej doktrynie i polskim orzecznictwie, uprawniony mimo wyczerpania prawa do znaku towarowego, zachowuje pozostałe uprawnienia objęte wyłącznością używania znaku, w tym uprawnienia do oznaczenia towaru znakiem towarowym[626]. W związku z powyższym należy uznać, co potwierdza orzecznictwo unijne, że znak może być nadal używany za zgodą uprawnionego ze znaku w odniesieniu do towarów i usług już wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem[627].

Sytuacja będzie wyglądała odmiennie w przypadku używania znaku przez osoby trzecie bez wiedzy i zgody uprawnionego do znaku. Dotyczy to zarówno towarów, do których prawo ze znaku towarowego zostało wyczerpane, np. towary wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą poza Polską w Unii Europejskiej, a następnie sprowadzone do Polski przez osobę trzecią bez wiedzy uprawnionego do znaku; jak również towarów pochodzących z importu równoległego, na których znak jest używany bez zgody uprawnionego. W takim przypadku używania znaku przez osobę trzecią nie można uznać za rzeczywiste używanie znaku towarowego[628].

4.6 Konkluzja

Przeprowadzona analiza potwierdza konieczność uwzględnienia wszystkich faktów i okoliczności dotyczących używania znaku w obrocie. Samo ustalenie ilości sprzedanych towarów czy wydatków na reklamę nie jest wystarczające do stwierdzenia rzeczywistego używania. Ustalenia w tym zakresie wymagają dogłębnej analizy, uwzględniającej specyfikę sektora ekonomicznego, cechy rynku, zasięgu i częstotliwości używania znaku.

Brak jest ściśle określonych minimalnych ilości wymaganych do wykazania rzeczywistego używania. Nawet ograniczony zakres ilościowy używania może więc być wystarczający do uznania go za rzeczywisty. Przytoczone liczne przykłady z judykatury ilustrują, jak różne czynniki, takie jak wielkość sprzedaży, rodzaj i cena towaru, sytuacja na rynku, stałość i częstotliwość używania, wpływają na ocenę rzeczywistego używania. Nie istnieje jedna metoda oceny, a każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia,

[626] R. Skubisz, *Prawo w XXI wieku…, op. cit.,* s. 806-808 i 810; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.10.2004, 6 II SA 3752/03 (Carpoint).
[627] Wyrok TS z dnia 22.10.2020, Ferrari SpA vs. DU, C-720/18 i C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854 (TESTAROSA), pkt 40.
[628] Tak też: R. Skubisz, *Prawo w XXI wieku…, op. cit.,* s. 810-811.

biorąc pod uwagę charakter produktu, rynek, wielkość uprawnionego, a także inne istotne czynniki.

Powyższe rozważania potwierdzają, że rzeczywiste używanie znaku musi odbywać się na terytorium, na którym znak został zarejestrowany. W przypadku znaków krajowych będzie to terytorium państwa, w którym znak został zarejestrowany. Nie musi odnosić się do większej części obszaru kraju, lecz może dotyczyć również usług mających z zasady lokalny charakter. Ważny jest przy tym aspekt rynkowy, a więc utrzymanie lub wykreowanie miejsca na rynku.

W przypadku znaku unijnego oceny istnienia rzeczywistego używania w Unii należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich. Nie ma też znaczenia rozmiar terytoriów państw, w których znak jest używany. Ważna jest obecność handlowa znaku na rynku unijnym. Za rzeczywiste używanie będzie uznane używanie pozwalające zachować lub wykreować udziały w rynku unijnym. Używanie znaku powinno przyczynić się do istotnej z punktu widzenia gospodarczego obecności towarów i usług na rynku unijnym.

Odrębnym i szeroko dyskutowanym zagadnieniem jest możliwość używania znaku towarowego w formie odmiennej od zarejestrowanej. Rzeczywiste używanie nie wymaga bowiem, aby znak był używany w identycznej formie w jakiej został zarejestrowany. Prawo dopuszcza używanie znaku towarowego w zmienionej formie, pod warunkiem że modyfikacja znaku nie wpływa na jego charakter odróżniający. Modyfikacje znaku nie mogą również prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całości. Orzecznictwo i doktryna wypracowały wskazówki pomocne przy ocenie przekształceń znaku. Ważne jest zatem ustalenie, które z elementów znaku mają dominujący i odróżniający charakter oraz ich wzajemne oddziaływanie na siebie. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować różnice pomiędzy znakiem zarejestrowanym i znakiem używanym, a następnie ocenić, czy zmiany te wpływają na charakter odróżniający znaku zarejestrowanego. Ważne jest, aby ocena uwzględniała sposób odbioru znaku przez konsumenta.

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym rzeczywistego używania, które zostało przeanalizowane, jest możliwość uznania za rzeczywiste używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Jak wskazano, jedynym wymogiem jest tu, aby używanie to odbywało się za zgodą uprawnionego do znaku, które może, lecz nie musi, prowadzić do udzielenia licencji. Zgoda może zostać udzielona w dowolnej formie, co więcej może

wynikać z okoliczności sprawy. Nie ma wymogu kontroli przez uprawnionego używania znaku przez osobę trzecią.

5. Nieużywanie znaku towarowego oraz jego skutki

Po analizie znaczenia rzeczywistego używania znaku towarowego, jako przesłanki utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy oraz rozważeniu przesłanek koniecznych do spełnienia, aby używanie znaku mogło zostać uznane za rzeczywiste, dalsze rozważania skupiają się na zagadnieniu nieużywania znaku i jego skutkach. Kwestie badane w niniejszym rozdziale dotyczą określenia, kiedy możemy mówić o nieużywaniu znaku towarowego oraz konsekwencji, jakie niesie za sobą brak jego rzeczywistego używania.

5.1 Okres, w którym znak może być nieużywany

Uwagi dotyczące nieużywania znaku oraz jego skutków autorka rozpocznie od zagadnień związanych z okresem, w którym uprawniony może nie używać znaku bez obaw o konsekwencje takiego zachowania. Ze względów ekonomicznych już pierwsze akty międzynarodowe przewidywały, że uprawniony nie jest obowiązany do ciągłego używania znaku od momentu zgłoszenia do daty zakończenia ochrony. Przepisy w tym zakresie ewoluowały.

Artykuł 5.C.1 Konwencji paryskiej, odnosząc się do okresu, po upływie którego znak powinien zostać wygaszony w przypadku jego nieużywania, używa określenia „stosowny termin". Akt ten nie wskazuje, jak długi ma być ten okres ani od kiedy ma być liczony, pozostawiając tę decyzję państwom związkowym. Wydaje się, że stosowny okres zależy od każdego badanego przypadku i powinien być ustalany indywidualnie w każdej sprawie.

Konkretyzacja odpowiedniego terminu ma miejsce w art. 19 ust. 1 TRIPS, zgodnie z którym okres nieużywania znaku, umożliwiający stwierdzenie jego wygaśnięcia, to nieprzerwany okres co najmniej trzech lat. TRIPS nie ustalał początkowej daty biegu tego terminu. Dodanie przymiotnika „nieprzerwany" oznacza, że podjęcie używania przerywa ten termin i biegnie on od nowa.

Historycznie Dyrektywa 89/104, UZT oraz do zmiany w 2007 roku PWP nie określały daty początkowej liczenia okresu ochronnego na rozpoczęcie używania znaku. Wskazywano, że dla znaków krajowych czas ten biegnie od daty rejestracji, a dla znaków międzynarodowych od daty, w której upływał termin na wydanie decyzji o odmowie

uznania rejestracji międzynarodowej przez urząd krajowy[629]. Obecnie z przepisów jasno wynika, że bieg nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego przez uprawnionego, uzasadniający stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak, rozpoczyna się po dniu wydania przez organ decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 uprawniony ma pięć lat od daty zakończenia procedury rejestracji na podjęcie używania znaku. Na podstawie przywołanego przepisu również zawieszenie używania zarejestrowanego znaku na nieprzerwany okres pięciu lat umożliwia stwierdzenie wygaśnięcia względem takiego znaku oraz niesie skutki procesowe w postępowaniach o unieważnienie, w sprawie sprzeciwu, jak również o naruszenie praw do takiego znaku. Użycie zwrotu „*od zakończenia procedury rejestracji"* związane jest z faktem, że państwa członkowskie mają swobodę przy wyborze procedury w sprawie sprzeciwu, który może mieć miejsce w trakcie postepowania zgłoszeniowego lub po rejestracji znaku[630]. Zarówno w przypadku rejestracji znaku unijnego, brytyjskiego czy polskiego sprzeciw jest procedurą, która ma miejsce przed rejestracją znaku. Stosownie do art. 16 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436, jeśli w państwie członkowskim możliwe jest złożenie sprzeciwu po zarejestrowaniu znaku, to pięcioletni okres rozpoczyna się od dnia upływu terminu na złożenie tego sprzeciwu. W sytuacji gdy sprzeciw został złożony, okres ten liczy się od momentu, kiedy decyzja kończąca postępowanie jest prawomocna lub od dnia wycofania sprzeciwu. Ułatwieniem w ustaleniu daty rozpoczęcia pięcioletniego okresu, jest to, że datę rozpoczęcia biegu terminu umieszcza się w rejestrze, o czym wprost stanowi art. 16 ust. 4 Dyrektywy 2015/2436. Przed doprecyzowaniem przez Dyrektywę 2015/2436 początku biegu pięcioletniego okresu ochronnego, TS orzekł, że data zakończenia procedury rejestracji winna być określana w każdym państwie członkowskim stosownie do obowiązujących w tym państwie przepisów proceduralnych w dziedzinie rejestracji[631].

Należy zwrócić uwagę na międzynarodowe znaki towarowe, które ze względu na swoją specyfikę posiadają w tym zakresie odrębne regulacje. Zgłaszane na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (dalej: **Porozumienie**

[629] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 213; E. Nowińska, W. Tabor, M. du Vall, *Polskie prawo własności intelektualnej – prawo autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków towarowych,* Warszawa 1998, s. 107.
[630] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 663.
[631] Wyrok TS z dnia 14.06.2007, Armin Häupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, pkt 31.

madryckie)[632] oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (dalej: **Protokół madrycki**)[633] znaki podlegają regulacjom regionalnym lub krajowym urzędów, w których zostały wyznaczone. Ze względu na specyfikę takiej rejestracji, konieczne było ujęcie w Dyrektywie 2015/2436 specjalnych regulacji dotyczących biegu pięcioletniego terminu karencji dla międzynarodowych znaków towarowych wyznaczonych do ochrony w państwach członkowskich. W takich przypadkach, zgodnie z art. 16 ust. 3 Dyrektywy 2015/2436, „*pięcioletni okres liczy się od daty, w której upłynął termin na odmowę tego znaku lub na wniesienie sprzeciwu wobec niego. W przypadku wniesienia sprzeciwu lub podniesienia zarzutu opartego na bezwzględnych lub względnych podstawach odmowy, okres ten liczy się od dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie sprzeciwu stała się prawomocna, lub dnia, w którym prawomocne stało się orzeczenie dotyczące bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy, lub dnia, w którym sprzeciw wycofano*". W trakcie prac nad Dyrektywą 2015/2436 pojawiła się propozycja, aby w przypadku międzynarodowych znaków towarowych rozdzielić datę początkową biegu pięcioletniego terminu względem towarów, do których nie zgłoszono zastrzeżeń, oraz do towarów, do których zgłoszono zastrzeżenia. Propozycja miała na celu uniknięcie ryzyka wydłużania pięcioletniego okresu ochrony względem towarów, co do których nie istnieją przeszkody prawne

[632] Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzone w Madrycie dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r.; Porozumienie madryckie jest jedną z umów międzynarodowych administrowanych przez WIPO, których Polska jest stroną od dnia 18 marca 1991 roku. Polska przystąpiła do Protokołu madryckiego poprzez jego ratyfikację. Protokół wszedł w Polsce w życie 4 marca 1997 roku. Tekst ratyfikowanego dokumentu Dz. U. 1993.116.514 z dnia 06.12.1993; Zob. też akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do art. 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia. Unia Europejska nie jest stroną Porozumienia madryckiego, ponieważ porozumienie to nie przewidywało możliwości, aby związki państw zostały jego stroną. Wielka Brytania również nie jest członkiem Porozumienia madryckiego. Obiekcje przystąpienia do Porozumienia madryckiego Wielkiej Brytanii wynikały z tego, że uważała ona konieczność ponownego badania zgłoszenia za niekorzystne rozwiązanie dla właścicieli znaków wcześniej zgłoszonych w Wielkiej Brytanii. Tak: L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual Property…, op. cit.,* p. 859.

[633] Dz. U. 2003.13.129 z dnia 30.01.2003; Polska jest stroną Protokołu od dnia 4 marca 1997 roku. Mimo zastrzeżenia, jakie Wielka Brytania miała względem Porozumienia madryckiego, państwo to dołączyło do Protokołu madryckiego 1 grudnia 1995 roku, a protokół zaczął obowiązywać w Wielkiej Brytanii od 1 kwietnia 1996 roku. Dla pełnej implementacji Protokołu madryckiego Wielka Brytania przyjęła Trade Marks (International Registration) Order (SI 1996/714). Dokument został zastąpiony przez SI 2008/2206, które zostały zmienione AI 2013/445. Protokół madrycki zezwala na przystąpienie do umowy organizacjom międzynarodowym, co umożliwiło przystąpienie do Protokołu z dniem 1 października 2004 roku Unii Europejskiej, vide: 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 madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. Dz. U. L 296/1.

rejestracji. Propozycja ta nie wydaje się być zasadna, gdyż wprowadza podział prawa na podstawie zastrzeżeń urzędów krajowych, które mogą ulec zmianie. Stwarza sytuację niepewności prawa i dodatkowo utrudnia ustalenie daty początkowej biegu pięcioletniego terminu. Finalnie propozycja nie została przyjęta[634].

Przechodząc do znaku unijnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001, brak rzeczywistego używania znaku w okresie pięciu lat od rejestracji lub zawieszenie używania zarejestrowanego znaku w nieprzerwanym okresie pięciu lat w stosunku do towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany, umożliwia stwierdzenie wygaśnięcia względem takiego znaku oraz niesie skutki procesowe w postępowaniach o unieważnienie, w sprawie sprzeciwu, jak również o naruszenie praw do takiego znaku. Odnośnie międzynarodowego znaku towarowego z wyznaczeniem na Unię Europejską, w przypadku braku notyfikacji odmowy rejestracji lub w przypadku wycofania wszelkich odmów, EUIPO publikuje ten fakt, łącznie z numerem rejestracji międzynarodowej i, tam gdzie ma to zastosowanie, datą publikacji takiej rejestracji w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe. Zgodnie z art. 203 w zw. z art. 190 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 data tej publikacji zastępuje datę rejestracji do celów określenia daty, z którą znak podlegający rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię musi wejść do faktycznego użycia w Unii. Rozporządzenie 2017/1001 czytelniej niż Dyrektywa 2015/2436 wskazuje początek biegu pięcioletniego terminu. Wynika to z różnic proceduralnych w niektórych państwach członkowskich, które uwzględniają system składania sprzeciwów po rejestracji znaku.

Jeśli chodzi o regulacje brytyjskie, to już w TMAct 1938 przewidziano, że uprawniony ma pięcioletni okres na rozpoczęcie używania znaku towarowego. Okres ochronny dotyczył znaku zarejestrowanego i miał być okresem nieprzerwanym. Obecnie na podstawie art. 46 ust. 1 a)-b) TMAct1994 znak może zostać wygaszony jeśli nie był rzeczywiście używany w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji lub jeżeli rzeczywiste używanie zostało zawieszone na nieprzerwany okres pięciu lat.

W polskim prawie, w poprzednio obowiązującej ustawie UZT, okres ochronny był ustalony na trzy lata. Wraz z wprowadzeniem PWP termin ten został wydłużony do pięciu lat. Ani UZT, ani PWP do 2007 roku nie określały początkowego biegu terminu. Obecnie implementowano Dyrektywę 2015/2436, która stosownie do art. 169 ust. 1 PWP ustala pięcioletni okres ochronny, którego bieg rozpoczyna się po dniu wydania decyzji

[634] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 469.

o udzieleniu prawa ochronnego. Oznacza to, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa dopiero po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat po zarejestrowaniu znaku. W przypadku międzynarodowych znaków towarowych – zgodnie z art. 152^{15} PWP – początek biegu pięcioletniego wyznacza dzień bezskutecznego upływu terminu wynikającego z Porozumienia lub Protokołu na wydanie wstępnej odmowy uznania ochrony w Polsce; bezskutecznego upływu terminu na wniesienie sprzeciwu; cofnięcia sprzeciwu; uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu; lub uprawomocnienia się decyzji o uznaniu ochrony wydanej po wstępnej odmowie uznania ochrony. Biorąc pod uwagę regulację obowiązującą przed implementacją Dyrektywy 2015/2436, która stanowiła, że termin ten należy liczyć od dnia ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego o uznaniu ochrony międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Polski, obecną regulację należy uznać za bardziej skomplikowaną.

Zarówno w unijnym, brytyjskim i polskim prawie przewidziano, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego zostanie oddalony, jeśli przed jego złożeniem rozpoczęto lub wznowiono rzeczywiste używanie znaku. Jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu jego nieużywania, a w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, nie zostanie uwzględnione, jeśli przygotowania do tego używania miały miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się o możliwości złożenia takiego wniosku, co wynika odpowiednio z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001, art. 46 ust. 3 TMAct 1994 i art. 170 ust. 1 i 2 PWP.

5.1.1 Pięcioletni okres ochronny

Jak wskazano powyżej, we wszystkich badanych porządkach prawnych przewidziano pięcioletni okres ochronny znaku liczony od dnia jego rejestracji. W czasie trwania tego okresu znak towarowy jest chroniony bez konieczności wykazywania przez uprawnionego jego rzeczywistego używania. Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie, celem takiego rozwiązania jest umożliwienie uprawnionemu podjęcia czynności koniecznych do rozpoczęcia rzeczywistego używania znaku na rynku. Czas ten może być wykorzystany na czynności przygotowawcze, badania rynku, promocję

znaku i produktów nim oznaczonych[635]. Rozwiązanie to należy uznać za słuszne i pozwalające uprawnionemu na przygotowanie się do gospodarczego używania znaku z uwzględnieniem specyfiki rynku.

Do chwili upływu okresu pięciu lat od daty rejestracji znaku towarowego jest zatem niemożliwe stwierdzenie wygaśnięcia praw ani w odniesieniu do części, ani w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Podnosi się zatem, że żądanie stwierdzenia wygaśnięcia znaku w dacie przypadającej przed upływem pięcioletniego okresu ochronnego jest niemożliwe i musi prowadzić do oddalenia takiego wniosku[636]. Tak też przyjmuje orzecznictwo i piśmiennictwo brytyjskie, zgodnie z którym, gdyby ustawodawca chciał wprowadzić w tym zakresie jakiekolwiek zastrzeżenia, zrobiłby to wprowadzając odpowiednie normy prawne[637]. Skrócenie tego terminu na podstawie dowolnego katalogu tworzonego na podstawie stanowiska doktryny wprowadziłoby niepewność po stronie uprawnionego.

Uprawniony w okresie ochronnym może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług bez konieczności wykazywania rzeczywistego używania znaku w jakimikolwiek zakresie. W okresie pięciu lat po rejestracji znaku nie ma znaczenia, czy i w jaki sposób uprawniony korzystał ze znaku. Jak się powszechnie przyjmuje, nawet w przypadku braku rzeczywistego używania znaku towarowego w pięcioletnim okresie ochronnym, uprawniony może powoływać się na swoje prawo, czynić je podstawą sprzeciwu czy roszczeń sądowych[638]. Potwierdza to w jednym z ostatnich orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości, przyjmując, że przepisy krajowe państw członkowskich mogą zezwalać, by właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachował prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych

[635] Hermes Trade Mark [1982] R.P.C. 425; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* art. 169, s. 20.
[636] A. Antonowicz-Zahorska, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* art. 172, s. 3.
[637] PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI [2003] RPC 15, 287; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 12-085 Westlaw online 16th Ed.
[638] Wyrok TS z dnia 21.12.2016, Länsförsäkringar AB vs. Matek A/S, C-654/15 (Länsförsäkringar), ECLI:EU:C:2016:998; Wyrok SUE z dnia 14.02.2019, Beko plc vs. EUIPO, T-162/18 (Altus), ECLI:EU:T:2019:87, pkt 47; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1079.

towarów lub usług, co skutkowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym[639].

5.1.2 Początek biegu pięcioletniego terminu

Jednym z istotnych zagadnień związanych z pięcioletnim okresem ochronnym, jest określenie początku jego biegu. Należy zwrócić uwagę, że nieprzerwany pięcioletni okres można zasadniczo odnieść do dwóch punktów czasowych: pierwszy pięcioletni okres następujący bezpośrednio po udzieleniu prawa ochronnego oraz każdy kolejny pięcioletni okres następujący każdorazowo od momentu zaprzestania używania znaku. Termin początkowy określany w przepisach jako „*po dniu wydania decyzji*" odnosi się do pierwszego nieprzerwanego pięcioletniego okresu ochronnego. Jeśli uprawniony rozpoczął rzeczywiste używanie znaku towarowego, nowy pięcioletni okres ochronny rozpoczyna się z momentem zaprzestania dotychczasowego używania. Zatem nie jest to moment stały i powinien być ustalany każdorazowo na podstawie wznowienia i zaprzestania rzeczywistego używania znaku przez uprawnionego.

Jak wynika z wcześniejszej analizy, wymóg używania znaku towarowego związany jest z wydaniem decyzji w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego. Jak się przyjmuje w polskim orzecznictwie i doktrynie, nie ma znaczenia, czy decyzja została doręczona uprawnionemu, czy też nie[640]. Powszechnie przyjmuje się, że data zakończenia rejestracji to data wydania decyzji warunkowej, a nie data zgłoszenia znaku towarowego[641].

Sformułowanie „*po dniu wydania decyzji*" nie oznacza dowolnego momentu po wydaniu decyzji, a bieg pięcioletniego terminu rozpoczyna się w dniu następnym po jej wydaniu. Odmienna interpretacja wiązałaby się z zagrożeniem łączenia rozpoczęcia używania, np. z uzyskaniem przez uprawnionego zgód i zezwoleń dotyczących towarów oznaczanych znakiem. W jednym z polskich postępowań sądowych uprawniony ze znaku próbował przesunąć początek pięcioletniego okresu ochronnego na datę wpisu informacji o rejestracji znaku do rejestru, jednak sąd ze względu na jasną regulację w tym zakresie

[639] Wyrok TS z dnia 26.03.2020, AR vs. Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS i Établissements Gabriel Boudier SA, C--622/18, ECLI:EU:C:2020:241.
[640] Wyrok NSA z dnia 09.11.2016, II GSK 918/15; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 341.
[641] J. Groom, R. Abnett, J. Pennant i in., *op. cit.*, s. 73; K. Jasińska, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.*, s. 1021; Bon Mantini [1989] R.P.C. 537; VI SA/Wa 1279/06; II GSK 918/15.

słusznie nie przyjął argumentacji skarżącego[642]. W dobie pełnej cyfryzacji zazwyczaj różnica pomiędzy wydaniem decyzji o udzieleniu prawa i jej wpisaniem do rejestru jest nieznaczna lub nie ma jej w ogóle. Obecnie w EUIPO, UKIPO i UPRP uzupełniają swoje bazy na bieżąco i ujawniają datę rejestracji znaku, co ułatwia ustalenie początku biegu pięcioletniego okresu ochronnego.

W dyskusji dotyczącej rozpoczęcia pięcioletniego terminu ochronnego mógłby zostać podniesiony argument, że tak jak w przypadku polskiego znaku towarowego udzielona decyzja może być decyzją warunkową, co uzasadnia przesunięcie daty rozpoczęcia biegu pięcioletniego terminu do czasu spełnienia warunku. Z takim stanowiskiem nie można się jednak zgodzić. Mimo warunkowego charakteru decyzja o udzieleniu prawa jest decyzją kończącą postępowanie rejestrowe i stanowi o zakończeniu procedury zgłoszeniowej znaku towarowego. Mimo konieczności uiszczenia opłaty lub możliwości odwołania się od tej decyzji ma ona moc prawną. Na jej podstawie uprawniony może powoływać się przysługujące mu prawo, co jednocześnie wiąże się z możliwością i koniecznością podjęcia działań zmierzających do rzeczywistego używania znaku towarowego[643].

W okresie pięciu lat od dnia rejestracji znaku uprawniony zobligowany jest podjąć działania zmierzające do rzeczywistego używania znaku. Mogą to być działania przygotowawcze, takie jak reklama czy oferowanie i wprowadzanie do obrotu towarów oznaczanych znakiem[644]. Działania podejmowane przez uprawnionego powinny dążyć do eksploatacji znaku na rynku w taki sposób, aby znak mógł zdobyć bądź utrzymać miejsce na tym rynku. Czynności te będą każdorazowo zależne od specyfiki towaru, rynku, podaży i popytu oraz rodzaju i potrzeb konsumenta. Wszystkie powinny być skierowane na osiągniecie celu ekonomicznego, jakim jest wykreowanie rynku dla towarów i usług oznaczanych znakiem towarowym. Możliwe jest uwzględnienie działań i czynności wykraczających poza pięcioletni okres ochronny. Jednak należy takie przypadki traktować bardzo ostrożnie i wnikliwie analizować. Jak zaznacza się w orzecznictwie unijnym i polskim, dowody dotyczące okresu poprzedzającego badany

[642] Wyrok NSA z dnia 09.11.2016, II GSK 918/15.
[643] Rozważania dotyczące braku łączenia prawomocności z decyzją z rozpoczęciem biegu pięcioletniego terminu zob. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 340-341.
[644] W sprawie Hermes Trade Mark [1982] R.P.C. 425 uznano, że używanie znaku towarowego przez uprawnionego w reklamach w ramach kampanii wprowadzającej, przed wprowadzeniem do obrotu jego towarów pod znakiem zanim faktycznie znalazły się one na rynku, oznaczało używanie „w obrocie handlowym" wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku.

okres i następującego po tym okresie mogą podlegać badaniu, o ile pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do okoliczności, które zaistniały w tym właśnie okresie[645].

5.1.3 Przerwanie biegu pięcioletniego terminu

Jak wynika z analizowanych przepisów, we wszystkich badanych porządkach prawnych pięcioletni termin nieużywania musi mieć charakter nieprzerwany, co potwierdzają zarówno regulacje unijne w art. 16 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 i art. 18 ust. 1 Rozporządzenie 2017/1001, jak i krajowe w art. 46 ust. 1 a)-b) TMAct1994 oraz art. 169 ust. 1 PWP. Oznacza to, że przerwanie biegu pięcioletniego okresu polegające na rzeczywistym używaniu znaku ma charakter sanacyjny. Jak powszechnie podnosi się w literaturze, po każdorazowym przerwaniu bezczynności i rozpoczęciu rzeczywistego używania znaku termin zaczyna biec na nowo, niwelując skutki nieużywania znaku[646]. Jak wskazuje orzecznictwo polskie, celem takiego rozwiązania jest pozostawienie uprawnionemu możliwości korzystania z prawa ochronnego na znak towarowy mimo upływu pięcioletniego okresu nieużywania znaku, jeśli przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, uprawniony wznowi używanie znaku i jest to uzasadnione względami ekonomicznymi[647].

Okres nieużywania zostaje zatem przerwany w momencie podjęcia rzeczywistego używania, co umożliwia uprawnionemu korzystanie z przysługującego mu prawa ochronnego na znak. Prawo to ma taką samą moc, jakby było przez cały czas używane. Może być wciąż podstawą roszczeń w sprawie o naruszenie znaku czy sprzeciwu wobec znaków późniejszych, nawet tych używanych i zgłoszonych w okresie, kiedy znak ten nie był używany[648]. Jednak jego skuteczność w sprawach spornych może być podważana na podstawie zarzutu nieużywania znaku.

Skutkiem podjęcia używania znaku jest to, że nawet jeśli używanie zostanie podjęte po okresie dłuższym niż pięć lat, a nawet obejmującym kilka pięcioletnich okresów, to sanuje ono poprzednie okresy nieużywania i bezczynność uprawnionego w tych okresach nie może być już być podnoszona jako okoliczność uzasadniająca

[645] Le Mer Technology C-259/02, pkt 31; Alcon C-192/03, pkt 41; wyrok NSA z 10.07.2019, II GSK 2051/17 (Grasovka).
[646] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 469; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law*…, *op. cit.*, par. 12-086 i n., Westlaw online 16th Ed.; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 345.
[647] Wyrok NSA z dnia 21.01.2009, II GSK 668/08.
[648] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 353-359.

stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Zatem podjęcie rzeczywistego używania znaku towarowego nawet po np. kilkunastoletniej bezczynności nie uprawnia do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku przed terminem podjęcia używania[649]. Nowy pięcioletni termin będzie liczony od ostatniego zaprzestania używania.

Jak zauważono powyżej, momentem początkowym biegu nowego pięcioletniego terminu jest moment ponownego zaprzestania rzeczywistego używania znaku przez uprawnionego. Konstrukcja przywołanych przepisów oznacza, że używanie znaku może być wielokrotnie podejmowane i przerywane przez uprawnionego. Pod warunkiem że podjęte używanie będzie rzeczywistym używaniem, okres nieużywania będzie każdorazowo przerwany. Jego bieg będzie rozpoczynał się od nowa i będzie zależał od bezczynności uprawnionego[650].

Jak wynika z unijnego orzecznictwa i doktryny, nie jest wymagane, aby używanie trwało przez cały pięcioletni okres[651]. Nie jest też wskazane, jak długo ma trwać wznowienie po upływie pięcioletniego terminu nieużywania[652]. Ocena, czy podjęte używanie ma charakter rzeczywisty będzie zależała każdorazowo od ustalenia, czy podjęte działania dążyły do zachowania lub zdobycia udziału w rynku i będzie oceniana zgodnie z kryteriami wypracowanymi przy ocenie rzeczywistego używania znaku towarowego.

5.1.4 Konwersja znaku towarowego a pięcioletni okres ochronny

Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest kwestia pięcioletniego okresu ochronnego i konwersji unijnego znaku towarowego na znaki krajowe. Konwersja jest procesem zmiany zgłoszenia lub rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej w zgłoszenie krajowe. Jeśli unijny znak towarowy przestanie istnieć w zakresie, w jakim zgłoszenie zostanie odrzucone, wycofane lub uznane za wycofane lub przestaje wywoływać skutki prawne, można dokonać jego konwersji na znaki towarowe ważne w niektórych państwach członkowskich. Instytucja ta została uregulowana w art. 139–141 Rozporządzenia 2017/1001.

---

[649] M. Holah, P. Collins, *European Trade Mark. A Practical Guide*, "Globe Law and Business" 2016, s. 200; M. Trzebiatowski, *System prawa…, op. cit.,* s. 999.
[650] D. Keeling, *Concise European…, op. cit.,* s. 313.
[651] Vitafruit T-203/02, pkt 45; Hipoviton T-334/01, pkt 40; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 469-470.
[652] K. Szczepanowska-Kozłowska, *System prawa prywatnego. 14B…, op. cit.,* s. 1178.

Konwersja może nastąpić m.in. na skutek unieważnienia unijnego znaku towarowego, które może mieć miejsce na długo po upłynięciu okresu ochronnego znaku. Pojawia się pytanie, czy konwersja powoduje, że pięcioletni okres ochronny biegnie na nowo i powinno się go liczyć od momentu rejestracji konwertowanego znaku towarowego jako nowego znaku krajowego, czy też datą początkową jego biegu powinna być rejestracja unijnego znaku. Zagadnienie to ma znaczenie dla unijnych znaków konwertowanych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii przed wystąpieniem tego państwa z Unii. Od momentu wystąpienia z Unii konwersja znaków unijnych w Wielkiej Brytanii nie jest dopuszczalna[653].

Jak wynika z art. 139 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001, konwersja nie jest możliwa w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia znaku ze względu na jego nieużywanie, chyba że używanie znaku można uznać za rzeczywiste zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym uprawniony wnioskował o konwersję. W takim przypadku uprawniony wraz z wnioskiem o konwersję powinien przedłożyć urzędowe dowody, jak np. orzeczenia krajowe stwierdzające rzeczywiste używanie zgodnie z prawem państwa członkowskiego. Dowody te powinny potwierdzać rzeczywiste używanie w państwie członkowskim identycznego znaku, dla identycznych towarów i usług w okresie pokrywającym się z okresem używania w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia przed EUIPO.

Konwersja jest procesem dwuetapowym, obejmującym rozpatrzenie wniosku przez EUIPO, a następnie przeprowadzenie procedury konwersji w urzędach państw członkowskich. Przy czym nie istnieje zharmonizowana procedura konwersji na poziomie państw członkowskich. W zależności od przepisów prawa krajowego konwertowany znak jest rejestrowany lub poddany krajowej procedurze badania, rejestracji i sprzeciwu, przeprowadzanej w taki sam sposób jak w przypadku zwykłego zgłoszenia krajowego znaku towarowego. Zgodnie z powyższym, zmieniany znak unijny, przechodzi procedurę zgłoszeniową jak znak krajowy i jest rejestrowany jako znak krajowy.

Powyższe wskazuje, że konwertowany znak jest traktowany jak zgłoszenie znaku krajowego, z zastrzeżeniem korzystania z daty zgłoszenia lub z daty pierwszeństwa konwertowanego znaku oraz, w odpowiednim przypadku, z jego starszeństwa, co wynika z art. 139 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001. Prawodawca unijny wyraźnie określił, że

[653] *CITMA and CIPA Trade Mark Handbook*, Westlaw 2020, p. 131-005A.

zmieniany znak korzysta z daty pierwszeństwa znaku unijnego, nie odnosząc się do ewentualnej daty rejestracji znaku. Oznacza to, że data rejestracji znaku konwertowanego jest ustalana zgodnie z prawem krajowym.

Jak wynika z przeprowadzonych wcześniej rozważań, od momentu rejestracji znaku rozpoczyna się pięcioletni okres ochronny znaku, w którym uprawniony nie jest obowiązany do używania znaku. Jak ustalono powyżej, datą rejestracji konwertowanego znaku jest dzień jego rejestracji przez urząd krajowy. W przypadku poddania konwersji zgłoszeń znaków unijnych sprawa jest jasna, znak taki ma tylko jedną datę rejestracji – to jest dzień rejestracji w urzędzie krajowym i od tej daty biegnie okres ochronny znaku. Jednak w przypadku zmiany na znak krajowy zarejestrowanego znaku unijnego, będziemy mieli do czynienia z dwoma datami rejestracji, pierwszą, będącą datą rejestracji znaku w EUIPO, a drugą, mogącą przypadać wiele lat po niej, datą rejestracji znaku przez urząd krajowy. W tym drugim przypadku powstaje zagadnienie, od jakiego momentu należy liczyć bieg pięcioletniego okresu ochronnego znaku, czy od daty rejestracji znaku unijnego w EUIPO, czy też od daty rejestracji w urzędzie krajowym. Kwestia ta nie była przedmiotem rozważań doktryny ani orzecznictwa badanych porządków prawnych. Rozważać można następujące scenariusze.

Pięcioletni okres ochronny nie powinien liczyć się od nowa, a używanie znaku, w okresie gdy był znakiem unijnym, na terytorium UE, jest wystarczające do uznania spełnienia wymogu używania znaku na terenie państwa, w którym nastąpiła konwersja. Jednak analiza przepisów wskazuje, że nie ma regulacji pozwalających na taką interpretację. Jak już wspominano, prawo ochronne na znak towarowy ma charakter terytorialny i jakiekolwiek odstępstwa od tej zasady wymagają wprost uregulowania. Brak odpowiednich przepisów w tej kwestii wyklucza zatem przyjęcie powyższego założenia.

Jak zauważono, konwertowany znak podlega takiej samej procedurze jak zgłoszenie krajowe i po rejestracji jest znakiem krajowym, do którego stosuje się prawo państwa członkowskiego, w którym nastąpiła konwersja. Jak wiadomo, dla spełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego wystarczające jest jego rzeczywiste używanie na części terytorium UE. Oznacza to, że uprawniony nie jest obowiązany do korzystania ze znaku we wszystkich państwach członkowskich. Zatem może on nie używać znaku w państwie, w którym chce dokonać konwersji. W takim przypadku, biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym wydaje się przyznanie mu dodatkowego pięcioletniego terminu na rozpoczęcie używania konwertowanego znaku towarowego na

nowym terytorium, co może się wiązać z dodatkowymi czynnościami, w tym organizacją działalności na tym terytorium, co także uzasadnia przyznanie nowego okresu ochronnego.

Z drugiej strony może pojawić się argument, zgodnie z którym uprawniony decydujący się na konwersję znaku powinien wybierać kraje, w których znak jest używany i powinien być gotowy na natychmiastowe rozpoczęcie używania znaku towarowego. Stąd nie jest konieczne przyznawanie mu nowego okresu ochronnego. Stanowisko takie jest jednak zbyt rygorystyczne. Żaden uprawniony nie przewiduje unieważnienia swojego znaku. Przepisy unijne nie wymagają używania znaku na całym terytorium Unii. Stąd nie ma podstaw do wymagania używania znaku w kraju, gdzie znak będzie chroniony na podstawie konwersji. Trudno wymagać gotowość natychmiastowego używania konwertowanego znaku na nowym rynku przez uprawnionego. Stąd stanowisko takie należy uznać za nakładające na uprawnionego nadmierne obciążenia.

Analizując tę problematykę, autorka niniejszej rozprawy nie znalazła orzecznictwa w tym zakresie w badanych jurysdykcjach. Jedyna sprawa poruszająca to zagadnienie dotyczy rejestracji unijnego znaku towarowego GIORDANO 001856335, który został zgłoszony w EUIPO w 2000 roku, a następnie przekształcony we francuski znak towarowy w 2011 roku. Osoba trzecia złożyła wniosek o unieważnienie z powodu nieużywania w grudniu 2015 roku. We wrześniu 2018 roku Sąd pierwszej instancji odrzucił powództwo jako przedwczesne, gdyż nie minęło pięć lat od momentu rejestracji znaku we Francji. Sąd orzekł, że datą, w której znak towarowy uznaje się za zarejestrowany, jest dla francuskich znaków towarowych data publikacji Oficjalnego Biuletynu Własności Przemysłowej (BOPI), w którym rejestracja została opublikowana. Podkreślił, że przepisy te mają zastosowanie do wszystkich francuskich znaków towarowych, w tym powstałych w wyniku konwersji unijnego znaku towarowego. W niniejszej sprawie znak towarowy został zarejestrowany jako unijny znak towarowy w dniu 14 września 2000 roku, ale wynikający z niego francuski znak towarowy został opublikowany w BOPI w dniu 15 kwietnia 2011 roku, zatem kryteria rzeczywistego używania muszą być spełnione przed upływem pięcioletniego okresu od dnia 15 kwietnia 2011 r. Termin pięcioletni upłynął zatem dopiero 15 kwietnia 2016 r., co czyni skargę o stwierdzenie wygaśnięcia złożoną w 2015 r. niedopuszczalną[654]. Sąd apelacyjny

[654] Wyrok z dnia 7.09. 2018, Tribunal de grande instance de PARIS, RG n°16/02427.

w Paryżu zatwierdził tę decyzję w 2021 roku[655]. Wyrok nie jest jeszcze ostateczny i może ulec zmianie. Wydaje się on jednak zasadny w świetle przeprowadzonych powyżej rozważań.

5.1.5 Podjęcie używania, a świadomość ryzyka złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia

Jak zostało wskazane wyżej, we wszystkich badanych systemach prawnych wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego zostanie oddalony, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Jednak okoliczność ta nie zostanie uwzględniona, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania mają miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony. Jak wynika z badanych przepisów, to jest art. 58 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 2017/1001, art. 46 ust. 3 TMAct 1994 oraz art. 170 ust. 1 i 2 PWP, nie będzie uznane za wystarczające rozpoczęcie przez uprawnionego używania znaku na trzy miesiące przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia i po podjęciu informacji, iż wniosek taki może zostać złożony[656].

W polskiej doktrynie zauważa się, że brzmienie przepisu art. 170 ust. 1 i 2 PWP wskazuje, iż trzymiesięczny okres jest wyłączony z pięcioletniego okresu ochronnego[657]. Zgodnie z powołaną regulacją „*rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego, po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu jego nieużywania i w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia*". Powyższy cytat wyraźnie wskazuje, że upływ nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania jest przesłanką konieczną do zastosowania tego przepisu. Nieuwzględnienie podjęcia lub rozpoczęcia używania może nastąpić, jeśli łącznie spełnione są dwie przesłanki: (1) upłynął nieprzerwany pięcioletni okres nieużywania znaku i (2) rozpoczęcie lub podjęcie używania nastąpiło na trzy miesiące przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia. Odmienna interpretacja prowadziłaby do nieuzasadnionego skrócenia pięcioletniego terminu ochronnego i byłaby niekorzystna dla uprawnionego.

[655] Wyrok z dnia 29.10.2021, COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT n° RG 19/03575 -n° Portalis 35L7-V-B7D-B7KHM.
[656] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1079.
[657] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego*, „STPP" 2009, Nr 3, s. 226.

Aby podważyć skuteczność czynności podjętych przez uprawnionego we wskazanym wyżej terminie, konieczne jest wykazanie, że uprawniony posiadał informację o tym, że wniosek ma zostać złożony. Nie jest wystarczające uprawdopodobnienie świadomości uprawnionego o zamiarze złożenia wniosku. Jak wskazuje się w polskiej literaturze, ze względu na możliwość podjęcia używania i jego sanujący charakter, za niewystarczające należy uznać przypuszczenia co do świadomości uprawnionego, a konieczne jest wskazanie okoliczności wskazujących, że uprawniony miał wiedzę o tym, że wniosek może zostać złożony[658].

Wykazanie wiedzy uprawnionego nie jest zadaniem łatwym. Jak podnosi się powszechnie w literaturze, źródłem informacji o ryzyku złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku może być wezwanie do zaniechania naruszeń[659]. Chociaż wskazuje się także, że otrzymanie wezwania do zaprzestania naruszeń nie świadczy o podjęciu informacji przez uprawnionego o zamiarze złożenia wniosku o wygaszenie, gdyż świadomość może wynikać dopiero z otrzymania porady prawnej[660]. Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić. Wydaje się, że wezwanie może zostać uznane za źródło informacji, w szczególności w przypadku uprawnionych, którzy mają duże portfolio znaków lub mieli wcześniej sprawy sporne. Często to właśnie wezwanie będzie przyczynkiem do podjęcia działań zmierzających do wznowienia używania znaku dążącego do zachowania prawa. O świadomości może świadczyć także rozpoczęcie postępowania sądowego w związku ze znakiem czy wcześniejsze spory między stronami[661].

Nie można wykluczyć, że informację tę uprawniony otrzyma w mniej formalny sposób, np. w trakcie prowadzonych rozmów biznesowych. Jednak takie przypadki będę trudne do wykazania w postępowaniu dowodowym.

Natomiast wydaje się, że sam fakt zgłoszenia lub rejestracji podobnego znaku towarowego czy też używanie przez osoby trzecie, w tym konkurencję, identycznego lub podobnego znaku na rynku, nie może stanowić podstawy do przyjęcia świadomości uprawnionego co do ryzyka wygaszenia jego znaku. Są to okoliczności niepewne, co do których uprawniony może nie mieć świadomości. Często podnosi się, że już samo

[658] K. Szczepanowska-Kozłowska, *System prawa…, op. cit.,* s. 1178.
[659] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.,* s. 1079; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego*, „STPP" 2009, Nr 3, s. 226; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 257.
[660] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *ibidem*.
[661] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *ibidem*; M. Trzebiatowski, *ibidem*; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 257.

ujawnienie znaku w bazie urzędów własności intelektualnej może stanowić o wiedzy uprawnionego. Jednak mimo że treść baz urzędów własności intelektualnej jest jawna, nie można zakładać, że uprawniony ze znaku śledzi je i na bieżąco monitoruje zgłaszane znaki. Co więcej, czynności te podejmowane przez konkurencję nie muszą świadczyć o chęci wygaszenia znaku towarowego konkurenta rynkowego. W systemie sprzeciwowym rejestracji znaku istnieje większa możliwość koegzystencji znaków i wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego składane są zazwyczaj w sytuacjach spornych, a nie ze zgłoszeniem nowych znaków do ochrony[662].

Kwestią, jaką należy zbadać przy rozważaniach dotyczących świadomości uprawnionego ryzyka złożenia wniosku o wygaśnięcie prawa, jest to, czy osoba, która przyczyniła się do uświadomienia tego ryzyka, i osoba składająca wniosek musi być tożsama. W polskiej literaturze podnosi się, że omawiana sytuacja dotyczy stosunku pomiędzy uprawnionym a osobą zainteresowaną w pozbawieniu go prawa do znaku i chroni konkretny interes tej osoby, a nie interes ogółu[663]. Stąd nie może dotyczyć wniosku złożonego przez jakąkolwiek osobę. Z powyższego można wyprowadzić konkluzję, że konieczne jest, aby wniosek o wygaśnięcie prawa złożyła osoba, której działania przyczyniły się do powstania po stronie uprawnionego świadomości takiego ryzyka. Należy jednak dopuścić sytuację, w której informacje dotyczące wygaszenia znaku pochodzą od jednego podmiotu, a wniosek o wygaszenie znaku składa podmiot z nim powiązany. W takim przypadku, po rozważeniu stopnia powiązania, w tym zależności ekonomicznych możliwe wydaje się być zastosowanie omawianych przepisów, mimo braku jednolitości pomiędzy osobą, która przyczyniła się do powstania świadomości ryzyka a osobą składającą wniosek.

5.1.6 Data wygaśnięcia znaku z powodu nieużywania

Istotną kwestią wymagającą rozważenia jest moment wygaśnięcia znaku, co wiąże się z pięcioletnim okresem nieużywania. Wydaje się, że zagadnienie to nie powinno budzić wątpliwości, a znak powinien wygasnąć po upływie pięcioletniego okresu nieużywania. Jak pokazuje przeprowadzona poniżej analiza, jego ustalenie nie zawsze jest proste.

[662] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 352 i wskazana tam literatura.
[663] *Ibidem*, s. 353.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami we wszystkich badanych porządkach prawnych, odpowiednio art. 47 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436, art. 62 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001, Art. 46 ust. 6 TMAct1994 oraz art. 172 PWP, moment wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy został określony jako dzień złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Składającemu wniosek może jednak zależeć na tym, aby data stwierdzenia wygaśnięcia znaku została ustalona na datę wcześniejszą niż data złożenia wniosku. Może to dotyczyć sytuacji, gdy przed jego złożeniem został złożony pozew oparty na nieużywanym znaku. W takim wypadku, zgodnie z przywołanymi przepisami, na wniosek strony urząd stwierdza wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Datę wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy potwierdza się w decyzji.

Jak wynika z przywołanych przepisów, prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania 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, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zgodnie z powyższym skutkiem, z którym ustawa wiąże wygaśnięcie prawa, jest upływ ostatniego dnia nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania znaku liczonego od początkowej daty nieużywania znaku. Biorąc pod uwagę możliwość istnienia usprawiedliwionych powodów nieużywania znaku, o których poniżej, jak również wspomnianą już możliwość wielokrotnego podejmowania i zaniechania używania znaku przez uprawnionego, datą początkową nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania znaku może być: data nierozpoczęcia używania zarejestrowanego znaku towarowego; jak i data zaprzestania używania tego znaku towarowego; czy też data ustania ważnych powodów nieużywania znaku towarowego.

Z przywołanych na początku tego podrozdziału przepisów wynika, co zostało też potwierdzone w polskim orzecznictwie i w brytyjskiej doktrynie, iż osoba składająca wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku może wnioskować o wygaszenie znaku w dacie jaką jest ostatni dzień nieprzerwanego pięcioletniego letniego okresu nieużywania znaku liczonego od początkowej daty nieużywania znaku[664]. W doktrynie brytyjskiej wskazuje się, że data wygaśnięcia zostanie ustalona na dzień złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia bądź z datą wcześniejszą, jeśli skład orzekający uzna, że

[664] Uchwała NSA z dnia 23.04.2008, II GSP 1/08, „OSP" 2009, nr 1, poz. 3; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 262-263.

istniały w tej dacie przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia[665]. Z brytyjskiego orzecznictwa oraz literatury wynika, że w takim przypadku składający wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia powinien określić datę z jaką domaga się stwierdzenia wygaśnięcia[666]. Powinna ona zostać wskazana bądź w samym wniosku, bądź na późniejszym etapie, kiedy stało się możliwe ustalenie, że znak nie był nieprzerwanie używany dłużej niż pięć lat wstecz od dnia złożenia wniosku.

Natomiast z wytycznych EUIPO wynika, że w przypadku żądania wygaszenia unijnego znaku towarowego z datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku, wnioskujący musi wykazać uzasadniony interes prawny w tym względzie[667]. Analiza unijnego orzecznictwa potwierdza, że w sprawach, w których wnioskodawca żądał ustalenia wcześniejszej daty niż dzień złożenia wniosku i w ocenie EUIPO nie wykazał interesu prawnego takiego żądania, prawo na znak towarowy jest wygaszane w dniu złożenia wniosku[668]. Zwolennicy konieczności wykazania interesu prawnego w takim przypadku podnoszą, iż żądanie ustalenia wcześniejszej daty odrywa się od samego domagania się wygaśnięcia jako takiego, a tylko to ogólne żądanie zostało uwolnione od wymogu wykazania interesu prawnego[669]. Nie można podzielić powyższego stanowiska. Ani unijne, ani brytyjskie, ani polskie prawo nie przewidują wymogu wykazania interesu prawnego w takim przypadku[670]. Brak jest zatem podstaw do stawiania wymogu wykazywania interesu. Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu oraz fakt, że konieczność wykazania interesu prawnego nakłada na wnioskodawcę obowiązek nieprzewidziany prawem, żądanie takie należy uznać za niezasadne.

---

[665] N. Isaacs, The *Law…, op. cit.*, s. 62; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 262-263; G. Gibbons, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 288.

[666] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 12-098, Westlaw online 16 Ed.; Riveria Trade Mark [2003] RPC 883; Omega SA vs. Omega Engineering Inc [2003] EWHC 1334, [2003] FSR 49, 893; Saab AB v Saab Textiles Ltd [2003] EWHC 185 (Ch).

[667] Wytyczne EUIPO dotyczące znaków towarowych pkt 3.1.3.1 1.3.1 Skutki prawne wygaśnięcia, https://guidelines.euipo.europa.eu/1916976/1865838/wytyczne-dot--znakow-towarowych/1-3-1-skutki-prawne-wyga%C5%9Bni%C4%99cia, dostęp na dzień 22.10.2022.

[668] CANCELLATION No 9409 C (REVOCATION) z dnia 17.07.2015, MIM (société par actions simplifiée de droit français) vs. Mimcord S.A.; CANCELLATION No 28 542 C (REVOCATION) z dnia 17.03.2020, Vet Concepts Limited vs. easy Group Ltd; Decision of the Fifth Board of Appeal z dnia 26.10.2020, R 2840/2019-5 Daniel Flachar vs. WIPLAW.

[669] M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 997; D. Keeling,[w:] *Concise European…, op. cit.,* s. 366.

[670] Wymóg interesu prawnego został zniesiony w Wielkiej Brytanii (*person aggrieved*) wraz z wejściem w życie TMAct1994 zob. Ch. Morcom, *A guide to the Trade Marks Act 1994*, London 2005, s. 50; N. Isaacs, *The Law…,* s. 61; D. Kitchin, Q.C. Mellor, *The Trade Mark Act 1994 Text and Commentary*, London 1995, s. 26-93; M. Holah, P. Collins, *European Trade…, op. cit.,* s. 200, 205; W Polsce wymóg wykazania interesu prawnego przy składaniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku został zniesiony wraz z nowelizacją PWP z dniem 16.04.2016.

Datę wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy potwierdza się w decyzji. Wskazanie daty wcześniejszej jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy można taką datę ustalić na podstawie dowodów złożonych w sprawie.

Ciekawe zagadnienie, związane z koniecznością podania przez wnoszącego o stwierdzenie wygaśnięcia daty, z którą żąda się wygaśnięcia znaku, pojawiło się przed warszawskim Wojewódzkim Sądem Administracyjnym[671]. Sprawa dotyczyła znaku towarowego, który został zarejestrowany w dniu 5 września 2012 roku. Wnioskiem złożonym dnia 8 czerwca 2018 roku, a więc po upływie pięcioletniego okresu ochronnego, wnioskodawca zażądał stwierdzenia wygaśnięcia tego znaku ze względu na nieużywanie z dniem 5 września 2017 roku. Uprawniony ze znaku przychylił się do wniosku i oświadczył, że ani on, ani jego poprzednik prawny nie używali znaku we wnioskowanym zakresie. Mimo to WSA przychyliło się do decyzji UPRP oddalającej wniosek o wygaszenie, jako zawierający przedwczesne żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa. Sąd przyjął, że znak towarowy może zostać wygaszony z upływem pięciu lat liczonych po dniu udzielenia prawa, co w badanym stanie faktycznym oznacza możliwość żądania wygaśnięcia spornego prawa najwcześniej z dniem 6 września 2017 roku. Oba organy podkreśliły związanie UPRP żądaniem wnioskodawcy, reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika, wygaśnięcia spornego prawa ochronnego z dniem 5 września 2017 roku. Sąd uznał, że Urząd Patentowy nie może sam ustalać daty wygaśnięcia prawa. To wnioskodawca ma wyłączny wpływ na ustalenie tej daty. Ponadto WSA stwierdził, że sam fakt nieużywania znaku stanowi jedynie sytuację faktyczną i nie prowadzi automatycznie do wygaśnięcia prawa.

Wyrok ten w dacie pisania niniejszej rozprawy jest nieprawomocny i należy mieć nadzieję, że zostanie zrewidowany przez NSA, gdyż wydaje się być nieprawidłowy z następujących względów. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku został złożony po upływie pięcioletniego okresu ochronnego, zatem nie był przedwczesny. Co do powoływanego przez organy art. 255 ust. 4 PWP, należy wskazać, że zgodnie z przywołanym przepisem UPRP rozstrzyga sprawy w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. W niniejszej sprawie wnioskodawca jako podstawę podał art. 169 ust. 1 pkt 1 PWP i art. 172 PWP, z których w dniu złożenia wniosku wynikało, że w przypadku braku rzeczywistego używania w nieprzerwanym okresie pięciu lat od dnia

[671] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8.11.2019, VI SA/Wa 2277/19.

zarejestrowania znaku prawo ochronne wygasa z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia. Co więcej, to Urząd potwierdza w decyzji datę wygaśnięcia. Oznacza to, że w przypadku spełnienia przesłanek wygaśnięcia znak wygasa z mocy prawa w ww. dacie. Urząd ma obowiązek stwierdzić jego wygaśnięcie i potwierdzić datę wygaśnięcia w decyzji, nawet gdyby data ta różniła się od daty wskazanej przez wnioskodawcę. Stąd w przywołanej sprawie UPRP powinien rozpatrzeć sprawę merytorycznie, gdyż nieużywanie znaku było bezsporne i stwierdzić wygaśnięcie prawa z najwcześniejszym możliwym dniem, to jest z dniem 6 września 2017 roku.

W tym miejscu należy przybliżyć problem prawny, który był aktualny przed zmianą PWP z 20 lutego 2019 roku i dotyczył określenia daty stwierdzenia wygaśnięcia. Zgodnie z treścią obowiązującego ówcześnie art. 172 PWP prawo ochronne wygasało, z zastrzeżeniem wznowienia rzeczywistego używania znaku, „*w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego*". W związku z trudnościami związanymi z ustaleniem daty zdarzenia postawione zostało pytanie, czy w sytuacji gdy okres rzeczywistego nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego przypadający przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak jest dłuższy niż pięć lat, za datę stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa należy przyjąć ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku czy dzień złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku[672].

Historycznie na tle przepisów UZT[673] ukształtował się pogląd, że prawo z rejestracji wygasało w dniu wydania decyzji ze skutkiem od złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, jeżeli w dniu jego złożenia były spełnione warunki do wydania decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji, co znajdowało odzwierciedlenie w orzecznictwie polskim oraz stanowisku doktryny[674].

Przed implementacją Dyrektywy 2015/2436 przywołany przepis 172 PWP stanowił, że data stwierdzenia wygaśnięcia znaku odnosiła się do zdarzenia, z którym ustawa wiązała skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Prowadziło to do pytania, czy zdarzeniem tym jest złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, czy też upływ pięcioletniego okresu nieużywania znaku.

---

[672] Pytanie prawne zadane w postępowaniu II GSK 138/07.

[673] Art. 28 ust. 1 UZT stanowił, że prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa, jeżeli uprawniony nie używał tego znaku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie kolejnych trzech lat.

[674] R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 214-215; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz…, op. cit.,* art. 28; wyrok WSA z dnia 19.02.2004, II SA 2490/02; wyroki NSA z dnia: 25.10.2006, II GSK 163/06; 8.02.2007 II GSK 252/06, 20.09.2007 II GSK 127/07; 20.03.2007 II GSK 364/06.

Zgodnie z orzecznictwem opartym na regulacji w brzmieniu sprzed implementacji Dyrektywy 2015/2436 złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku nie jest czynnością ujętą w art. 169 ust. 1 pkt 1 PWP, zatem nie jest to zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia znaku. Ze względu na fakt, że wygaśnięcie znaku z powodu nieużywania następuje wyłącznie na wniosek osoby trzeciej, złożenie wniosku to tylko i wyłącznie czynność wszczynająca postępowanie administracyjne na żądanie strony. Jak podkreślono w uchwale NSA, jest to zdarzenie, z którym ustawa wiąże dopuszczalność stwierdzenia wygaśnięcia prawa, to jest wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie[675]. W doktrynie reprezentowane jest również odmienne stanowisko, zgodnie z którym o nastąpieniu skutku w postaci wygaśnięcia znaku decyduje moment złożenia odpowiedniego wniosku. Przyjmuje się, że moment ten wyznacza data końcowa terminu, w której podjęcie rzeczywistego używania stanowiłoby o wykonywaniu prawa ze znaku towarowego. W związku z powyższym zdarzeniem, z którym ustawa wiąże wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku powodu jego nieużywania jest złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Data wygaśnięcia prawa nie jest jednak tożsama z datą złożenia tego wniosku, lecz z datą, po której wznowienie używania nie może być podstawą oddalenia wniosku o wygaśnięcie[676].

Problem ten został rozstrzygnięty przez przywołaną wyżej uchwałę 7 sędziów NSA, w której sąd przyjął, że datą stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), o której mowa w art. 172 tej ustawy, jest ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku. Powyższe rozstrzygniecie przesądziło, że datą początkową nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania znaku może być nie tylko data nierozpoczęcia używania zarejestrowanego znaku towarowego, data złożenia wniosku, ale również data zaprzestania używania tego znaku towarowego, co spotkało się z aprobatą doktryny[677] i doprowadziło do zmiany brzmienia art. 172 PWP[678].

---

[675] Uchwała NSA z dnia 23.04.2008, II GPS 1/08, „OSP" 2009, nr 1, poz. 3.
[676] K. Szczepanowska-Kozłowska, *System prawa prywatnego. 14B…, op. cit.,* s. 1196.
[677] R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Prawo własności przemysłowej - decyzja administracyjna - data wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Glosa do uchwały NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r., II GPS 1/08*, „OSP" 2009, nr 1, s. 3 i n.
[678] Nowe brzmienie art. 172 PWP stanowi, że „*Prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia, jednakże na wniosek strony Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie tego prawa z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Datę wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy potwierdza się w decyzji*".

Wydaje się, że ze względu na wprowadzenie w Polsce sprzeciwowego systemu rejestracji znaków towarowych, w którym Urząd Patentowy nie odmawia z urzędu ochrony ze względu na istnienie względnych przeszkód rejestracji, kwestia wygaszenia znaku pozostanie istotna w przypadku zgłoszeń, co do których zostanie złożony sprzeciw.

Również w postępowaniach spornych uprawnieni do znaków późniejszych mają możliwość postawienia zarzutu nieużywania znaku bezpośrednio w toczącym się postępowaniu, bez konieczności składania odrębnego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku[679]. Rozwiązanie to pozwoli na badanie przez sądy kolizji znaków późniejszych ze znakami wcześniejszymi oraz kompleksowe rozpoznanie sprawy, w tym z możliwością stwierdzenia wygaśnięcia znaku. Stąd kwestie związane z momentem stwierdzenia wygaśnięcia znaku będą miały praktyczne znaczenie.

5.2 Okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie znaku

Nie każdy przypadek nieużywania znaku towarowego będzie pociągał za sobą negatywne konsekwencje. Jak wynika z przywołanych wcześniej przepisów dotyczących przesłanek wygaśnięcia znaku, uprawniony ma możliwość powołania się na ważne/uzasadnione powody nieużywania, czyli okoliczności usprawiedliwiające brak rzeczywistego używania, pozwalające zatem zachować prawo do znaku. Pojawiają się one już w Konwencji paryskiej, która w art. 5.C.1 przewiduje możliwość usprawiedliwienia przez uprawnionego do znaku powodów swojej bezczynności i w ten sposób uniknięcia wygaszenia znaku. Szczegółowe określenie powodów usprawiedliwiających pozostawiono ustawodawstwu krajowemu. W literaturze podnosi się, że w przypadku braku szczegółowych norm prawnych to organy orzekające powinny każdorazowo badając daną sprawę oceniać, czy podane przez uprawnionego usprawiedliwienie używania jest wystarczające[680]. Usprawiedliwienie bezczynności powinno wynikać bowiem z obiektywnych okoliczności i powinno być oceniane na podstawie obiektywnych kryteriów. Za usprawiedliwione uważa się zdarzenie wyłączone spod wpływu uprawnionego do znaku. Znajdą się w tej grupie między innymi katastrofy naturalne, wojna, skutki wojenne czy długotrwała choroba[681]. Do przyczyn usprawiedliwiających na mocy Konwencji paryskiej można uznać przeszkody prawne lub

[679] W sprawach cywilnych taka możliwość pojawiła się wraz z nowelizacją KPC, która weszła w życie 1.07.2020 (Dz. U. 2020.288 z dnia 21.02.2020).
[680] A. Adamczak, V.M. Du, M. Gędłek, [w:] *Konwencja Paryska…*,*op. cit.*, art. 5.
[681] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium…, op. cit.,* s. 364.

ekonomiczne występujące w danym państwie, np. zakaz importu określonych towarów, wojnę czy brak rynku zbytu[682].

Usprawiedliwienie bezczynności przewidziane w Konwencji paryskiej oraz w Porozumieniu TRIPS przyjmuje postać zaistnienia ważnych przyczyn związanych z istnieniem przeszkód dla używania znaku. Porozumienie za takie uznaje okoliczności, które powstały niezależnie od woli uprawnionego do znaku. W art. 19 ust. 1 TRIPS wskazuje, że za ważne przyczyny należy uznać restrykcje przywozowe lub inne wymogi rządowe dotyczące towarów lub usług chronionych znakiem towarowym. W świetle przywołanego przepisu za ważne przyczyny należy uznać także regulacje państwowe blokujące wprowadzenie do obrotu towarów lub usług oznaczanych znakiem. Podnosi się, że ważne przyczyny mogą również wynikać z okoliczności dotyczących ryzyka działalności gospodarczej uprawnionego. W literaturze polskiej zauważa się, że zaistnienie ważnych przyczyn jest bardziej liberalne niż konwencyjny wymóg usprawiedliwienia bezczynności. Ważne przyczyny mogą wynikać z okoliczności wynikających z subiektywnej sfery działań uprawnionego do znaku, gdy usprawiedliwienie musi wynikać z okoliczności obiektywnych i odpowiadać obiektywnym kryteriom[683].

Jeśli chodzi o regulacje unijne, to art. 16 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436 przewiduje możliwość uniknięcia sankcji za nieużywanie znaku towarowego od wykazania istnienia uzasadnionych powodów nieużywania znaku. Rozporządzenie 2017/1001 w art. 18 ust. 1 w tej kwestii odwołuje się do istnienia usprawiedliwionych powodów nieużywania znaku. Należy uznać, że uzasadnione i usprawiedliwione powody mają to samo znaczenie. Prawo unijne, w odróżnieniu od TRIPS, nie zawiera doprecyzowania powyższych pojęć. Ze względu na warstwę słowną można przyjąć, że są bliższe normie konwencyjnej i węższe od określenia „ważne przyczyny" przyjętego przez TRIPS. Jednak orzecznictwo i doktryna wskazują, że pojęcia te powinny być interpretowane zgodnie z Porozumieniem TRIPS[684].

Prawo brytyjskie w art. 46 ust. 1 a) i b) TMAct1994, podobnie jak Dyrektywa 2015/2436, odwołuje się do uzasadnionych powodów nieużywania znaku „*proper*

[682] G.H.C. Bodenhausen, *Guide to…,* op. *cit.,* s. 76.
[683] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 366.
[684] Wyrok TS Armin Häupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG, C-246/05 (Lidl), ECLI:EU:C:2007:340, pkt 48 i 49; wyrok SUE z dnia 9.07.2003 r. Laboratorios RTB S.L. vs. OHIM, T-156/01 (GIORGIO AIRE), ECLI:EU:T:2003:198, pkt 41; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 482; A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 427; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 470.

reasons for non-use". Brytyjska ustawa nie zawiera żadnych wskazówek, co może zostać uznane za uzasadnione powody nieużywania znaku. W pracach nad ustawą TMAct1994 zaproponowano zdefiniowanie uzasadnionych powodów nieużywania jako przyczyn określonych przez rejestrującego lub sąd, będących poza rozsądną kontrolą uprawnionego. Jak podkreśla się w literaturze, propozycja ta została odrzucona ze względu na zbyt liberalne podejście do uzasadnionych powodów oraz ze względu na fakt, że zgodnie z dyrektywą interpretacja pojęcia uzasadnionych powodów należy do sądów[685]. W komentarzach zestawia się ten termin z obowiązującym na mocy TMAct1938 pojęciem szczególnych okoliczności w obrocie „*special circumstances in the trade*"[686], które były rozumiane jako okoliczności ogólnie oddziałujące na handel, a nie tylko na działalność uprawnionego ze znaku. Uważa się, że nowe pojęcie „uzasadnione powody nieużywania" jest szersze i powinno odnosić się również do okoliczności odnoszących się do uprawnionego[687].

Jeśli zaś chodzi o polskie regulacje, to historycznie polskie przepisy w art. 28 ust. 3 i 4 UZT nawiązywały do usprawiedliwionych powodów bezczynności bez ich określenia ani podania przykładów. Interpretacji podjęła się doktryna, która odwołując się do TRIPS, przyjmowała, że bez znaczenia jest przy ocenie takich powodów wina uprawnionego, a same usprawiedliwione powody bezczynności są to przeszkody natury faktycznej lub prawnej, niezależne od woli uprawnionego. Zatem uzasadnione przyczyny nieużywania to zdarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne i nieuniknione[688]. Mogły to być przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży towarów opatrzonych znakiem lub uzależniające ich wprowadzenie na rynek od spełnienia określonych warunków. Takie warunki często wymagają czasu, dodatkowych inwestycji finansowych i spełnienia różnych formalności. Dotyczyły one przykładowo stosowania specyficznych opakowań lub przestrzegania norm związanych z ochroną zdrowia i środowiska[689]. Również konieczność certyfikacji lub standaryzacji produktów mogła stanowić usprawiedliwienie bezczynności[690]. Za nieusprawiedliwiające przyczyny uważano niedopełnienie przez

---

[685] R.E. Annand, H.E. Norman, *Blackstone's Guide…, op. cit.,* s. 125; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 255; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, Trade Marks…, *op. cit.*, s. 207.
[686] Art. 26 ust. 3 TMAct 1938 *special circumstances in the trade*; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 255.
[687] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 255; Ch. Morcom, *A Guide To The Trade Marks Act 1994*, London 2005, s. 51.
[688] U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*…, *op. cit. 2001,* art. 28; R. Skubisz, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 65; G. Kycia, *op. cit*., s. 199; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 103; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 381-385.
[689] U. Promińska, *ibidem*.
[690] U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego*…, *op. cit.*, s. 89.

uprawnionego formalności koniecznych do prowadzenia działalności dotyczących znaku, jak np. utraty uprawnień, zezwoleń czy koncesji[691]. Tak samo traktowano trudności kadrowe, odmowę udzielenia finansowania czy trudności surowcowe[692]. Choć przy tym ostatnim pojawiła się opinia, że w przypadku braku surowca zapewniającego wytworzenie produktu na dotychczasowym wysokim poziomie, możliwe jest zaprzestanie używania ze względu na konieczność utrzymania renomy znaku[693]. Obecnie w art. 169 ust. 1 pkt 1) PWP ustawodawca posłużył się określeniem „ważne powody nieużywania". Należy uznać, że sama zmiana pojęcia nie powoduje zmian w jego rozumieniu, co potwierdzi dalsza analiza.

Zarówno PWP, jak i prawo unijne, nie wskazuje okoliczności stanowiących ważne powody nieużywania znaku towarowego w obrocie. Powszechnie w literaturze podnosi się, że za ważne powody można uznać istotne przyczyny natury faktycznej lub prawnej, niezależne od uprawnionego. Zaliczyć można do nich zdarzenia noszące cechy siły wyższej, które nie były możliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Polskie piśmiennictwo wskazuje, że przyczyny mogą być zależne od okoliczności subiektywnych dotyczących uprawnionego, pod warunkiem że nie można mu przypisać niedbałości czy niezaradności[694].

5.2.1 Konieczność jednolitej wykładni uzasadnionych/ usprawiedliwionych/ ważnych powodów nieużywania

Jak wynika z przytoczonych powyżej regulacji, stosowane są odmienne określenia powodów, które mogą być podstawą uniknięcia sankcji związanych z nieużywaniem znaku. Warto przypomnieć, że Dyrektywa 2015/2436 i prawo brytyjskie posługują się określeniem „uzasadnione powody nieużywania", a prawo polskie stosuje określenie „ważne powody nieużywania", natomiast Rozporządzenie 2017/1001 odwołuje się do „usprawiedliwionych powodów nieużywania". Żaden z powyższych aktów nie zawiera definicji czy dalszych wskazówek interpretacyjnych dotyczących powodów nieużywania znaku chroniących znak przed wygaszeniem. Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna

[691] U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz…, op. cit.* rok 2001, art. 28.
[692] R. Skubisz, *Nowa ustawa…, op. cit.,* s. 183.
[693] J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „ZNUJ (PWOWI)" 1976, z. 8, s. 52-53.
[694] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2011, 7.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego; R. Skubisz, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 65; G. Kycia, *op. cit.*, s. 199; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji…, op. cit.,* s. 103; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz., op. cit.*, rok 2008, s. 107; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, s. 381-385.

unijna, brytyjska i polska, w zakresie interpretacji ważnych powodów odwołują się porozumienia TRIPS[695]. Oznacza to, że ważne/uzasadnione/usprawiedliwione powody powinny podlegać jednolitej wykładni zgodnie z porozumieniem TRIPS.

Pierwsze pytanie, jakie może się pojawić, to czy zwroty „uzasadnione powody", „ważne powody" i „usprawiedliwione powody" mają to samo znaczenie. Wyjaśnienia należy szukać w desygnatach tych terminów. Ważny powód to ten mający szczególnie duże znaczenie[696]. Uzasadniony powód to inaczej powód oparty na obiektywnych racjach, podstawach; inaczej powód słuszny, usprawiedliwiony[697]. Wszystkie ww. przymiotniki odnoszą się do oceny i wartościowania powodów, których dotyczą. W konsekwencji określenie „ważne powody" jest szersze od „powodów uzasadnionych" czy usprawiedliwionych. Usprawiedliwienie zazwyczaj ma swoje podłoże w okolicznościach obiektywnych. Natomiast ważne powody mogą wynikać z okoliczności subiektywnych, dotyczących samego uprawnionego.

Jak już było podnoszone przy interpretacji pojęcia rzeczywistego używania, za Trybunałem Sprawiedliwości należy przyjąć, że zgodnie z koniecznością jednolitego stosowania prawa unijnego oraz zasady równego traktowania, w sytuacji gdy brzmienie przepisu nie odsyła do prawa państwa członkowskiego w celu określenia jego znaczenia, należy nadać mu jednolitą i niezależną wykładnię, która będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej[698]. Poziom ochrony znaków towarowych powinien być jednakowy dla wszystkich państw członkowskich i nie powinien się różnic w zależności od treści ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich. Wymogi dotyczące utrzymania prawa do znaku, tak jak rzeczywiste używanie[699] czy uzasadnione powody[700], powinny podlegać jednolitej wykładni[701].

Poniżej przybliżone zostaną okoliczności stanowiące możliwą podstawę uniknięcia sankcji z powodu nieużywania znaku towarowego.

---

[695] A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 481; CITMA and CIPA European Union Trademark Handbook, Westlaw 2020, p. 18-007; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 386.

[696] Wielki słownik języka polskiego https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=5773&id_znaczenia=4979100&l=27&ind=0, dostęp na dzień 22.10.2022.

[697] Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego https://sjp.pwn.pl/doroszewski/uzasadniony;5513383.html, dostęp na dzień 22.10.2022.

[698] Wyroki TS z dnia: 19.09.2000, Wielkie Księstwo Luksemburga vs. Berthe Linster, Aloyse Linster i Yvonne Linster C-287/98 (Linster), ECLI:EU:C:2000:468, pkt 43; C-40/01 Ansul, pkt 26; Lidl C-246/05, pkt 43.

[699] Ansul C-40/01 pkt 27-29.

[700] Lidl C-246/05, pkt 44.

[701] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 470.

5.2.2 Ważne powody nieużywania

Z uwagi na podniesioną wyżej okoliczność, że żaden akt prawny nie definiuje, czym są ważne powody, ocenę w tym zakresie przeprowadzają organy i sądy orzekające w sprawach dotyczących wygaszenia znaku lub w sprawach, w których pojawia się zarzut nieużywania znaku. Poniżej zostanie przedstawione stanowisko prezentowane w tej kwestii w literaturze, jak również przykładowe powody, które najczęściej powołują uprawnieni w postępowaniach spornych, jako ważne powody mające usprawiedliwić nieużywanie znaku. Jak wykazała przeprowadzona analiza, nie zawsze powody powoływane przez zainteresowanych były uznawane za wystarczające do uniknięcia sankcji wynikających z nieużywania znaku.

Jak wskazuje się w literaturze, biorąc pod uwagę cel i funkcję odpowiednich sankcji, należy przyjąć, że ważne powody powinny być interpretowane restrykcyjnie. Odmienne stanowisko pozwoliłoby na uznanie za uzasadnione nieużywanie każdego przypadku nieużywania, nawet wynikającego z błahych powodów[702].

Pierwszą wskazówką interpretacyjną jest to, że ważne powody to okoliczności, które powstały niezależnie od woli uprawnionego do znaku towarowego. Jak się powszechnie przyjmuje, powyższe oznacza, że za ważne powody nieużywania można uznać istotne przyczyny natury faktycznej lub prawnej, niezależne od uprawnionego[703]. Jako przykład TRIPS podaje restrykcje przywozowe lub inne wymogi rządowe dotyczące towarów lub usług chronionych znakiem towarowym. Za ważne powody należy uznać zdarzenia o cechach siły wyższej, czyli o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Natomiast takiego skutku nie wywołają zdarzenia faktyczne typu trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne czy zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także niedopełnienie wymagań o charakterze podmiotowym, których skutkiem jest niemożność wytwarzania towarów lub świadczenia usług. Za przyczyny usprawiedliwiające nieużywanie należy uznać przeszkody natury prawnej, np. wynikające z aktu indywidualnego administracji lub aktu normatywnego zakazującego wprowadzania do obrotu towarów, dla których dany znak jest zastrzeżony. Z powyższego wynika, że ważne powody dotyczą szczególnych sytuacji, które wychodzą

[702] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 470; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 684-685.
[703] Wyrok WSA w Warszawie z 13.11.2014, VI SA/Wa 1077/14; Philosophy Inc vs. Ferreti Studio Srl [2002] EWCA Civ 921; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 482; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 208; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1091.

poza zwykłe ryzyko prowadzenia działalności, które trudno przewidzieć i trudno ich uniknąć.

W piśmiennictwie wskazano, że przyczyny nieużywania znaku powinny być oceniane indywidualnie i odnoszone tak do każdego przypadku, jak i do uprawnionego[704]. Oceny dokonuje się nie poprzez kryterium ogólnie starannego czy rozsądnego przedsiębiorcy, a przez powody będące przyczyną nieużywania znaku i sytuację konkretnego uprawnionego względem warunków rzeczywistych. Może się zdarzyć, że przyczyny nieużywania znaku względem jednego uprawnionego zostaną uznane za ważne przyczyny, gdyż uprawniony nie mógł ich uwzględnić w zwykłych warunkach funkcjonowania. Natomiast w stosunku do innego podmiotu przyczyny takie nie będą posiadały przymiotu ważności, gdyż wchodzą w zwykłe ryzyko prowadzonej przez niego działalności. Jako przykład w literaturze podawany jest pożar, który u zwykłego przedsiębiorcy może zostać uznany za ważną przyczynę nieużywania znaku, jednak w przypadku rafinerii czy przedsiębiorstw gazowych lub chemicznych może być niewystarczający dla usprawiedliwia nieużywania znaku, gdyż przedsiębiorcy ci muszą liczyć się z takim ryzykiem i powinni być przygotowani na zminimalizowanie jego rozmiarów i usunięcie skutków[705].

Analiza orzecznictwa i piśmiennictwa wskazuje, że powszechnie za przyczyny uzasadniające nieużywanie znaku uznaje się zdarzenia naturalne, które jako okoliczności zewnętrzne nie należą do ryzyka przedsiębiorcy, takie jak powódź, trzęsienie ziemi czy inne kataklizmy. Taki sam charakter mają zdarzenia polityczne lub społeczne, jak wojna, stan wojenny czy rozruchy ogólnokrajowe. W tej grupie można również umieścić przyczyny mające podstawę ekonomiczną, jak np. zakazy czy ograniczenia importowe czy inne wymogi rządowe[706].

Istotne jest, aby ważna przyczyna usprawiedliwiająca miała charakter ogólnorynkowy, a nie indywidualny[707]. Co do zasady uznaje się, że choroba nie ma takiego charakteru[708]. Można się zgodzić ze stwierdzeniem, że choroba mieści się w granicach zwykłego ryzyka jeśli jest to choroba dotycząca poszczególnych jednostek.

[704] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 683; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 396.
[705] Tak M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 389 z powołaniem na literaturę niemiecką.
[706] Wyrok TS z dnia 13.09.2007, Il Ponte Finanziaria SpA vs. OHIM, C-234/06, EU:C:2007:514, pkt 46; Manus Akt. Vs. R.J. Fullwood & Bland Ltd (1948) 65 RPC 329; British American Tobacco UK Ltd vs. Secretary of State for Health [2016] EWCA Civ 1182, [2017] ETMR 9; J. Sitko, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.*, art. 169.
[707] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.02.2017, VI SA/Wa 2049/16.
[708] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* rozdz. 4.2.5.3.2.

Jednak w przypadku pandemii, takiej jak Covid-19, należy przyjąć, że przynajmniej w początkowym okresie ogólnoświatowy charakter, utrudnienia oraz spowolnienie ekonomiczne będące skutkami pandemii mogą zostać uznane za ważne przyczyny nieużywania znaku towarowego. Choć w orzecznictwie brytyjskim spowolnienie ekonomiczne nie zostało uznane za ważny powód nieużywania[709], to jednak przy wpływie pandemii Covid-19 na gospodarkę międzynarodową wydaje się, że w tym przypadku może ona zostać uznana za ważne powody nieużywania znaku. Jednocześnie biorąc pod uwagę długie obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego, należy przyjąć, że utrudnienia z nim związane nie są zaskoczeniem dla uprawnionych, którzy mieli czas i sposobność, aby przeorganizować swoją działalność. Powyższe może wpłynąć na bezskuteczność powoływania się na pandemię jako ważny powód nieużywania, jeśli dotyczy to okresu późniejszego niż początek pandemii.

Przechodząc do powodów natury administracyjnej, zarówno orzecznictwo, jak i piśmiennictwo wskazują, że konieczność uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu będą uważane za ważne powody nieużywania[710]. Jak się powszechnie przyjmuje, w przypadku produktów farmaceutycznych za usprawiedliwione powody nieużywania znaku można uznać niezakończoną procedurę rejestracji leku oraz konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w danej dziedzinie[711]. Prezentowane jest w polskim piśmiennictwie stanowisko, zgodnie z którym powyższych przesłanek nie uważa się za ważne powody nieużywania, a za czynności przygotowawcze. Zauważa się przy tym, że podjęcie czynności przygotowawczych może mieć wpływ na usprawiedliwienie nieużywania znaku[712]. Niezależnie więc, czy spełnienie wymogów formalnych zostanie uznane za ważne powody, czy za czynności przygotowawcze, będą stanowiły usprawiedliwienie nieużywania znaku. Orzecznictwo unijne jako usprawiedliwioną przyczynę nieużywania przyjmuje również prowadzone badania kliniczne[713]. Jednak w przypadku, gdy opóźnienia w badaniach lub w uzyskaniu zezwolenia wynikają z przyczyn leżących po stronie uprawnionego, np.

[709] Anglian Mode Trade Mark SRIS, O/181/99.
[710] Decyzja Second Board of Appeal z dnia 20.09.2010, AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A vs. uzyskania uprzedniego zezwolenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1092.
[711] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 393-394; D. Keeling, [w:] *Concise European…, op. cit.,* s. 217; Decyzja Second Board of Appeal z dnia 9.07.2003, Alza Corporation vs. Almirall-Prodesfarma, S.A. R 745/2001-2 (DIADUR/ VIADUR), pkt 18; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 208; *Bulletin of the European Communities*, Supplement 5/80, s. 61.
[712] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 393-394.
[713] Decyzja First Board of Appeal z dnia 18.04.2007, LABORATORIOS ERN, S.A. vs. Sepracor Inc., R 155/2006-1, (LEVENIA / LEVELINA), pkt 23-41.

z jego bezczynności lub nieodpowiedniego finansowania projektu, powyższe okoliczności nie mogą zostać uznane za ważne powody nieużywania znaku[714].

Powszechnie przyjmuje się, że postępowania sporne, w tym sprzeciwowe i postępowania sądowe, nie będą uważane za ważne przyczyny nieużywania znaku[715]. Jak podkreślono w jednym z polskich orzeczeń, uprawniony musi liczyć się z tym, że jego znaki będą atakowane przez konkurentów rynkowych, dlatego toczące się postępowanie administracyjne nie uzasadnia nieużywania znaku[716]. Przepisy nie wprowadzają zakazu używania znaku towarowego w związku ze złożeniem wniosku o unieważnienie lub wygaśnięcie znaku towarowego. Polskie sądy podkreślają, że dopóki trwa prawo ochronne, uprawniony ma wyłączne prawo korzystania ze znaku[717]. Decyzja o nieużywaniu znaku towarowego ze względu na toczące się postępowanie jest decyzją uprawnionego, która nie może zostać uznana za zachowanie wynikające z ważnych powodów. Prowadzenie przez uprawnionego sporów dotyczących praw ochronnych na znaki towarowe (czy to znak, którego dotyczy zarzut nieużywania, czy inne znaki uprawnionego) nie jest ważnym powodem nieużywania spornego znaku towarowego. Zgodnie z powszechnie przyjętą linia orzeczniczą tak samo nie będzie uznane za ważny powód nieużywania znaku zagrożenie ewentualnym sporem sądowym[718]. Jednak orzecznictwo inaczej traktuje sytuację, w której została wydana decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku czy unieważnieniu znaku, jak również postanowienie wydane w postępowaniu o zabezpieczenie lub wyrok w sprawie naruszenia znaku zawierające zakaz używania znaku. Nieużywanie znaku w związku z wydanymi ww. orzeczeniami należy uznać za ważne podwody nieużywania[719].

---

[714] Wyrok TS z dnia 3.07.2019, Viridis Pharmaceutical vs. EUIPO, C-668/17 P (Boswelan), EU:C:2019:557, pkt 68; Decyzja Fifth Board of Appeal z dnia 25.03.2020, Hecht Pharma GmbH vs. Viridis Pharmaceutical Limited R 711/2016-5 (Boswelan II), pkt 28-37.

[715] Wyrok NSA z 14.12.2010, II GSK 1088/09; Wyrok SUE z dnia 18.03.2015, Naazneen Investments vs. OHIM, T-250/13 (Smart Water), ECLI:EU:T:2015:160, pkt 71-72; Wyrok TS z dnia 17.03.2016, Naazneen Investments vs. OHIM, C-252/15 P (Smart Water), ECLI:EU:C:2016:178, pkt 96-98; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 683.

[716] Wyrok NSA z 20.09.2007, II GSK 127/07.

[717] Wyroki NSA z dnia: 9.02.2010, II GSK 335/09; 29.11.2016, II GSK 919/15.

[718] Wyrok WSA z 9.08.2018, VI SA/Wa 401/18; wyrok NSA z 20.09.2007, II GSK 127/07; decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 09.03.2010, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH vs. HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, R 764/2009-4 (HUGO BOSS / BOSS) pkt 22; decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 18.06.2010, Adelheid Holzmann vs. Powerserv Personalservice GmbH, R 997/2009-4 (MOON-POWER / MANPOWER) pkt 27-28.

[719] Wyroki NSA z dni: 20.09.2007, II GSK 127/07; 21.03.2017, II GSK 2790/15; wyrok WSA z 9.08.2018, VI SA/Wa 401/18; 11/12/2007, decyzja First Board of Appeal z dnia 11.12.2007, Miss Germany Association Schönheitskonkurrenzen GmbH vs Detlef Tursies, R 77/2006-1 (MISS INTERCONTINENTAL), pkt 51.

Prezentowane jest również stanowisko, zgodnie z którym w przypadku postępowania sądowego uprawniony ze znaku, który dochodzi ochrony swoich praw, nie jest zobligowany do używania znaku, a spór sądowy stanowi dla niego ważny powód nieużywania. Argumentem przemawiającym za powyższym jest powołanie się na zasadę, że wymaganie od uprawnionego używania znaku towarowego wbrew wszelkim okolicznościom jest pozbawione sensu. W takich okolicznościach uprawniony – używając znaku – pośrednio wzmocniłby wartość oznaczenia bezpośredniego konkurenta, którego dotyczy postępowanie sądowe. Poprzez podejmowane działania dotyczące swojego znaku działałby na korzyść osoby trzeciej, co przynosiłoby konkurentowi korzyść w postaci darmowych działań marketingowych lub przyczyniłoby się do zwiększenia popytu na jego towary. Byłoby to jeszcze bardziej niedorzeczne niż wymóg wprowadzania swoich towarów do obrotu w punktach sprzedaży konkurentów[720]. Trudno się zgodzić z powyższą argumentacją. Możliwe jest, że uprawniony, mimo istnienia podobnych znaków na rynku, nie będzie podejmował działań sądowych przeciwko naruszycielom i znaki będą współistniały. Stosując powyższą argumentację, należałoby uznać, że w każdym przypadku gdy na rynku istnieje podobne oznaczenie, stanowiłoby to ważny powód nieużywania znaku przez uprawnionego, ponieważ w każdej takiej sytuacji działania uprawnionego dotyczące jego znaku przynosiłyby nienależną korzyść osobie używającej podobnego oznaczenia. Rozpoczęcie postępowania sądowego zależy tylko i wyłącznie od decyzji uprawnionego do znaku i nie powinno prowadzić do uznania rozpoczęcia postępowania spornego za istnienie ważnego powodu nieużywania znaku. Istnienie na rynku podobnych znaków stanowi zwykłe ryzyko wpisane w prowadzenie działalności i niezależnie od wszczęcia postępowania sądowego lub zaniechania działań sądowych nie powinno być uznawane za ważna przyczynę nieużywania znaku.

Jak podniesiono w jednym z polskich orzeczeń, również prowadzenie rozmów dotyczących koegzystencji znaku towarowego nie może zostać uznane za ważny powód jego nieużywania. Prowadzenie negocjacji jest zależne od woli uprawnionego i pozostają one pod jego wpływem i kontrolą. Prowadząc takie rozmowy, uprawniony może kierować ich przebiegiem oraz na pewnym etapie przewidzieć ich wynik i rozpocząć używanie znaku w wymaganym prawem terminie[721].

[720] Decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 28.01.2015, Chronopost (Société par actions simplifiée) vs. DHL Express (France) SAS, R 2425/2013-4 (WEBSHIPPING), pkt 36-37.
[721] 29.11.2016, II GSK 919/15.

Za ważne powody nieużywania nie zostanie uznana okoliczność istnienia aktów prawnych uniemożliwiających używanie znaku, które obowiązywały już w momencie zgłoszenia znaku do ochrony i które uprawniony, jako podmiot profesjonalny działający w danej branży, powinien znać. Jako przykład można podać regulacje dotyczące prawa farmaceutycznego i znakowania produktów leczniczych, które zakazują nakładania na produkty farmaceutyczne oznaczeń o charakterze reklamowym. Uprawniony zgłaszający do ochrony znak towarowy przeznaczony do oznaczania takich produktów powinien mieć świadomość obowiązującego prawa i wynikających z niego ograniczeń. Jak przyjmuje się w orzecznictwie i literaturze, przypisanie uprawnionemu obowiązku znajomości prawa oraz niemożność używania znaku już w dniu zgłoszenia go do ochrony świadczy o braku ważnych powodów nieużywania znaku[722].

Rozpatrując kwestię szeroko pojętych „przeszkód biurokratycznych" uniemożliwiających uprawnionemu do znaku rozpoczęcie działalności, uznano, że co do zasady przeszkody takie nie mogą stanowić ważnych przyczyn nieużywania. Mimo iż znajdują się poza kontrolą uprawnionego, to nie mają bezpośredniego wpływu na używanie znaku[723]. Jednak w sytuacji gdy charakter przeszkody stanowi istotne utrudnienie używania znaku, wymaganie od uprawnionego używania wbrew wszelkim okolicznościom jest pozbawione sensu. Nie można np. wymagać od uprawnionego, by wprowadzał swoje towary do obrotu w punktach sprzedaży konkurentów. W takim przypadku nie można wymagać od uprawionego zmiany strategii przedsiębiorstwa, tylko w celu używania znaku[724].

Jak się powszechnie przyjmuje w doktrynie i orzecznictwie, za ważne powody nieużywania znaku nie mogą zostać uznane np. trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne czy zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej uprawnionego[725]. Takiej cechy nie mają również okoliczności związane ze zwykłym ryzykiem dotyczącym bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy[726]. W związku z powyższym utrata płynności finansowej, a nawet upadłość, czy to wskutek recesji, czy

[722] Wyrok WSA z 22.02.2017, VI/SA 2049/16; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 683.
[723] Lidl C-246/05 pkt 52-53; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1092.
[724] Lidl C-246/05 pkt 54; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 471; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual Property…, op. cit.*, s. 1092.
[725] Wyrok NSA z dnia 4.03.2020, II GSK 3616/17; wyrok NSA z dnia 20.09.2007, II GSK 127/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.05.2017, VI SA/Wa 2427/16; Nightwatch, CIPA Journal, October 1996, s. 850; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 482.
[726] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.02.2017, VI SA/Wa 1021/16; Invermont Trade Mark [1997] RPC, 125.

ze względu na własne problemy finansowe, nie będą uważane za ważne powody nieużywania[727]. Również bariery popytu[728] czy niska opłacalność sprzedaży[729] nie mogą zostać uznane za samoistne usprawiedliwienie nieużywania znaku towarowego.

Brak wykonywania umowy licencyjnej przez licencjobiorcę co do zasady nie powinien zostać uznany za ważne powody nieużywania. Wyrażane jest także stanowisko, zgodnie z którym za ważne przyczyny należy uznać sytuację, gdy licencjobiorca wyłączny nie używa znaku towarowego i nie zrzeka się przyznanej mu wyłączności. Jednak jak zaznacza się w literaturze brytyjskiej, ocena powinna zależeć od okoliczności danej sprawy[730]. Brytyjskie orzecznictwo potwierdza, że w sytuacji gdy uprawniony przez lata tolerował bezczynność licencjobiorcy i dopiero w końcowym okresie upływu pięcioletniego terminu nieużywania znaku podjął czynności zmierzające do używania znaku, nie może on powoływać się na istnienie ważnych powodów nieużywania znaku[731].

Nie można się zgodzić ze stanowiskiem, że długoletnie negocjacje dotyczące zawarcia umowy licencyjnej, które zakończyły się niepowodzeniem i doprowadziły do sytuacji, w której minął pięcioletni okres nieużywania znaku, stanowią ważny powód nieużywania, gdyż ewentualni licencjobiorcy mogą nie chcieć zawrzeć umowy licencji ze względu na to, iż znak może zostać wygaszony[732]. Prowadzenie negocjacji dotyczycących udzielenia licencji jest w pełni zależne i kontrolowane przez uprawnionego. Może on zatem ocenić przebieg rozmów i rozpocząć używanie znaku w wymaganym prawem terminie.

Również zmiana po stronie uprawnionego nie stanowi ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku towarowego. Jak podkreślono w jednym z krajowych orzeczeń, w przypadku nieużywania znaku towarowego przez poprzedniego uprawnionego nabywca musi liczyć się, że znak ten może zostać wygaszony[733]. Jak zauważył Sąd Najwyższy, przyjęcie *a priori* zasady, że każda zmiana uprawnionego do znaku stanowi ważny powód nieużywania znaku, mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której nieużywany znak towarowy, który często zmienia uprawnionych, nie mógłby

[727] Wyrok NSA z dnia 4.03.2020, II GSK 3616/17; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.05.2017, VI SA/Wa 2427/16; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 482-484 i cytowane tam orzecznictwo; Wytyczne EUIPO dotyczące znaków towarowych. Część C.2.11.1 https://guidelines.euipo.europa.eu/1916976/1865510/wytyczne-dot--znakow-towarowych/2-11-1-ryzyko-prowadzenia-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej, dostęp na dzień 20.10.2022.
[728] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15.12.2004, II SA 3166/03.
[729] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 392.
[730] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 255.
[731] Philosophy Inc vs. Ferretti Studio Srl [2002] EWCA Civ 921, [2003] RPC 15, 287.
[732] Invermont Trade Mark [1997] RPC, 125.
[733] Wyrok NSA z dnia 15.06.2005, II GSK 84/05.

zostać wygaszony[734]. Brak wpisu w rejestrze znaków towarowych zmiany uprawnionego czy też brak wpisu licencji również nie będzie stanowić ważnych powodów nieużywania. Podkreślić należy, że wpis do rejestru czy to zmiany uprawnionego, czy też licencji ma charakter deklaratoryjny. Skuteczność przeniesienia prawa czy udzielenia licencji nie jest zależna od odzwierciedlenia tych czynności w rejestrze. Jak podnosi się w orzecznictwie polskim, brak wpisu nie uniemożliwia używania znaku towarowego zarówno przez nabywcę znaku, jak i jego licencjobiorcę[735].

5.2.3 Usprawiedliwienie nieużywania znaku a bieg okresu pięcioletniego

Omawiając okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie znaku, należy się zastanowić, czy istnienie ważnych powodów powinno mieć taki sam wpływ na bieg pięcioletniego okresu nieużywania znaku jak rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego. Przepisy nie rozstrzygają tego zagadnienia. Opierając się na pośredniej interpretacji, w polskiej literaturze i wykładni prowadzonej przez EUIPO przyjmuje się, że znaczenie podjęcia używania oraz istnienia ważnych powodów ma odmienny charakter i odmienne skutki, o czym poniżej.

Jak wiadomo, przepisy obowiązujące w badanych porządkach prawnych, odpowiednio art. 19 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436; art. 58 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 2017/1001; art. 46 ust. 1 pkt a-b TMAct 1994 oraz art. 170 ust. 1 PWP, przesądzają, że znak towarowy nie zostanie wygaszony, jeżeli przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Na podstawie powyższych regulacji w literaturze podnosi się, że tylko i wyłącznie rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego przerywa okres karencji nieużywania znaku i zostaje on liczony od początku, a skutku takiego nie zapewnia występowanie ważnych powodów nieużywania znaku[736].

Nieużywanie znaku ze względu na występujące ważne powody jedynie wstrzymuje bieg pięcioletniego okresu karencji. Po ustaniu przeszkody pięcioletni okres biegnie dalej, a nie jest liczony od początku. Czas trwania ważnych powodów nie jest

[734] Wyrok SN z dnia 21.07.1994, I PRN 46/94, „OSNP" 1995, nr 3, poz. 40.
[735] Wyrok NSA z dnia 4.03.2020, II GSK 3616/17; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.05.2017, VI SA/Wa 2427/16; A. Antonowicz-Zahorska, [w:] Prawo własności…, *op. cit.*, art. 169, s. 127.
[736] M. Trzebiatowski, [w:] *System prawa…, op. cit.,* 2017, s. 999.

brany pod uwagę przy wyliczaniu pięcioletniego okresu karencji, który powinien zostać wydłużony o czas istniejącej przeszkody[737].

Wydaje się jednak, że brzmienie przepisów nie wyklucza odmiennej interpretacji, zgodnie z którą ważne powody mogłyby prowadzić do przerwania biegu pięcioletniego okresu karencji. Jak wskazano powyżej, w literaturze sanacyjny charakter rozpoczęcia i wznowienie używania znaku wywodzi się z możliwości oddalenia przez sądy i urzędy wniosku o wygaszenie znaku. W świetle obowiązujących przepisów znak nie zostanie wygaszony, jeśli istnieją ważne powody jego nieużywania, co świadczy o sanacyjnym charakterze tej instytucji. Oznacza to, że w takiej sytuacji wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego zostanie oddalony. Nie negując przyjętego przez EUIPO i komentatorów stanowiska, można bronić również odmiennego poglądu. Ze względu na ważkość omawianego problemu i jego duże znaczenie praktyczne zasadne byłoby rozstrzygnięcie powyższej kwestii przez Trybunał Sprawiedliwości.

5.3 Stwierdzenie wygaśnięcia znaku

Kolejno rozważyć należy konsekwencje wynikające z nieużywania znaku towarowego. Po omówieniu zagadnień dotyczących okresu nieużywania oraz okoliczności usprawiedliwiających, istotne jest bowiem przybliżenie, jakie implikacje prawne niesie za sobą brak rzeczywistego używania znaku. Z przepisów i orzecznictwa wynika, że kluczowym następstwem nieużywania znaku jest ryzyko jego wygaśnięcia – sankcji o znaczącym wpływie na status prawny uprawnionego.

Stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego jest zatem podstawową sankcją za jego nieużywanie. Wraz ze stwierdzeniem tej okoliczności prawo ochronne wygasa i przestaje istnieć bądź od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, bądź w przypadku złożenia wniosku i z możliwością ustalenia wcześniejszej daty, z tą datą. Jak podkreśla się w polskiej literaturze, z momentem wygaśnięcia znak towarowy wchodzi do domeny publicznej i może być używany bądź zarejestrowany przez osoby trzecie[738]. Jest to najdotkliwsza sankcja związana z nieużywaniem znaku, gdyż pozbawia uprawnionego prawa do znaku i uniemożliwia mu podjęcie używania, które sanowałoby jego bezczynność.

[737] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania*…, *op. cit.*, s. 398-399; Wytyczne EUIPO dotyczące znaków towarowych. Część C.2.11.5: https://guidelines.euipo.europa.eu/1916976/1865526/wytyczne-dot--znakow-towarowych/2-11-5-skutki-uzasadnionego-nieu%C5%BCywania, dostęp na dzień 20.10.2022.
[738] K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B*…, *op. cit.*, s. 1156.

Mimo iż jest to dotkliwa sankcja, zagadnienie to obfituje w liczne, często niejednoznaczne interpretacje i wymaga dalszej analizy. Dalsza części rozprawy koncentruje się na problematyce dotyczącej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym w drodze pozwu wzajemnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom takim jak: wymóg wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, określenie podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia oraz analiza konsekwencji prawnych, jakie niesie za sobą takie stwierdzenie.

Początkiem rozważań, tak jak w przypadku wcześniejszych zagadnień, będzie analiza przepisów. Problematyka wygaśnięcia pojawia się już w prawie międzynarodowym. Zgodnie z art. 5.C.1 Konwencji paryskiej rejestracja będzie mogła wygasnąć po upływie stosowanego terminu, w przypadku gdy zainteresowany nie usprawiedliwi swojej bezczynności.

Natomiast w myśl art. 19 ust. 1 TRIPS sankcje związane z nieużywaniem znaku mogą być zastosowane po upływie nieprzerwanego okresu trzech lat, chyba że uprawniony wykaże istnienie ważnych przyczyn związanych z istnieniem przeszkód używania znaku. Użycie zwrotu „może zostać" wskazuje, że unieważnienie znaku nie jest obligatoryjne. Jak już było podnoszone, TRIPS rozszerza sankcje przewidziane z nieużywaniem znaku na unieważnienie znaku, co nie było możliwe na podstawie Konwencji paryskiej, która ograniczała się wyłącznie do możliwości stwierdzenia wygaśnięcia znaku.

Żaden z powyższych przepisów nie odnosi się do charakteru decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Nie znajdujemy także wskazówek, czy stwierdzenie wygaśnięcia powinno nastąpić na wniosek, czy też z urzędu. Nie są również przewidziane skutki wygaszenia.

Również w prawie unijnym jedną z sankcji za nieużywanie znaku towarowego jest jego wygaszenie. Wynika to z art. 19 Dyrektywy 2015/2436 oraz art. 58 ust. 1 a) Rozporządzenia 2017/1001, znak towarowy podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie był rzeczywiście używany w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją uzasadnione powody jego nieużywania. Wygaśnięcie stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia. Zgodnie z art. 47 Dyrektywy 2015/2436 i art. 62 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia znaku nie wywołuje on skutków od daty złożenia wniosku

o jego wygaśnięcie. Na wniosek strony data ta może zostać określona na dzień wcześniejszy, to jest na dzień, w którym wystąpiła podstawa stwierdzenia wygaśnięcia. Kolejne przepisy, to jest art. 45 ust. 4 pkt a) Dyrektywy 2015/2436 oraz art. 63 ust. 1 a) Rozporządzenia 2017/1001, przesądzają, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku może zostać złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną, jak również przez podmioty wskazane w powołanych przepisach, to jest przez grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów, które posiadają zdolność pozywania lub bycia pozwanym we własnym imieniu. Użycie zwrotu „stwierdza się wygaśnięcie znaku towarowego" oznacza, że w przypadku stwierdzenia nieużywania znaku towarowego wydanie decyzji jest obligatoryjne. Decyzja może zostać wydana jedynie na wniosek, nie jest możliwe działanie z urzędu w tym zakresie. Prawo unijne nie odnosi się do charakteru decyzji o wygaśnięciu znaku, ustalając jednocześnie jej skutek.

Możliwość stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego przewiduje art. 46 ust. 1 pkt a) i b) TMAct1994, w przypadku gdy w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji nie był on rzeczywiście używany lub gdy używanie zostało zawieszone na nieprzerwany okres pięciu lat w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, i brak jest uzasadnionych powodów nieużywania. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia może zostać złożony przez każdego bądź w UKIPO, bądź też w sądzie. Specyfiką postępowania jest to, że w przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia w urzędzie, prowadzący sprawę może zdecydować o przekazaniu jej do rozpatrzenia przez sąd. Również strony mogą złożyć wniosek o przekazanie sprawy do sądu, co przewiduje art. 46 ust. 4 pkt b) TMAct 1994. Jak wskazuje się w literaturze brytyjskiej, dzieje się tak zazwyczaj, gdy przed sądem toczy się sprawa o naruszenie lub istnieje prawdopodobieństwo, że w sprawie zachodzi potrzeba zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości[739]. Jak wynika z art. 46 ust. 6 pkt a) i b) TMAct1994, w przypadku wygaśnięcia znaku uważa się, że prawa uprawnionego wygasły w zakresie objętym decyzją o wygaszeniu z dniem złożenia wniosku lub w przypadku wykazania, że podstawy stwierdzenia wygaśnięcia istniały w tej wcześniejszej dacie. Użycie w przywołanych przepisach zwrotu „może zostać wygaszone" sugeruje, że wygaszenie znaku nie jest obligatoryjne, co zostanie omówione w dalszej części. Wygaszenie jest możliwe tylko na wniosek, który może

[739] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 307-308.

zostać złożony przez dowolną osobę. Przepisy wskazują także skutki wygaśnięcia oraz określają sposób ustalenia daty wygaśnięcia znaku.

Historycznie w prawie polskim stwierdzenie wygaśnięcia znaku było jedyną sankcją za nieużywanie przewidzianą w UZT. Obecnie art. 169 ust. 1 pkt 1) PWP przewiduje, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania 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, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zgodnie z art. 169 ust. 2 PWP decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy jest zaś wydawana na wniosek każdej osoby. Prawo ochronne, co do zasady, wygasa z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia, możliwe jest jednak stwierdzenie wygaśnięcie z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże taki skutek, gdy będzie wnioskowała o to strona.

5.3.1 Stwierdzenie wygaśnięcia znaku w przypadku nieużywania - możliwość czy konieczność?

Jak wynika z literalnego brzmienia przywołanych powyżej przepisów, stwierdzenie wygaśnięcia znaku nie zawsze jest obligatoryjne. Stąd należy postawić pytanie, czy w przypadku nieużywania znaku stwierdzenie jego wygaśnięcia jest tylko możliwością czy jednak koniecznością.

Jak wiadomo, z regulacji unijnych i polskich wyraźnie wynika, że znak wygasa w przypadku braku wykazania przez uprawnionego rzeczywistego używania w nieprzerwanym okresie pięciu lat. Redakcja przepisów wskazuje, że w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających wygaszenie znaku, wydanie odpowiedniej decyzji jest obowiązkowe. Rozwiązanie takie spełnia cel i funkcję regulacji dotyczących rzeczywistego używania znaku. Eliminuje zarówno z rynku, jak i z rejestrów nieużywane znaki. Dzięki temu rejestr nie jest obciążony nieistniejącymi rejestracjami, a do obrotu wracają nieużywane oznaczenia.

Mimo obowiązku wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku, urząd badający sprawę posiada zakres swobodnej oceny przesłanek stwierdzenia wygaśnięcia. Przed wydaniem decyzji analizowany jest zakres używania, jego rozmiar i pozostałe przesłanki omówione we wcześniejszych rozdziałach niniejszej pracy związane z używaniem znaku. Jak wynika z dotychczasowych rozważań, urząd może uznać za

wystarczające do zachowania praw używanie znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej. Może również podjąć decyzję o utrzymaniu prawa w mocy, jeśli uprawniony wykaże istnienie ważnych powodów nieużywania. W przypadku wykazania używania znaku dla części towarów i usług, może orzec o częściowym wygaszeniu prawa. Każda sprawa powinna być kompleksowo rozpoznana z uwzględnieniem jej okoliczności.

Prawo brytyjskie nie zawiera tak jednoznacznych regulacji w tym zakresie. Artykuł 46 ust. 1 pkt a) i b) TMAct1994 wyraźnie stanowi, że w przypadku nieużywania znaku może on być wygaszony (*trade mark may be revoked)*. Tak jak wspomniano, ze względu na swoje brzmienie i określenie „może być wygaszony" przepis jest tematem dyskusji, czy w przypadku nieużywania znaku jego wygaszenie jest obligatoryjne, czy też fakultatywne. Stanowisko prezentowane w literaturze i orzecznictwie brytyjskim, zgodnie z którym wydanie decyzji o wygaśnięciu znaku jest obligatoryjne, opiera się na powiązaniu systemu prawa brytyjskiego z prawem unijnym i koniecznością interpretacji zgodnej z Dyrektywą 2015/2436[740], która – podobnie jak Rozporządzenie 2017/1001 – przewiduje obowiązek wygaszenia znaku towarowego w przypadku jego nieużywania (*trademark shall be revoked)*. Jako uzasadnienie dla odmiennego podejścia, w literaturze brytyjskiej wskazuje się na charakterystyczną dla krajów *common law* niezawisłość, gdzie sądy nie zawsze są zobligowane do orzekania zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu i mają w tym zakresie pewną uznaniowość[741]. Interpretacja ta możne znajdować również uzasadnienie w brzmieniu Konwencji paryskiej oraz porozumieniu TRIPS, zgodnie z którymi w przypadku nieużywania znaku wygaszenie prawa na znak towarowe jest fakultatywne.

Kwestia ta nie została rozwiązana ostatecznie i w brytyjskim obrocie prawnym funkcjonują decyzje i wyroki, w których uznano dyskrecjonalność zastosowania przepisu. Zgodnie z tą linią orzeczniczą w przypadku nieużywania znaku w nieprzerwanym okresie pięciu lat urząd lub sądy nie są zobowiązane do stwierdzenia wygaśnięcia znaku i mają dowolność orzekania w tej kwestii[742]. Funkcjonują również orzeczenia, zgodnie z którymi w przypadku nieużywania znaku w nieprzerwanym pięcioletnim okresie organ orzekający jest zobligowany do wydania decyzji

[740] R.E. Annand, H.E. Norman, *Blackstone's Guide…*, *op. cit.,* s. 122; W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property…, op. cit.,* s. 747; Premier Brands UK vs. Typhoon Europe [2000] FSR 767.
[741] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 242.
[742] Invermont Trade Mark [1997] RPC 125; Worth Trade Mark [1998] RPC 875; United Biscuits (UK) Ltd vs. Asad Stores Ltd [1997] RPC 513; AJ & M Levy's Trade Mark [1999] RPC 358.

o wygaśnięciu znaku towarowego[743]. Kwestia ta okazała się na tyle poważna, że Izba Lordów skierowała zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości. Jednak ze względu na ugodowe zakończenie sporu pomiędzy stronami Trybunał nie miał możliwości udzielenia odpowiedzi na to pytanie[744].

Niezależnie od powyższego zarówno w Unii Europejskiej, Polsce uznaje się, że w przypadku nieużywania znaku towarowego przez nieprzerwany okres pięciu lat wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia znaku jest obligatoryjne[745], z czym należy się zgodzić.

5.3.2 Wpływ renomy na stwierdzenie wygaśnięcia znaku

Jak wspomniano wcześniej, znak towarowy renomowany korzysta z rozszerzonej ochrony i daje uprawnionemu możliwość dochodzenia roszczeń poza zakresem specjalizacji. Pojawia się zatem pytanie, czy renoma ma jakiekolwiek znaczenie w sprawach dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia znaku z powodu nieużywania i czy wpływa na przesłanki oceny używania.

Możliwe jest zajęcie stanowiska, że ze względu na siłę i pozycję rynkową renomowanych znaków znaki te powinny być odmiennie traktowane przy ocenie rzeczywistego używania i stwierdzenia wygaśnięcia. Jednak jak wskazuje się w orzecznictwie unijnym i piśmiennictwie polskim, stanowisko takie jest nieuprawnione, gdyż renoma nie ma wpływu na ocenę rzeczywistego używania znaku[746]. W krajowym orzecznictwie wyraźnie podnosi się brak zezwolenia na różnicowanie sytuacji znaków towarowych renomowanych w stosunku do znaków nierenomowanych. Bez znaczenia pozostaje zatem, czy wniosek dotyczy wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy renomowany. Zaznaczono, że renoma znaku nie jest ustawową przesłanką uniemożliwiającą wygaśnięcie znaku ze względu na nieużywanie[747] i nie ma znaczenia

[743] Zippo Trade Mark [1999] RPC 173; Premier Brands UK Ltd vs. Typhoon Europe Ltd [2000] FSR 767.
[744] Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action [2002] FSR 7; Scandecor Development i Panther + Scandecor, C-195/01 (sprawa usunięta z rejestru).
[745] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 243; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.,* s. 1078; M. Trzebiatowski, *Obowiązek*…, *op. cit.,* s. 413; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 459.
[746] Wyrok SUE z dnia 16.06.2015, Polytetra GmbH vs. OHIM, T-660/11 (POLYTETRAFLON), ECLI:EU:T:2015:387, pkt 90; A. Antonowicz-Zahorska, *Prawo własności*…, *op. cit.,* s. 101; M. Trzebiatowski, *Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego (orzecznictwo krajowe na tle orzecznictwo wspólnotowego)*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, 09 s. 26; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności*…, *op. cit.,* s. 1012.
[747] Wyrok NSA z dnia 11.09.2008, II GSK 138/07.

przy stwierdzeniu jego wygaśnięcia. Przesłanki wygaśnięcia prawa są identyczne zarówno dla znaków zwykłych, jak i dla znaków renomowanych[748].

Powyższe stanowisko należy uznać za słuszne. Powinno być ono stosowane odpowiednio w sprawach dotyczących zarzutu nieużywania znaku w postępowaniach spornych przed urzędami oraz sądami.

5.3.3 Osoba składająca wniosek

Fakt nieużywania znaku nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Jest to jedynie stan faktyczny, który umożliwia stwierdzenie wygaśnięcia. Jak wynika z przywołanych przepisów i stanowiska doktryny, znak nie może zostać wygaszony *ex officio*[749]. Dla rozpoczęcia procedury konieczne jest bowiem złożenie odpowiedniego wniosku. Może być on złożony przed urzędem własności intelektualnej, w którym znak został zarejestrowany, lub jako pozew wzajemny w postępowaniu o naruszenie prawa do znaku towarowego. W Polsce ostatnia możliwość pojawiła się stosunkowo niedawno, bo 1 lipca 2020 roku, wraz z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego[750]. Przed tą zmianą wnioski o wygaszenie znaku towarowego były wyłączną domeną Urzędu Patentowego RP. W Wielkiej Brytanii, w przypadku gdy przed sądem została wszczęta sprawa o naruszenie znaku towarowego, wniosek o jego wygaszenie musi zostać złożony również przed sądem[751]. W obu jurysdykcjach sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia znaku jest rozpoznawana w postępowaniu spornym.

Jak wynika wprost z analizowanych przepisów i co powszechnie podkreśla się w piśmiennictwie, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego może być złożony przez każdą osobę[752], bowiem instytucja ta ma na celu także ochronę interesu ogólnego[753]. Ze względu na powyższe unijne, brytyjskie ani polskie prawo nie przewidują żadnych dodatkowych obwarowań względem osoby składającej wniosek. Nie jest

[748] Wyrok NSA z dnia 11.09.2008, II GSK 138/07; Wyrok WSA z dnia 7.09.2006, VI SA/Wa 557/06.
[749] A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks…, op. cit.*, s. 206; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 471.
[750] Dz. U. 2020.288 z dnia 21.02.2020.
[751] Zob. D. Kitchin, Q.C. Mellor, *The Trade Mark…, op. cit.,* s. 26-47.
[752] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1077; D. Kitchin, Q.C. Mellor, *The Trade Mark…, op. cit.,* s. 26-47; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 602 Kindle Edition; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.*, s. 733; W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property…, op. cit.,* s. 748.
[753] Tak w sprawie dotyczącej wniosku o unieważnienie opartego na bezwzględnych przeszkodach odwoławczych TS w wyroku z dnia z dnia 25.02.2010 Lancôme parfums et beauté & Cie SNC vs. OHIM, C-408/08 P (Color Edition), ECLI:EU:C:2010:92, pkt 36-43 wraz z opinią rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 15.10.2009, ECLI:EU:C:2009:634, pkt 13-19.

wymagane, o czym już wspominano, wykazanie istnienia interesu prawnego[754]. W krajowym systemie prawnym do nowelizacji PWP w 2016 roku istniał taki obowiązek i wynikał z historycznego brzemienia art. 169 ust. 2 PWP. Jak wynikało z polskiego orzecznictwa, interes prawny musiał być bezpośredni, konkretny i realny oraz musiał znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych uzasadniających zastosowanie normy prawnej[755]. Ze względu na historyczny charakter rozważań dotyczący interesu prawnego przy zgłaszaniu wniosku o wygaszenie znaku towarowego zagadnienie to pozostaje poza obszarem pracy[756].

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów, posiadających zdolność pozywania lub bycia pozwanym[757]. W Polsce wniosek może zostać złożony przez Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesa Urzędu Patentowego, jeśli wymaga tego interes publiczny, którzy mogą również przystąpić do toczącego się postępowania. Przyjmuje się, że podmioty te występują w charakterze strony[758].

Odnośnie osoby, która może złożyć wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego, pojawił się ciekawy problem prawny dotyczący możliwości złożenia takiego wniosku przez osobę, która na podstawie umowy zobowiązała się do jego nieskładania. W związku z tym zagadnieniem Trybunałowi Sprawiedliwości zostało zadane pytanie prejudycjalne dotyczące ważności takiego zobowiązania wobec właściciela unijnego znaku towarowego mimo jego nieużywania oraz konieczności wzięcia przez EUIPO pod uwagę wyroku sądu krajowego, zobowiązując taką osobę do wycofania wniosku, gdy zgodnie z prawem wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia może zostać złożony przez każdą osobę. Ze względu na powszechną praktykę zawierania

---

[754] J. Clegg, *Concise European…, op. cit.,* s. 338; A. Kur, M. Senftleben, *European Trade…, op. cit.*, s. 602, Kindle Edition.

[755] Zob. Wyrok SN z dnia 7.03.2002, III RN 53/02, OSNP 2002, nr 24, poz. 583; Wyroki NSA z dnia: 30.01.2003, II SA 81/02; 17.07.2003, II SA 1165/02; 20.11.2008, II GSK 581/08; 21.11.2012, II GSK 1646/11

[756] Zob. więcej: J. Sitko, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*…, *op. cit.*, art. 164; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania*…, *op. cit.*, s. 465-470; T. Targosz, *System Prawa Handlowego. Tom 3*…, *op. cit*., s. 802-807; K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego*. *Tom 14B*…, *op. cit*., s. 1158-1168.

[757] G. Vos, *European Union Trade Mark Regulation. Article by Article Commentary,* Monachium 2018, s. 787; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 471.

[758] Więcej na temat legitymacji czynnej Prokuratora Generalnego RP oraz Prezesa UPRP zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B*…, *op. cit*., s. 1168-1170; M. Poźniak-Niedzielska, J. Zabielski, *Wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego w zakresie własności przemysłowej,* [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, red. E. Wikło, Warszawa 2003, s. 205-209.

w umowach dotyczących znaków towarowych klauzul zobowiązujących strony do niekwestionowania ważności unijnych znaków towarowych objętych umową zadane pytanie ma duże znaczenie praktyczne. Niestety, ze względu na wycofanie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sprawa została wykreślona z rejestru. Tym samym stracona została szansa na uzyskanie stanowiska Trybunału Sprawiedliwości w tej kwestii[759].

Odnosząc się do zadanego pytania, należy zauważyć, że przepisy nie zawierają norm, które powodowałyby nieskuteczność tego typu zobowiązań, zatem są one dopuszczalne i skuteczne. Strony mogą zatem dowolnie ustalić, że nie będą składały takiego wniosku. Zasadne wydaje się stanowisko, że to inicjatywa stron powinna mieć pierwszeństwo przed egzekwowaniem wymogu używania znaku. To od stron danej umowy zależy, czy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zostanie złożony. Co więcej, strony mają możliwość wycofania wniosku w trakcie postępowania. Bez znaczenia jest, czy ustalenia dotyczące wycofania wniosku nastąpiły w trakcie rozmów ugodowych prowadzonych po złożeniu wniosku, czy też w ramach umowy zawartej przed złożeniem takiego wniosku. Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego, mimo istnienia umownego zobowiązania do jego nieskładania, stanowi naruszenie postanowień umowy i może być traktowane jako nadużycie prawa. Na powyższe nie ma wpływu fakt, że taki wniosek może zostać złożony przez dowolną osobę. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, wydaje się, że fakt, iż wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa może złożyć każdy, nie powinien wyłączać możliwości umownego wyłączenia tego uprawnienia, a urząd rozpatrujący taki wniosek powinien przy orzekaniu uwzględnić wyrok sądu krajowego zobowiązujący stronę wnoszącą wniosek o wygaszenie do jego wycofania. Pierwszeństwo woli stron przed interesem ogólnym związanym z usuwaniem znaków nieużywanych spod ochrony nie powoduje niewzruszalności takich znaków. Ograniczenie to będzie dotyczyć wyłącznie stron umowy, a pamiętać należy, że wniosek o wygaśnięcie może złożyć każdy.

5.3.4 Termin złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia

Termin złożenia wniosku o stwierdzenia wygaśnięcia jest kolejną kwestią, która ze względu na swoją praktyczną doniosłość wymaga analizy.

[759] Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z dnia 02.02.2021, Leinfelder Uhren München, C-62/21, postępowanie wykreślone z rejestru postanowieniem z dnia 11.01.2022.

Jak zostało już wskazane, prawo we wszystkich badanych porządkach prawnych ustala pięcioletni okres ochronny, trwający od dnia rejestracji znaku, w którym to czasie nie ma konieczności jego używania. W tym okresie znak nie może zatem zostać wygaszony ze względu na nieużywanie. W konsekwencji wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia może być złożony tylko i wyłącznie wobec znaku, od którego rejestracji minęło pięć lat, tak więc wniosek złożony przed upływem pięcioletniego okresu ochronnego zostanie oddalony jako przedwczesny[760].

Tak jak już zostało podniesione, termin ten nie powinien podlegać żadnym modyfikacjom. Przed upływem pięciu lat od rejestracji znaku towarowego nie można stwierdzić wygaśnięcia praw, ani w całości, ani w odniesieniu do wybranych towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany. Wniosek o wygaśnięcie znaku przed upływem tego okresu musi zostać oddalony. Skrócenie tego terminu, oparte na dowolnych kryteriach doktrynalnych, wprowadzałoby niepewność prawną dla uprawnionego.

W przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia praw związanych z unijnym znakiem towarowym SUE przyjął, że datą, którą należy uwzględnić w celu ustalenia, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat, jest data zgłoszenia tego roszczenia[761]. Oznacza to możliwość złożenia wniosku o wygaśnięcie wobec znaku, który w dniu złożenia pozwu był objęty pięcioletnim okresem ochronnym, który jednak minął w dniu złożenia pozwu wzajemnego. Zapewnia to możliwość obrony w postępowaniu spornym. Biorąc pod uwagę długotrwałe postępowania sądowe, uprawnieni powinni pamiętać o tej okoliczności.

5.3.5 Skutki decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia

Jak już podniesiono powyżej, stwierdzenie wygaśnięcia znaku jest najdotkliwszą sankcją związaną z jego nieużywaniem. Wraz z wydaniem odpowiedniej decyzji, uprawniony traci prawo ochronne a znak wraca do domeny publicznej i może być swobodnie używany i rejestrowany przez osoby trzecie. Na gruncie rozważań unijnych

[760] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 609, Kindle Edition; PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI [2003] RPC 15, 287; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, pkt 12-085, Westlaw online 16th Ed.
[761] Wyrok TS z dnia 17.12.2020, Husqvarna AB vs. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, dawniej Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, C-607/19 (Husqvarna), ECLI:EU:C:2020:1044, pkt 50.

zauważa się takie następcze skutki jak to, że znak nie może być podstawą roszczeń czy stanowić przeszkody w rejestracji późniejszych znaków[762].

Stwierdzenie wygaśnięcia może nastąpić zarówno w całości, jak i w części. Jak podnosi się powszechnie w literaturze i orzecznictwie, w przypadku częściowego wygaśnięcia znaku powyższe skutki dotyczą wyłącznie towarów i usług, co do których stwierdzono wygaśnięcie, a w pozostałym zakresie prawo pozostaje w mocy[763]. Decyzja powinna wyraźnie wskazywać, czy wygaśnięcie dotyczy prawa w całości, czy też w części. Jeśli stwierdzenie wygaśnięcia dotyczy tylko części towarów i usług, to powinny one być wyraźnie wymienione w decyzji.

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie znaku towarowego jest skuteczna *erga omnes* i ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. W tym miejscu należy zastrzec, że ze względu na specyfikę spraw o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, *res iudicata* nie wyłącza możliwości złożenia ponownego wniosku bądź przez dotychczasowego wnioskodawcę, bądź przez osobę trzecią. Za niedopuszczalny należy uznać wyłącznie kolejny wniosek złożony przez tę samą stronę, dotyczący tego samego okresu i identycznych towarów i usług, jakich dotyczyło poprzednie rozstrzygnięcie. Powyższe potwierdza redakcja art. 63 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia jest niedopuszczalny, jeśli wcześniej dotyczący tych samych stron, przedmiotu i podstawy żądania wniosek został już rozstrzygnięty merytorycznie przez EUIPO lub sąd do spraw unijnych znaków towarowych, a wydane rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny lub prawomocny.

W sprawach dotyczących wygaśnięcia znaku okoliczności mogą zmieniać się z biegiem czasu. Trafnie podnosi się w literaturze, że w przypadku wykazania przez wnioskodawcę, iż okoliczności faktyczne uległy zmianie, powaga rzeczy osądzonej nie będzie miała zastosowania[764]. Wynik postępowania może się zmienić, jeśli ponowny wniosek zostanie złożony w terminie, w którym minął pięcioletni okres ochrony od wykazanego w poprzednim postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia okresu używania

[762] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*
[763] Wyroki NSA z dnia 16.04.2009: II GSK 708/08, II GSK 709/08; K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego. 14B*…, *op. cit.*, s. 1155; W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, *Intellectual Property…, op. cit.*, s. 748.
[764] J. Clegg, *Concise European…, op. cit.,* s. 342; K. Szczepanowska-Kozłowska, *System prawa…, op. cit.*, s. 1191; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.,* s. 455-457.

znaku. Nowy wniosek może dotyczyć innych towarów i usług oraz innego okresu nieużywania znaku. Również w przypadku gdy okoliczności sprawy wykażą, że kolejny wniosek ma wpływ na kalkulacje dotyczące trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, wynik postępowania w sprawie wygaszenia znaku może być różny. Jak zauważa się w polskiej doktrynie, argumentacja i okoliczności podniesione w następnym wniosku mogą wpłynąć na stwierdzenie braku ważnych powodów nieużywania znaku i doprowadzić do odmiennego rozstrzygnięcia[765].

Co więcej, należy również dopuścić możliwość złożenia wniosku o wygaszenie znaku towarowego, który został już wygaszony. Może się bowiem zdarzyć, że osoba trzecia będzie zainteresowana stwierdzeniem wygaśnięcia znaku z wcześniejszym terminem, np. ze względu na toczący się spór między stronami, a stwierdzenie wygaśnięcia znaku z datą wcześniejszą będzie możliwe na podstawie przedstawionych przez nią argumentów[766].

Jak wynika z art. 47 Dyrektywy 2015/2436, art. 62 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001, 46 ust. 6 pkt a) i b) TMAct1994 i 172 PWP, decyzja o stwierdzenie wygaśnięcia ma skutek wsteczny (*ex tunc*) przypadający na dzień złożenia wniosku o wygaszenie lub na dzień, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli został złożony wniosek w tym zakresie i ustalenie takiej wcześniejszej daty było możliwe w trakcie postępowania. Data stwierdzenia wygaśnięcia prawa jest określana w decyzji i od tej daty prawo traci moc.

Okoliczność ta może mieć wpływ na wydane w trakcie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia wyroki czy zawarte umowy. Przepisy unijne przewidują wyjątek od retroaktywnej mocy wygaszenia znaku towarowego, które nie ma wpływu na prawomocne i wykonane przed orzeczeniem o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku orzeczenia w sprawie naruszenia. To samo dotyczy umów zawartych i wykonanych przed wydaniem orzeczenia o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku. Zwrot kwot zapłaconych na podstawie stosownej umowy może być, w zakresie uzasadnionym okolicznościami, przedmiotem roszczeń na podstawie zasad słuszności. Jak podnosi się w literaturze, *ratio*

[765] Podobnie: M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 1005; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium…, op. cit.,* s. 473-475.

[766] K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 1200; wyrok NSA z dnia 21.01.2009, II GSK 668/08, sprawa ta odnosiła się do nieobowiązującego już okresu karencji, w którym nie udzielano prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów tego samego rodzaju dla znaku podobnego do wcześniejszego znaku, którego ochrona ustała, jeśli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął okres dwóch lat. Wydaje się jednak, że zasada wyrażona w tym wyroku znajdzie zastosowanie również do spraw niezwiązanych z okresem karencji.

legis tej regulacji stanowi zapewnienie pewności prawnej i niewzruszalność prawomocnych wyroków oraz czynności wykonanych na mocy tych wyroków[767].

Wygaśnięcie prawa ochronnego ma wpływ na postępowania sporne dotyczące wygaszonego znaku. Jak wskazano powyżej, od daty wygaśnięcia znak wchodzi do domeny publicznej i może być swobodnie używany lub zostać zarejestrowany przez osoby trzecie. Co za tym idzie, roszczenia oparte na takim znaku, dotyczące okresu, w którym znak został wygaszony, podlegają oddaleniu.

5.3.6 Charakter prawny decyzji o wygaśnięciu znaku towarowego

Na gruncie prawa polskiego szeroko dyskutowany jest charakter decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku towarowego. Kwestia ta jest kontrowersyjna i nie ma zatem wypracowanego jednolitego stanowiska doktryny w tym zakresie[768]. Większa jej część uważa, że decyzja ta ma charakter konstytutywny[769]. Pogląd ten został zakwestionowany przez przywołaną już wcześniej uchwałę siedmiu sędziów NSA wydaną dnia 23.04.2008 w sprawie o sygnaturze II GSP 1/08, w której sąd opowiedział się za deklaratoryjnym charakterem takiej decyzji[770]. Zaznaczyć należy, że w uchwale zostały zgłoszone dwa zdania odrębne opowiadające się za konstytutywnym charakterem tej decyzji.

Oba stanowiska prowadzą do różnych konsekwencji. Decyzja o charakterze konstytutywnym to taka, która tworzy, zmienia lub uchyla stosunek prawny; skutek prawny powstaje z mocy decyzji, a nie z mocy prawa. Z kolei decyzja deklaratoryjna nie tworzy nowych sytuacji prawnych, lecz stwierdza w sposób wiążący, że w danej sytuacji wynikają z ustawy dla adresata obowiązki i prawa[771]. Jest skuteczna *ex tunc* od momentu,

---

[767] D. Keeling, *Concise European…, op. cit.,* s. 336; G. Vos, *European Union…, op. cit.*, s. 785.
[768] Zob. A. Sadza, *Wpływ decyzji Urzędu Patentowego RP na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej,* Warszawa 2021, s. 135-136.
[769] R. Skubisz, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 62-63; R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.,* s. 215; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Glosa do uchwały…, op. cit.,* s. 15-21; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium (…) op. cit.,* s. 94; M. Trzebiatowski, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.*, s. 902; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.*, s. 1021; E. Wojcieszko-Głuszko, *Ustanie prawa…, op. cit.*, s. 287; M. Załucki, *Obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę*, „Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 6, s. 48; wyroki NSA z dnia: 25.10.2006, II GSK 163/06; 20.03.2007 r., II GSK 364/06, LEX nr 321293.
[770] Pogląd ten podziela K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 1192-1196; wyrok NSA z dnia 23.04.2008, II GPS 1/08; wyrok NSA z dnia 21.01.2009, II GSK 668/08.
[771] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, [w:] *Prawo administracyjne*, red. M. Wierzbowski, Warszawa 1999, s. 301 i 302; K. Korzan, *Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 1972, s. 42 i n.

w jakim dany stan prawny zaistniał. Moc decyzji konstytutywnej następuje wraz z dniem wydania takiej decyzji.

Część doktryny oraz orzecznictwo upatruje deklaratoryjnego charakteru decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku towarowego w art. 172 PWP, który stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa w dniu, w którym miało miejsce zdarzenie skutkujące wygaśnięciem tego prawa zgodnie z przepisami ustawy[772]. Zatem znak towarowy wygasa z mocy prawa, a decyzja stwierdzająca wygaśnięcie stanowi jedynie potwierdzenie tego fakt ze skutkiem *ex tunc*. Jednak broniąc konstytuowanego charakteru decyzji, zauważyć należy, że prawo ochronne na znak towarowy powstaje i wygasa na skutek wydania decyzji administracyjnej. Tak długo jak nie zostanie wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie znaku towarowego, prawo to pozostaje w mocy i uprawniony może z niego korzystać, co wskazuje na jej charakter konstytutywny[773].

Przyjmując z kolei, że decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy potwierdza jedynie wystąpienie skutków prawnych, które zaistniały w przeszłości ze względu na spełnienie się określonych w ustawie przesłanek, sama zaś nie jest źródłem stosunku prawnego, należałoby uznać, że ma ona charakter deklaratoryjny. Jeśli natomiast uznamy, że decyzja ta stwarza możliwość powołania się na stwierdzone w niej skutki prawne, na które bez jej wydania nie można byłoby się powołać, to decyzja taka ma charakter konstytutywny. Zatem można przyjąć, tak jak część doktryny, że decyzja ta jest decyzją o skutku mieszanym, deklaratoryjno (potwierdzającą wystąpienie skutków prawnych umożliwiających stwierdzenie wygaśnięcia znaku) – konstytutywnym (kreującą nowy stan prawny poprzez pozbawienie uprawnionego praw do znaku towarowego)[774]. Wydaje się być to podejście najlepiej odzwierciedlające charakter tej decyzji.

Jak podkreśla się w piśmiennictwie, powyższy spór ma charakter teoretyczny i jego znaczenie praktyczne jest niewielkie[775]. W praktyce bowiem znaczenie ma fakt, że dopiero z dniem wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku towarowego można

---

[772] Argumentacja dotycząca deklaratoryjnego charakteru decyzji o wygaśnięciu znaku towarowego zob.: K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.,* s. 1192-1196; Uchwała NSA z dnia 23.04.2008, II GPS 1/08; wyrok NSA z dnia 21.01.2009, II GSK 668/08.

[773] Argumentacja dotycząca konstytutywnego charakteru decyzji o wygaśnięciu znaku towarowego zob.: R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Glosa do uchwały…, op. cit.,* s. 15-21; zdania odrębne do uchwały NSA z dnia 23.04.2008, II GPS 1/08.

[774] Mieszany charakter decyzji przyjmują J. Piotrowska, W. Włodarczyk, *Charakter prawny stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na nieużywany znak towarowy*, „ZNUJ PPWI" 2010, z. 109, s. 5; podobnie J. Sitko, [w:] *Prawo własności…, op. cit.*, art. 169.

[775] J. Sitko, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* art. 169; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Glosa do uchwały…, op. cit.*, s. 15-21.

powoływać się na fakt wygaśnięcia znaku. Nie ma przy tym znaczenia, że przesłanki uzasadniające wygaśnięcie znaku mogły nastąpić wcześniej.

5.3.7 Powództwo wzajemne z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia znaku

Powyżej została omówiona instytucja stwierdzenia wygaśnięcia znaku w postępowaniu administracyjnym przed UPRP. Jak wiadomo, od 2020 roku w Polsce istnieje możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia w postępowaniu sądowym. Jest to jeden ze sposobów obrony przed zarzutem naruszenia prawa ze znaku. Pozwany może w pozwie wzajemnym złożyć odpowiedni wniosek i będzie on procedowany przed sądem. Mając na uwadze, że jest to zagadnienie nowe w polskim prawie i dotyczy skutków nieużywania znaku, poniżej kilka uwag przybliżających.

Jak wynika z art. 127 Rozporządzenia 2017/1001 i art. 72 TMAct1994, co powszechnie potwierdza unijne i brytyjskie orzecznictwo i piśmiennictwo, tak długo jak prawo na znak towarowy pozostaje w mocy, istnieje domniemanie jego ważności[776]. W polskim prawie domniemanie ważności prawa ochronnego wynika z wyrażonej w art. 16 KPA trwałości konstytutywnej decyzji administracyjnej UPRP o udzieleniu prawa[777], a doktryna i orzecznictwo zauważają, że domniemanie ważności obowiązuje tak długo, jak długo nie dojdzie do jego unieważnienia[778]. Z domniemania tego można wywieść, że uprawniony ze znaku – składając pozew o naruszenie – nie musi wykazywać rzeczywistego używania znaku, co zostało potwierdzone w orzecznictwie unijnym[779]. W postępowaniu spornym ważność znaku może zostać zakwestionowana przez pozwanego w pozwie wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie znaku, co bezpośrednio wynika z art. 127 i 135 Rozporządzenia 2017/1001 oraz zostało wielokrotnie podkreślone w doktrynie i orzecznictwie[780]. Pozew wzajemny

[776] Art. 127 Rozporządzenia 2017/1001; art. 72 TMAct1994; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 944; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit*., s. 642, Kindle Edition; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 743; Wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia: 3.03.2016, I Aca 547/15; 8.02.2017, I ACa 1453/15; 7.07.2021, VII AGa 314/19.

[777] Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności*…, *op. cit.*, s. 1194; A. Sadza, *Wpływ decyzji*…, *op. cit*., s. 318; Dyskusja na temat charakteru decyzji UPRP w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym zob. A. Sadza, *Wpływ decyzji*…, *op. cit.*, s. 109-118.

[778] M. Bohaczewski, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 561, 691; postanowienie SA w Poznaniu z 24.06.2021, I AGz 46/21.

[779] Wyrok TS z dnia 21.12.2016, Länsförsäkringar AB vs. Matek A/S, C-654/15 (Länsförsäkringar), pkt 29.

[780] Wyroki SA w Warszawie z dnia: 8.02.2017, I ACa 1453/15; 3.03.2016, I ACa 547/15; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 642, Kindle Edition; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB, Warszawa 2021, s. 1194.

o stwierdzenie wygaśnięcia stanowi roszczenie obronne względem roszczeń podnoszonych w postępowaniu o naruszenie znaku. Jest to wyjątek, kiedy to sąd może orzec o usunięciu nieużywanego znaku towarowego z rejestru.

W prawie unijnym i brytyjskim[781] powództwo wzajemne w sprawach dotyczących znaków towarowych jest znanym rozwiązaniem. Jak już wspomniano na początku tego podrozdziału, w polskim porządku prawnym możliwość złożenia pozwu wzajemnego w sprawach dotyczących znaków towarowych weszła w życie 1 lipca 2020 roku[782]. Zmiana przewiduje możliwość złożenia pozwu wzajemnego w sprawach spornych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Poza regulacją pozostały pozostałe prawa własności przemysłowej takie jak patenty, wzory użytkowe czy topografie układów scalonych. Od momentu nowelizacji powództwo wzajemne o wygaszenie nieużywanego znaku może być wnoszone nie tylko w postępowaniach spornych opartych na unijnych znakach towarowych, ale również w postępowaniach spornych, w których roszczenia oparte są na polskich znakach towarowych lub międzynarodowych znakach towarowych z wyznaczeniem na Polskę. Zmianę tę należy uznać za korzystną. Może przyczynić się do przyspieszenia postępowań spornych oraz ujednolicenia orzecznictwa urzędu i sądów w sprawach dotyczących znaków towarowych.

Generalnie pozew wzajemny jest powiązany z pozwem głównym[783]. Ze względu na fakt, że roszczenia wzajemne związane są z roszczeniem głównym, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego zgłoszony w pozwie wzajemnym musi dotyczyć znaku, na którym opiera się roszczenie główne. W piśmiennictwie unijnym podkreśla się, że powinien być ograniczony wyłącznie do towarów i usług będących podstawą roszczenia głównego[784]. Łączne rozpatrzenie sprawy ma na celu zapobieżenie odmiennej oceny tego samego stanu faktycznego, w tym przypadku przez sąd i urząd.

---

[781] *CITMA and CIPA Trade Mark Handbook*, Westlaw 2020, p. 109-001.

[782] Zmiana KPC ustawą z dnia 13.02.2020 o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.288 z dnia 21.02.2020).

[783] M. Manowska, *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I*, Warszawa 2020, art. 204; M. Jędrzejewska, K. Weitz, [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze*, wyd. V, red. T. Ereciński, Warszawa 2016, art. 204; Pozew wzajemny jest dopuszczalny w następujących przypadkach: tożsamość stron, tożsamość trybu, stanu sprawy w toku, zachowanie terminu do jego wytoczenia, związek pomiędzy roszczeniami dochodzonymi pozwem głównym i pozwem wzajemnym.

[784] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1111 i 1113; T. de Haan, [w:] *Concise European…, op. cit.*, s. 484.

Korzyścią jest również ułatwienie stronom dochodzenia roszczeń i przyspieszenia ich rozpoznania[785].

Powództwo wzajemne jest samodzielnym powództwem, które tylko z racji powiązania z powództwem głównym ma być z nim łącznie rozpatrywane. Pod względem procesowym jest to odrębne postępowanie i nie jest zależne od bytu postępowania głównego. W przypadku odrzucenia pozwu głównego czy umorzenia postępowania z powództwa głównego, powództwo wzajemne nadal podlega rozpoznaniu. Nie jest już w takim wypadku formą obrony, ale służy celom ofensywnym[786]. Jak zauważa się w literaturze, prawo unijne nie zawiera regulacji w tym zakresie i kwestia ta będzie rozstrzygana na podstawie prawa właściwego dla sądu, przed którym toczy się sprawa[787].

W sprawach, w których pozew główny oparty jest na unijnym znaku towarowym, powództwo wzajemne o stwierdzenie jego wygaśnięcia rozpatrywane będzie na podstawie Rozporządzenia 2017/1001, co wynika z art. 128 ust. 1 Rozporządzenia[788]. Natomiast zgodnie z art. 479[125] KPC w postępowaniu dotyczącym polskich znaków towarowych zastosowanie znajdą przepisy PWP dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia znaku. W odniesieniu do znaków brytyjskich zastosowanie będą miały regulacje TMAct1994.

Zgodnie z polską i brytyjską procedurą pozew wzajemny powinien zostać złożony wraz z odpowiedzią na pozew, tak odpowiednio art. 204 KPC; Part. 15, zasada 20.4 (a) Civil Procedure Rule[789]. Przed polskim sądem, jeśli nie złożono odpowiedzi na pozew, pozew wzajemny może zostać złożony przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego, co wynika z art. 204 KPC *in fine*. W Wielkiej Brytanii, zgodnie z zasadą 20.4 (b) brytyjskiej procedury cywilnej, pozew wzajemny może zostać złożony w każdym momencie, o ile zezwoli na to sędzia rozpatrujący sprawę[790]. Prawo unijne pozostawia te proceduralne kwestie prawu miejscowemu sądu, przed którym wniesiono pozew.

---

[785] Postanowienie SN z dnia 18.03.2005, II CZ 23/05.
[786] A. Banaszewska, [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II*, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020, art. 204; Postanowienie SN z dnia 18.03.2005, II CZ 23/05; *CITMA and CIPA…, op. cit*., p. 121-079.
[787] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1111; podobnie T. de Haan, [w:] *Concise European…, op. cit.,* s. 484.
[788] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1115.
[789] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 308.
[790] https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part20#20.4, dostęp na dzień 22.10.2022.

W brytyjskiej procedurze złożenie pozwu wzajemnego wiąże się z koniecznością powiadomienia i doręczenia pisma wraz z załącznikami przedstawicielowi urzędu, który może wziąć udział w postępowaniu. Nie musi on jednak składać odpowiedzi na pozew lub innego pisma procesowego, chyba że sąd zarządzi inaczej, co potwierdza zasada 63.14 (3) i 63.15 brytyjskiej procedury cywilnej. W przypadku otrzymania pozwu wzajemnego przez sąd polski zwraca się on do urzędu, w którym został zarejestrowany sporny znak, z zapytaniem, czy nie toczy się już sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego. Zgodnie z art. 128 ust. 4 Rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 479^{126} KPC, jeśli przed urzędem toczy się taka spawa, sąd zawiesza postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego[791].

Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na toczące się postępowanie administracyjne dotyczące unieważnienia bądź wygaszenia prawa jest kwestią szeroko dyskutowaną w polskiej doktrynie i orzecznictwie[792]. Zasadą wyrażoną w art. 479^{127} KPC jest, że sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli toczy się inne postępowanie cywilne obejmujące żądanie, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemnego. Nowością i znaczącą zmianą jest wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę w art. 479^{126} KPC obligatoryjnego zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego.

W postepowaniach wszczętych przed 1 lipca 2020 roku sądy cywilne nie były zobligowane do zawieszenia postępowania o naruszenie znaku towarowego w przypadku, gdy pozwany złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku będącego podstawą roszczeń. Przypomnieć należy, że w tym czasie wniosek mógł zostać złożony wyłącznie przed Urzędem Patentowym, gdyż nie było możliwości podniesienia takiego w pozwie wzajemnym. Niektóre sądy stosowały zawieszenie fakultatywne na podstawie art. 177 § 3 KPC, które było podejmowane po wydaniu przez UPRP decyzji w sprawie wygaśnięcia znaku. Wskazać należy, że decyzja urzędu, choć ostateczna w rozumieniu prawa administracyjnego, była decyzją nieprawomocną i stronie przysługiwało odwołanie do sądu administracyjnego, a zapadła decyzja mogła zostać zmieniona w toku kontroli sądowej. Mimo to, zgodnie z linią orzeczniczą, sąd cywilny mógł orzekać na podstawie ostatecznej, acz nieprawomocnej decyzji administracyjnej[793].

[791] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1117.
[792] Zob. A. Sadza, *Wpływ decyzji…, op. cit.,* s. 355 i n. oraz przywołane tam orzecznictwo i literatura.
[793] Wyroki SN z dnia: 9.01.2008, III CSK 196/07; 25.05.2007, I CSK 24/07.

Z powyższym trudno się zgodzić, gdyż sytuacja ta wprowadzała niepewność obrotu prawnego. Jak już zauważono, decyzja ostateczna nie ma charakteru prawomocności i może zostać uchylona przez sąd administracyjny w ramach kontroli sądowej. Oznacza to, że sytuacja prawna podmiotów będących stronami w sprawie może się zmieniać w zależności od skuteczności składanych przez nich środków odwoławczych. Ostateczna decyzja administracyjna nie powinna wiązać sądu orzekającego w sprawie cywilnej i nie powinna stanowić podstawy wyrokowania. Stąd należy opowiedzieć się za stanowiskiem prezentowanym w doktrynie i orzecznictwie, popierającym zawieszenie postępowania do momentu uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej i uznaniem go za uzasadnione, jeśli dalsze prowadzenie postępowania cywilnego skutkowałoby wydaniem dwóch sprzecznych rozstrzygnięć[794]. Zasadny jest podnoszony argument, że zawieszenie postępowania może prowadzić do przedłużenia postępowania w sprawie o naruszenie. Szybkość postępowania nie jest wartością o bezwzględnym charakterze, ponieważ ma ona znaczenie tylko przy jednoczesnym zapewnieniu osiągnięcia zasadniczego celu postępowania, jakim jest przeprowadzenie rzetelnego procesu i merytoryczne rozpoznanie sprawy. Wprowadzona zmiana ograniczy sytuacje, w których w obrocie prawnym funkcjonować będą sprzeczne rozstrzygnięcia, a sprawa będzie rozstrzygana na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji urzędu w sprawie wygaśnięcia znaku towarowego.

Kwestia zawieszenia postępowania nie jest problematyczna w przypadku, gdy to sąd rozpatruje roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Wtedy bowiem sprawa o naruszenie znaku i o stwierdzenie wygaśnięcia znaku jest rozpatrywana w jednym postępowaniu. Jak podnosi się w orzecznictwie unijnym, sąd powinien w pierwszej kolejności rozpoznać roszczenie o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, a następnie – w zależności od jego wyniku – pozew główny[795]. Powyższe ma zapewnić spójność orzeczenia wydanego w sprawie powództwa wzajemnego z orzeczeniem wydanym w ramach powództwa w sprawie naruszenia.

W związku z wydaniem orzeczenia w sprawie wygaszenia znaku oraz w sprawie powództwa głównego powstało pytanie, czy sąd orzekający może oddalić powództwo w sprawie naruszenia w przypadku uznania roszczenia o stwierdzenie wygaśnięcia znaku,

[794] Wyrok SN z dnia 7.10.2010, IV CSK 206/10; A. Laskowska-Hulisz, *Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1–205*, red. A. Marciniak, wyd. 1, Warszawa 2019, art. 177.
[795] Wyrok TS z dnia 19.10.2017, Hansruedi Raimund vs. Michaeli Aigner, C-425/16, ECLI:EU:C:2017:776, pkt 35; T. de Haan, [w:] *Concise European…, op. cit.*, s. 481.

mimo że orzeczenie w przedmiocie powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia nie stało się prawomocne. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości jest to możliwe, gdyż obie sprawy są rozstrzygane w jednym postępowaniu i jednym wyrokiem, a strony mają takie same prawa dotyczące odwołania od wydanego wyroku. W przypadku odwołania rozstrzygnięcie obejmie zarówno pozew główny, jak i pozew wzajemny[796].

W przypadku złożenia pozwu wzajemnego, gdy decyzję w sprawie wygaszenia znaku wydał już urząd, sąd odrzuca pozew wzajemny o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, jeżeli decyzja wydana przez urząd, dotycząca tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy powództwa wzajemnego, stała się prawomocna, co potwierdza odpowiednio art. 128 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 479[126] ust. 4 KPC. Doktryna i orzecznictwo powszechnie podkreślają, że dla zapewnienia stabilności prawa i stosunków prawnych istotne jest, aby orzeczenia sądowe, które uprawomocniły się po wyczerpaniu przysługujących środków odwoławczych lub po upływie przewidzianych dla tych środków terminów, nie mogły już zostać podważone[797]. W krajowej doktrynie zauważa się, że sąd jest związany skutkami wynikającymi z decyzji UPRP stwierdzającej wygaśnięcie prawa, więc nie jest władny orzec w tej samej sprawie odmiennie[798]. Jak podkreśla się w orzecznictwie i piśmiennictwie, prawomocna decyzja urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia znaku ma charakter powagi rzeczy osądzonej, jeśli dotyczy tych samych stron, tego samego przedmiotu i tej samej podstawy roszczenia[799]. Jest to dodatkowa podstawa odrzucenia pozwu nieprzewidziana w art. 199 KPC. Jak powszechnie podnosi się w literaturze, w przypadku wykazania przez wnioskodawcę, że okoliczności faktyczne uległy zmianie, powaga rzeczy osądzonej nie będzie miała zastosowania[800] i wniosek taki powinien zostać rozpoznany przez sąd.

---

[796] Wyrok TS z dnia 19.10.2017, Hansruedi Raimund vs. Michaeli Aigner, C-425/16, ECLI:EU:C:2017:776, pkt 48; T. de Haan, [w:] *Concise European…, op. cit.,* s. 482.

[797] T. de Haan, [w:] *Concise European…, op. cit.,* s. 484; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark (…), op. cit.*, s. 642, Kindle Edition; Wyroki TS z dnia: 21.06.2016, Apple and Pear Australia Ltd vs. Star Fruits Diffusion, C-226/15 P, ECLI:EU:C:2016:582, pkt 51; 10.07.2014, Impresa Pizzarotti & C. SpA przeciwko Comune di Bari i in., C-213/13, EU:C:2014:2067, pkt 58 i cytowane tam orzecznictwo; 6.10.2015, Dragoș Constantin Târșia przeciwko Statul român i Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor, C-69/14, EU:C:2015:662, pkt 28.

[798] E. Stefańska, [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 478-1217*, red. M. Manowska, LEX/el. 2022, art. 479(126) p. 9; A. Sadza, *Wpływ decyzji*…, *op. cit.,* s. 321 i powoływana tam literatura i orzecznictwo.

[799] Wyrok TS z dnia 21.06.2016, Apple and Pear Australia Ltd vs. Star Fruits Diffusion, C-226/15 P, ECLI:EU:C:2016:582, pkt 52; C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1114; D. Sierżant, S. Stepaniuk, [w:] *Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów*, red. B. Karolczyk, Warszawa 2021, art. 479(126), s. 40.

[800] J. Clegg, [w:] *Concise European…, op. cit.,* s. 342; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 455-457; K. Szczepanowska-Kozłowska, *System prawa…, op. cit.,* s. 1191; D. Sierżant, S. Stepaniuk, [w:] *Postępowanie cywilne…, op. cit.*, art. 479(126), s. 41.

Jak wprost wynika z art. 479^{128} ust. 2 KPC oraz co potwierdza unijne orzecznictwo i doktryna, wyrok stwierdzający wygaśnięcie znaku towarowego wydawany w wyniku rozstrzygnięcia pozwu wzajemnego ma charakter wiążący *erga omnes*[801]. Takiego charakteru nie ma wyrok oddalający pozew wzajemny o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego. Ten wyrok jest wiążący wyłącznie pomiędzy stronami sporu i nie ma wpływu na sytuację prawną osób trzecich, które mogą dochodzić stwierdzenia wygaśnięcia znaku w odrębnym postępowaniu[802]. Sąd powinien niezwłocznie przesłać taki wyrok po jego uprawomocnieniu się do urzędu celem dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze.

Wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego w pozwie wzajemnym należy ocenić pozytywnie. Rozwiązanie to przyczynia się do szybszego rozpoznanie sprawy. Ocena jest dokonywana przez jeden organ, co pozwala na uniknięcie sprzecznych decyzji. Co więcej, w polskiej praktyce pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w których sąd orzeka na podstawie ostatecznej, ale nieprawomocnej decyzji urzędu, które może ulec zmianie w toku postępowania, co przyczyni się do wzrostu pewności obrotu prawnego.

5.4 Zarzut nieużywania znaku w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, o unieważnienie znaku towarowego oraz w postępowaniu o naruszenie znaku

Omówiona powyżej instytucja stwierdzenia wygaśnięcia znaku jest najdotkliwszą, ale nie jedyną sankcją związaną z niewypełnieniem wymogu używania znaku. Nieużywanie wywołuje skutki w postępowaniach spornych opartych na spornym znaku. Osoba, względem której uprawniony ze znaku złożył sprzeciw, osoba, przeciwko której wniesiono o unieważnienie znaku, jak również pozwany w sprawie o naruszenie może również podnieść zarzut nieużywania znaku. Zarzut ten nie dąży do wygaszenia, a jedynie do pozbawienia uprawnionego skutecznego korzystania z przysługującego mu prawa. Osoba posiadająca prawa do znaku, ale nie korzystająca z niego, nie może efektywnie dochodzić swoich praw wynikających z takiego znaku ani sprzeciwiać się

[801] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1119; wyrok TS z dnia 19.10.2017, Hansruedi Raimund vs. Michaeli Aigner, C-425/16, ECLI:EU:C:2017:776, pkt 29.
[802] Art. 479^{128} ust. 2 KPC *a contrario*; C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1120.

rejestracji nowych, późniejszych znaków. Dlatego też w razie niewykazania rzeczywistego używania jego roszczenia zostaną oddalone. Prawo międzynarodowe nie zawiera unormowań w tej kwestii, ale już prawo unijne i krajowe zajmują się tym zagadnieniem, o czym poniżej.

Po upływie pięcioletniego okresu ochronnego we wszystkich badanych porządkach prawnych ochrona znaku towarowego przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy znak towarowy jest rzeczywiście używany. Uprawniony, który nie używa znaku towarowego, pozbawiony jest prawa zgłaszania sprzeciwu lub dochodzenia unieważnienia późniejszego znaku, jeśli nie rozpoczął rzeczywistego używania. Co więcej, nieużywany znak, jeśli można stwierdzić jego wygaśnięcie lub można było stwierdzić wygaśnięcie w chwili gdy nabyto późniejsze prawo, nie może stanowić skutecznej podstawy roszczeń w postępowaniu w sprawie o naruszenie znaku towarowego.

Powyższe ograniczenia nie są stosowane *ex officio*. We wszystkich analizowanych porządkach prawnych konieczne jest zgłoszenie zarzutu nieużywania znaku. Na taki zarzut uprawnionego do późniejszego znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku, na którym oparty jest sprzeciw, wniosek o unieważnienie bądź roszczenia w sprawie o naruszenie znaku, obowiązany jest do przedstawienia dowodu, że późniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania.

Podobnie jak wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia, tak samo wniosek o przedstawienie dowodu używania jest uzależniony od upływu pięcioletniego okresu ochronnego. W postępowaniu sprzeciwowym, zgodnie z art. 44 Dyrektywy 2015/2436, art. 47 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 oraz 6A.(1A) TMAct1994 wniosek taki może zostać złożony, jeżeli w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni okres, w którym znak powinien być używany.

Kwestia ta nie jest tak oczywista na gruncie prawa polskiego. Zgodnie z art. 152^{19} ust. 4 PWP zarzut nieużywania może dotyczyć okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia, chyba że nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku[803]. Redakcja przepisu może być interpretowana w ten sposób, że pięcioletni okres

[803] Art. 159^{19} ust. 4 PWP brzmi: „*W terminie, o którym mowa w ust. 3* [w odpowiedzi na sprzeciw – dopisek własny]*, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego*

ochrony powinien upłynąć w dniu złożenia sprzeciwu i nie być łączony z dniem zgłoszenia lub datą pierwszeństwa wcześniejszego znaku, co jest błędne i może prowadzić do absurdalnych sytuacji. Przy takiej interpretacji mogłoby się okazać, że zgłoszenie zarzutu nieużywania znaku byłoby możliwe względem znaku, który w dniu zgłoszenia późniejszego znaku byłby jeszcze w okresie ochronnym, ale okres ten zakończyłby się przed dniem złożenia sprzeciwu względem tego znaku, a cały pięcioletni okres wymagający dowodu używania przypadałby na pięcioletni okres ochronny. Biorąc pod uwagę regulacje unijne, prawidłowa powinna być interpretacja, zgodnie z którą jeśli w dniu zgłoszenia późniejszego znaku nie upłynął pięcioletni okres od zarejestrowania wcześniejszego znaku, zarzut nieużywania wcześniejszego znaku jako przedwczesny powinien zostać oddalony. Nie sposób zgodzić się z odmiennym podejściem zaprezentowanym w jednym z orzeczeń WSA[804], gdzie mimo oddalenia przez UPRP zarzutu nieużywania ze względu na nieupłynięcie okresu ochronnego w momencie zgłoszenia znaku późniejszego, WSA orzekł, że UPRP nieprawidłowo pominął zarzut nieużywania i uznał rozstrzygnięcie UPRP za wadliwe. Od orzeczenia WSA przysługuje odwołanie do NSA, należy więc liczyć wyrok ten zostanie zmieniony.

W przypadku zarzutu stawianego w postępowaniu w sprawie unieważnienia znaku konieczne jest natomiast, aby w dniu złożenia wniosku o unieważnienie upłynęło co najmniej pięć lat od rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, co wynika z art. 46 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436, 64 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001, 47 (2A) TMAct1994 oraz 166 ust. 1 PWP. W sprawie o naruszenie, podniesienie zarzutu nieużywania znaku jest zaś możliwe jeżeli w dniu wniesienia powództwa minęło pięć lat od rejestracji znaku towarowego, na którym oparto roszczenia, co potwierdza art. 17 Dyrektywy 2015/2436 i art. 11A.(2) TMAct1994. Nie wynika to wprost z art. 16 Rozporządzenia 2017/1001 i 157 PWP. Przepisy te odnoszą się do używania rzeczywistego znaku i konsekwencji nieużywania w ciągu pięciu lat od rejestracji lub przed złożeniem wniosku o wygaszenie. Jednak z ich brzmienia nie wynika jednoznacznie, czy mogą mieć także zastosowanie w sytuacji braku upływu pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego znaku będącego podstawą roszczeń. Biorąc jednak pod uwagę wyraźne uregulowanie tej kwestii w Dyrektywie 2015/2436, zarzut nieużywania powinien być dopuszczalny wyłącznie

będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw".

[804] Wyrok WSA w Warszawie z 13.02.2020, VI SA/Wa 1929/19.

w przypadku znaków, co do których w dniu wniesienia powództwa minęło pięć lat od ich rejestracji.

Nie znajduje uzasadnienia prezentowane w polskiej doktrynie stanowisko dopuszczające możliwość wcześniejszego zgłoszenia zarzutu nieużywania znaku w postępowaniach, w których w dniu pierwszeństwa znaku późniejszego lub w chwili złożenia pisma wszczynającego postępowanie sporne nie minął jeszcze pięcioletni okres ochrony, ale istnieje możliwość, że minie on w trakcie postępowania spornego[805]. Nie są przekonujące w tym względzie podnoszone argumenty dotyczące ekonomiki procesowej. Strona oczywiście może zwrócić uwagę sądu na tę okoliczność, co może mieć wpływ na ocenę stanu faktycznego. Jednak nie jest skuteczne w takiej sytuacji podniesienie zarzutu nieużywania znaku, który powinien być zgłoszony w wyznaczonym w danym postepowaniu terminie, jednak po upływie pięcioletniego okresu ochronnego. Zgłoszony zatem przed upływem tego terminu będzie przedwczesny i niezasadny. Powyższe nie jest równoznaczne z pozbawieniem strony możliwości wykorzystania nieużywania znaku. W przypadku gdy pięcioletni okres ochronny upłynie po dacie pierwszeństwa późniejszego znaku bądź po dacie złożenia wniosku o unieważnienie bądź pozwu, ale w trakcie postępowania, strona chcąca podnieść zarzut nieużywania znaku może wystąpić z odrębnym wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego przed urzędem własności intelektualnej i jednocześnie wnieść o zawieszenie postępowania spornego opartego na znaku, wobec którego złożono wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia[806]. Odmienne stanowisko stałoby w sprzeczności z obowiązującym prawem i wprowadzałoby niepewność prawa, co nie jest pożądanym rozwiązaniem.

5.4.1 Zarzut nieużywania w postępowaniu sprzeciwowym

Rozważania dotyczące zarzutu nieużywania warto rozpocząć od postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku. Jest to postępowanie odrębne od zgłoszeniowego i regulowane osobnymi przepisami. Obecnie wszystkie omawiane porządki prawne przewidują możliwość podniesienia zarzutu nieużywania znaku w postępowaniu sprzeciwowym. Odpowiedni zarzut wprowadzony został do prawa

[805] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego*, „STPP" 2009, Nr 3, s. 227; M. Trzebiatowski, *System Prawa…, op. cit.,* s. 895.
[806] A. Nordemann, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 491.

unijnego już Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 43 ust. 2 Dyrektywy 40/94[807].

W prawie brytyjskim został przewidziany dopiero w 2004 roku na mocy art. 17(5)(d) Trade Marks Rules 2008[808] i od razu przyczynił się do zdyscyplinowania uprawnionych co do ilości i jakości praw stanowiących podstawę sprzeciwów. Przed jego wprowadzeniem sprzeciwy były opierane na dowolnej liczbie znaków, nawet tych nieużywanych. Jak wskazuje piśmiennictwo brytyjskie, sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu konieczność złożenia wraz ze sprzeciwem oświadczenia o używaniu znaku w zakresie objętym sprzeciwem (Art. 17(5)(d) Trade Marks Rules 2008)[809] oraz zarzutu nieużywania znaku[810].

Polskie przepisy do momentu implementacji Dyrektywy 2015/2436 w 2019 roku w ogóle nie przewidywały możliwości podniesienia zarzutu nieużywania znaku towarowego w postępowaniu sprzeciwowym[811]. Mimo braku takich regulacji, w doktrynie wskazywano na zasadność podnoszenia takiego zarzutu w polskim postępowaniu sprzeciwowym[812].

Zarówno w porządku unijnym, brytyjskim, jak i polskim obowiązuje sprzeciwowy system rejestracji znaków towarowych. Oznacza to, że urzędy przyjmujące zgłoszenie nie odmawiają udzielenia prawa *ex officio* w przypadku kolizji ze znakami wcześniejszymi. Odmowa rejestracji na podstawie względnych przeszkód rejestracji może nastąpić tylko na skutek sprzeciwu wniesionego przez uprawnionego do znaku wcześniejszego[813]. Zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego może zostać zgłoszony w terminie wyznaczanym na złożenie odpowiedzi na sprzeciw[814]. Urząd nie informuje o możliwości zgłoszenia ani nie wzywa zgłaszającego do złożenia wniosku

[807] OJ L 11, 14.1.1994, p. 1-36.
[808] SI 2004/946.
[809] SI 2008/1797,
[810] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 293.
[811] W polskim prawie regulacja wprowadzona od dnia 15.04.2016 przez ustawę z dnia 11.09.2015 o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015.1615 z dnia 14.10.2015);
[812] Zob. M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 435-437.
[813] Rozwiązanie wprowadzone do PWP z dnia 15.04.2016 roku. Zob. bliżej J. Sieńczyło-Chlabicz, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz,* red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 942 i n.
[814] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.,* s. 953 i n.; M. Szymańska-Rybak, [w]: *Prawo własności…, op. cit. 2022,* art. 152^{19}, p. 28; D. Marschollek, S. Jacobs, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 714; W postepowaniu dotyczącym unijnego znaku towarowego kwestia ta była przedmiotem dyskusji, gdyż nie była ona uregulowana aż do wejścia w życie Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (OJ L 172, 5.7.2005, s. 4–21). Zob. F. Jacobacci, [w]: *Concise European Trademark and Design Law,* Ch. Gielen, V. Bomhard, Wolters Kluwer 2016, s. 141.

o wykazanie używania znaku będącego podstawą sprzeciwu. Jak podkreśla się w orzecznictwie unijnym i doktrynie, żądanie dowodu używania musi być wyrażone jasno i nie może opierać się na domniemaniach[815]. Żądanie przedstawienia dowodu używania może dotyczyć całości wykazu lub tylko wybranych towarów i usług.

Jak wynika z przepisów unijnych, tj. art. 44 Dyrektywy 2015/2436 i art. 47 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 oraz krajowych, a mianowicie art. 6A (1A) TMAct1994 oraz art. 152^{19} ust. 4 PWP, w przypadku postawienia zarzutu nieużywania wnoszący sprzeciw musi wykazać rzeczywiste używanie swojego wcześniejszego znaku towarowego w okresie pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa zgłoszenia unijnego znaku, przeciwko któremu skierowano sprzeciw. Jeżeli znak, wobec którego złożono sprzeciw jest rejestracją międzynarodową, okres, za który należy wykazać używanie, należy obliczyć od daty rejestracji, daty pierwszeństwa lub od daty późniejszego wskazania Unii Europejskiej lub danego państwa.

Obecny sposób liczenia pięcioletniego okresu różni się od sposobu obowiązującego w postępowaniach dotyczących unijnych i brytyjskich znaków towarowych przed implementacją Dyrektywy 2015/2436[816]. W poprzednim stanie prawnym osoba wnosząca sprzeciw, opierająca go na wcześniejszym znaku towarowym, musiała udowodnić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego w okresie pięciu lat poprzedzających datę publikacji znaku, wobec którego wniesiono sprzeciw[817].

Wynik postępowania sprzeciwowego zależy od tego, czy wnoszący sprzeciw przedstawi dowody potwierdzające rzeczywiste używanie przez niego znaku. Podkreślić należy, że w przypadku braku wykazania używania znaku nie jest automatycznie wydawana decyzja o stwierdzeniu jego wygaśnięcia. Jak zauważa się w piśmiennictwie, znak ten pozostaje w mocy, jednak nie jest on brany pod uwagę przy orzekaniu

[815] Wyrok SUE z dnia 17.03.2004; El Corte Inglés vs. OHIM, w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 (MUNDICOR), ECLI:EU:T:2004:79, pkt 38; Wyrok SUE z dnia 16.03.2005; L'Oréal SA vs. OHIM, T-112/03 (Flexi Air), ECLI:EU:T:2005:102, pkt 24; Wyrok SUE z dnia 18.10.2007, AMS vs. OHIM, T-425/03(AMS Advanced Medical Services), ECLI:EU:T:2007:311, pkt 105; Wyrok SUE z dnia 16.09.2009, Offshore legends vs. OHIM (offshore Legands), ECLI:EU:T:2009:335, pkt 32-44; D. Marschollek, S. Jacobs, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 714; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 593, Kindle edition.

[816] Regulacje unijne zostały zmienione z dniem 23.03.2016 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OJ L 341, 24.12.2015, p. 21–94); Regulacje brytyjskie zmienione z dniem 19 stycznia 2019 roku przez Trade Marks Regulation 2018 (S I 2018/825).

[817] F. Jacobacci, [w:] *Concise European… op. cit.,* s. 291; A. Kur, M. Senftleben, *European Trade…, op. cit.*, s. 605, Kindle edition.

w postępowaniu, w którym podniesiono zarzut nieużywania znaku i nie wykazano rzeczywistego używania znaku[818]. Jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie i co wynika z art. 47 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 i art. 152^{19} ust. 4 PWP, jeśli dowód używania zostanie przedstawiony tylko dla części towarów, na potrzeby sprzeciwu znak wcześniejszy uznaje się za zarejestrowany tylko dla tej części towarów, natomiast w przypadku braku dowodu rzeczywistego używania sprzeciw zostaje oddalony[819].

W przypadku oparcia sprzeciwu przeciwko zgłoszeniu unijnego znaku towarowego na krajowym znaku towarowym, rzeczywiste używanie powinno zostać wykazane na terenie państwa rejestracji znaku, co wynika z art. 47 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001. Rozporządzenie nie wskazuje prawa, na podstawie którego powinno być oceniane rzeczywiste używanie krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu. Praktyka wskazuje, że jest to prawo unijne.

Zgodnie z art. 132^{1} ust. 3 PWP, art. 6A (5) i (5A) TMAct1994 w postępowaniach krajowych zarzut nieużywania znaku może być postawiony krajowym, unijnym i międzynarodowym znakom towarowym, na których oparto sprzeciw. W przypadku takiego zarzutu postawionego względem znaku unijnego brak jest jednoznacznych przepisów w tym zakresie, jak np. w sprawie znaków krajowych czy w przypadku zarzutu nieużywania w postępowaniu o unieważnienie znaku, gdzie w art. 166 ust. 7 PWP ustawodawca wyraźnie wskazał, że rzeczywiste używanie znaku unijnego podlega ocenie na podstawie Rozporządzenia 2017/1001.

Powstaje pytanie, na jakiej podstawie stwierdza się rzeczywiste używanie unijnego znaku towarowego w przypadku omawianego zarzutu postawionego w postępowaniu sprzeciwowym. Biorąc pod uwagę jednolity charakter unijnego znaku towarowego oraz zasadę autonomiczności jego ochrony wynikającą z art. 17 Rozporządzenie 2017/1001, zgodnie z którą skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom Rozporządzenia 2017/1001, a prawo krajowe stosuje się uzupełniająco w sprawach dotyczących naruszenia, rzeczywiste używanie powinno być oceniane zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1001, co znajduje oparcie w polskim

[818] J. Clegg, [w:] *Concise European…, op. cit.*, s. 347; M Szymańska Rybak, [w]: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2*, K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Warszawa 2022, art. 152^{19}, s. 28.

[819] Wyrok TS z dnia 18.07.2013, New Yorker SHK Jeans vs. OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, pkt 28, 30; Wyrok TS z dnia 21.07.2016, EUIPO vs. Xavierowi Grau Ferrerowi, C-597/14 P, ECLI:EU:C:2016:579, pkt 26.

piśmiennictwie[820]. Powyższe ma duże znaczenie praktyczne, w szczególności odnośnie terytorium używania znaku towarowego. Zgodnie z omówionymi już zasadami dotyczącymi terytorialnego zakresu używania, znak unijny jest chroniony na terenie Unii Europejskiej i na tym terytorium należy oceniać jego używanie[821]. Oznacza to, że nawet w przypadku gdy znak towarowy nie jest używany w kraju, gdzie postawiono zarzut nieużywania znaku, uprawniony może wykazać rzeczywiste jego używanie, gdy jest on używany na rynku unijnym. Mając na uwadze, że zasady prawa krajowego i prawa unijnego pokrywają się w zakresie oceny rzeczywistego używania, ocena rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego nie będzie odbiegać od oceny rzeczywistego używania znaku krajowego.

5.4.2 Zarzut nieużywania w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego

Kolejnym z postępowań, w którym możliwe jest podniesienie zarzutu nieużywania znaku, jest postępowanie o unieważnienie. Podstawą wniosku mogą być podstawy bezwzględne wymienione w art. 129^1 PWP, jak i względne, określone w art. 132^1 ust. 1–3 PWP. Podstawą przeszkód względnych jest kolizja z wcześniejszym prawem, która jak już wcześniej wspominano, może polegać na podwójnej identyczności, ryzyku konfuzji, ograniczonego zasadą specjalizacji lub naruszeniu prawa do znaku renomowanego korzystającego z ochrony rozszerzonej. To właśnie w postępowaniach o unieważnienie opartych na wcześniejszych prawach uprawniony do znaku, względem którego złożono wniosek o unieważnienie, w ramach obrony może podnieść zarzut nieużywania znaku, o którym poniżej.

Przypomnieć należy, że historycznie przed implementacją Dyrektywy 2015/2436, podobnie jak w przypadku postępowania w sprawie sprzeciwu, polskie prawo nie odnosiło się także co do możliwości postawienia zarzutu nieużywania znaku, gdy znakiem wcześniejszym był unijny znak towarowy. Za możliwością taką słusznie opowiadała się doktryna[822]. Po implementacji możliwe jest podniesienie zarzutu nieużywania znaku względem znaków unijnych oraz rejestracji międzynarodowych.

Tak jak w sprawie sprzeciwu, również w postępowaniu o stwierdzenie nieważności znaku towarowego jedną z form obrony może być podniesienie zarzutu

[820] M. Trzebiatowski, *Zarzut nieużywania wcześniejszego znaku wspólnotowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2014, nr 11, s. 31.
[821] M. Trzebiatowski, *ibidem;* M. Bohaczewski, [w:] *Prawo własności…, op. cit.*, s. 694-695.
[822] M. Trzebiatowski, *Zarzut nieużywania…, op. cit.,* s. 29-34.

nieużywania znaku towarowego. Na zarzut uprawnionego do późniejszego znaku towarowego składający wniosek o unieważnienie powinien przedstawić dowód na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany, w zakresie w jakim stanowią one podstawę wniosku o unieważnienie lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania. Jeżeli w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni okres, w którym miało nastąpić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego znaku jest obowiązany złożyć dowód na to, że znak towarowy był rzeczywiście używany w pięcioletnim okresie poprzedzającym te daty lub że istniały uzasadnione powody jego nieużywania, tak art. 46 Dyrektywy 2015/2436, art. 64 Rozporządzenia 2017/1001, art. 47 (2B) (a) TMAct 1994 oraz art. 166 ust. 1 i 2.

Powyższa zasada wskazuje, że w postępowaniach o unieważnienie znaku występuje podwójny wymóg używania tzw. *double use requirement*. Jak powszechnie uznaje się w literaturze, oznacza to, że uprawniony do wcześniejszego znaku, na którym oparty jest wniosek o unieważnienie, w przypadku gdy w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku upłynął pięcioletni okres ochronny, zobowiązany jest do wykazania rzeczywistego używania nie tylko na pięć lat przed dniem złożenia wniosku, ale również na pięć lat przed datą zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku[823]. Okresy te mogą się pokrywać, ale nie zawsze tak będzie[824]. W praktyce oznacza to konieczność udowodnienia rzeczywistego używania i zgromadzenia materiału dowodowego dla każdego z ww. okresów. Jak podnosi się w piśmiennictwie unijnym, celem tych przepisów jest zabezpieczenie składania wniosków o unieważnienie wobec znaków na podstawie znaków, które w dniu ich zgłoszenia nie mogłyby stanowić podstawy unieważnienia[825]. Wymóg taki może być uciążliwy dla wnoszącego wniosek o unieważnienie, jednak w świetle celu jaki ma osiągnąć należy go uznać za uzasadniony. Jest to jedna z głównych różnic pomiędzy żądaniem dowodu używania w postępowaniu w sprawie sprzeciwu,

[823] Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit*, s. 306; CITMA and CIPA…, *op. cit.*, p. 109-037; G. Vos, *European Union…, op. cit.*, s. 792; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności…, op. cit*., s. 1006; M. Bohaczewski [w:] P*rawo własności…, op. cit.*, s. 694.
[824] Zob. przykłady okresów w: M. Bohaczewski, [w:] P*rawo własności…, op. cit.*, s. 694.
[825] J. Clegg, [w:] *Concise European…, op. cit.*, s. 347; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 605, Kindle Edition; G. Vos, *European Union…, op. cit.,* s. 785.

a w postępowaniu o unieważnienie. Przepisy prawa unijnego były wzorowane na podobnych rozwiązaniach obowiązujących w Niemczech i w państwach Beneluksu[826].

Tak samo jak w przypadku sprzeciwów, obecny sposób liczenia pięcioletniego okresu różni się od sposobu obowiązującego w postępowaniach dotyczących unijnych i brytyjskich znaków towarowych przed implementacją Dyrektywy 2015/2436, kiedy to wnoszący sprzeciw musiał udowodnić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego w okresie pięciu lat poprzedzających datę publikacji znaku, wobec którego wniesiono sprzeciw[827].

Analogicznie jak w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, jeśli dowód używania zostanie przedstawiony tylko dla części towarów, znak wcześniejszy uznaje się za skuteczny tylko dla tej części towarów, co wynika z art. 64 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001, art. 47 ust. 2 TMAct1994 i art. 152^{19} ust. 4. W przypadku braku dowodu rzeczywistego używania wniosek o unieważnienie zostaje natomiast oddalony, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie unijnym[828].

W polskiej doktrynie wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym w przypadku zarzutu nieużywania przedmiotem postępowania spornego jest kwestia nieużywania znaku towarowego i stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego[829]. Zdaniem autorki stanowisko to jest nieprawidłowe i może wynikać z odniesienia do przepisów obowiązujących przed zmianą PWP implementującą Dyrektywę 2015/2436[830], zgodnie z którymi zarzut nieużywania znaku towarowego mógł zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego i podlegał łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie. Oznaczało to, że w postępowaniu o unieważnienie urząd bez wszczynania nowego postępowania rozpatrywał wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia wcześniejszego znaku. Przyjmowano, że wniosek o wygaszenie był rozpatrywany łącznie z wnioskiem o unieważnienie[831], choć dopuszczano również możliwość złożenia odrębnego wniosku o stwierdzenie

[826] A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 605, Kindle Edition.
[827] F. Jacobacci, [w:] *Concise European…, op. cit.,* s. 291; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.*, s. 605, Kindle edition.
[828] Wyrok TS z dnia 18.07.2013, New Yorker SHK Jeans vs. OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, pkt 28, 30; Wyrok TS z dnia 21.07.2016, EUIPO vs. Xavierowi Grau Ferrerowi, C-597/14 P, ECLI:EU:C:2016:579, pkt 26.
[829] K. Jasińska, [w:] *Prawo Własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.*, s. 1006.
[830] Dyrektywa 2015/2436 została implementowana w dniu 15.03.2019 r.
[831] Wyroki NSA z dnia: 13.05.2014, II 582/13; 4.07.2019, II GSK 2477/19; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, s. 495, 498-499; K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego. Tom 14B…, op. cit.*, Warszawa 2017, s. 1301.

wygaśnięcia[832]. Zgodnie z praktyką Urzędu Patentowego, potwierdzoną polskim piśmiennictwem i orzecznictwem, wydając orzeczenie, organ najpierw rozpatrywał wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku[833]. W przypadku braku dowodu używania znak wcześniejszy był wygaszany, a wniosek o unieważnienie oddalany. Obecna konstrukcja wskazuje, że zarzut nieużywania znaku nie jest jednoznaczny ze złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, zatem nie mamy do czynienia z dodatkowym postępowaniem w sprawie „stwierdzanie wygaśnięcia znaku". W przypadku braku dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie jest automatycznie wydawana decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia tego znaku. Pozostaje on w mocy, jednak nie jest brany pod uwagę przy orzekaniu w postępowaniu, w którym podniesiono zarzut nieużywania znaku i nie wykazano rzeczywistego używania znaku[834]. Powyższe wskazuje, że zmienił się charakter zarzutu nieużywania znaku i nie jest on równoznaczny z wnioskiem o wygaszenie znaku.

5.4.3 Zarzut nieużywania w postępowaniu o naruszenie prawa do znaku towarowego

Kolejnym postępowaniem, w którym zarzut nieużywania znaku może być skutecznym narzędziem uznania roszczeń za bezzasadne, jest postępowanie o naruszenie praw do znaku towarowego. Nieużywanie znaku stanowi zatem przeszkodę wykonywania uprawnień zakazowych wynikających z uzyskanej ochrony i nie może stanowić skutecznej podstawy roszczeń w sprawie naruszenia praw na znak towarowy, co wynika z art. 17 i 18 Dyrektywy 2015/2436, art. 16 Rozporządzenia 2017/1001, art. 11 A TMAct 1994 oraz art. 157 PWP. Jak wskazuje się w literaturze, powyższe ma na celu ochronę uprawnionych do późniejszych znaków towarowych przed atakiem ze strony uprawnionych do znaków z wcześniejszym pierwszeństwem, które nie były rzeczywiście używane i można je więc wygasić[835].

Na żądanie strony pozwanej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy powinien przedstawić dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był rzeczywiście używany. Zarzut nieużywania znaku

[832] M. Trzebiatowski, *Wygaszenie prawa do znaku towarowego contra sprzeciw wobec rejestracji znaku – glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 10.12.2009 r. w sprawie T-27/09 Stella*, „Europejski Przegląd Sądowy" 2010, 07, s. 45.
[833] Wyroki WSA w Warszawie z dnia: 21.02.2008 VI SA/Wa 2018/07; 20.11.2012 VI SA/Wa 397/12; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności…, op. cit*., s. 852.
[834] J. Clegg, [w:] *Concise European…, op. cit.*, s. 347.
[835] I. George, [w:] *Community Trade…,* s. 459; A. Tsoutsanis, [w:] *Concise European…,* s. 203, 652-653.

w takim postępowaniu jest ściśle powiązany z rzeczywistym używaniem i powinny do niego mieć zastosowanie kryteria właściwe dla oceny wygaśnięcia prawa ochronnego. Oznacza to, co potwierdza polska doktryna, że może być on podniesiony w odniesieniu do znaków, względem których minął pięcioletni okres ochronny[836]. W przypadku znaków unijnych, przesądza o tym zarówno piśmiennictwo[837], jak i wprost art. 127 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym zarzut nieużywania jest dopuszczalny, jeżeli pozwany twierdzi, że w momencie wniesienia powództwa o naruszenie istniała możliwość stwierdzenia wygaśnięcia unijnego znaku towarowego z powodu braku rzeczywistego używania. Prawo brytyjskie w art. 11A ust. 2 TMAct 1994 również bezpośrednio wskazuje, że zarzut może zostać postawiony wyłącznie wobec znaku, wobec którego minął pięcioletni okres ochronny. Polski ustawodawca nie uregulował wprost tej kwestii, a jedynie odniósł się do instytucji rzeczywistego używania znaku i jego wygaśnięcia. I choć w doktrynie prezentowany jest pogląd odmienny, zgodnie z którym z przepisu 157 PWP nie wynika, że nie może on mieć zastosowania do znaków objętych okresem ochronnym[838], to nie można się z nim zgodzić. Argumentem jest podniesione już powyżej powiązanie zarzutu z rzeczywistym używaniem, jak również konieczność wykładni prawa zgodnie z Dyrektywą 2015/2436 wprowadzającą tę instytucję. Artykuł 17 *in fine* Dyrektywy 2015/2436 wyraźnie wskazuje, że podniesienie zarzutu nieużywania jest możliwe tylko pod warunkiem, że w dniu wniesienia powództwa od zakończenia procedury rejestracji znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat. Potwierdza to zarówno piśmiennictwo dotyczące prawa unijnego[839], jak i spotykany w polskiej literaturze pogląd, że zarzut ten dotyczy sytuacji, gdy spełnione są warunki wydania decyzji o wygaśnięciu prawa, a decyzja nie została wydana w wyniku braku złożenia stosownego wniosku[840].

W postępowaniu w sprawie o naruszenie zarzut nieużywania znaku może zostać podniesiony w drodze omawianego już roszczenia wzajemnego lub jako zarzut w trakcie postępowania. W doktrynie jest on traktowany jako uzupełnienie prawa pozwanych do

[836] M. Bohaczewski, [w:] *Prawo własności przemysłowej…, op. cit.*, Warszawa 2021, s. 560; K. Marciniszyn, [w]: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 493.
[837] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1107.
[838] M. Kondrat, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* H. Fedorowicz, M. Jezierska-Zięba, A. Przytuła i in. art. 157.
[839] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1107; D. Keeling, [w:] *Concise European…, op. cit*., s. 650; T. Haan, [w:] *Concise European…, op. cit*., s. 482.
[840] Z. Miklasiński, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 199; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*…, *op. cit.,* red. P. Kostański, s. 822; K. Jasińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.*, s. 982.

złożenia pozwu wzajemnego w takim postępowaniu[841]. W literaturze zwraca się uwagę na zmniejszenie praktycznego znaczenia tej regulacji w związku z wprowadzeniem instytucji pozwu wzajemnego[842]. W doktrynie brytyjskiej pojawiła się opinia, że trudno znaleźć uzasadnienie, dlaczego strona chciałaby zgłosić zarzut nieużywania zamiast złożyć pozew wzajemny w tym zakresie[843]. Powodem powołania się na zarzut nieużywania znaku zamiast wniesienia roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego mogą być względy praktyczne. Postawienie zarzutu nie wiąże się z koniecznością poniesienia opłat sądowych za wniesienie pozwu wzajemnego. Zarzut nie ma na celu stwierdzenia wygaśnięcia znaku, a jedynie pozbawienie możliwości uprawnionego ze znaku na powoływanie się na prawo ochronne w konkretnym postępowaniu. Ze względu na strategię procesową strona może nie być zainteresowana wygaszeniem znaku, a jedynie pozbawieniem powoda podstaw wniesionego powództwa.

Podniesienie zarzutu rodzi po stronie uprawionego z wcześniejszego znaku towarowego obowiązek wykazania, że znak towarowy był używany w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie pozwu, co wynika z art. 17 Dyrektywy 2015/2436, art. 127 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001, art. 11 (1), (1A) i (1B) TMAct1994 oraz art. 157 PWP. Dodatkowo, jak zauważa się w literaturze, w odniesieniu do unijnego znaku towarowego pozwany może podnieść zarzut, że wcześniejszy znak towarowy nie był używany w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego, co potwierdza art. 16 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 64 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 46 ust. 3 Dyrektywy 2015/2436. Powyższe świadczy o możliwości zastosowania omawianego powyżej przy zarzucie nieużywania w postępowaniu sprzeciwowym wymogu podwójnego używania. Również w Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy umożliwiające zastosowanie *double use requirement,* co wynika z art. 11 (1) TMAct1994 w zw. z art. 47(2A) TMAct1994 oraz art. 11 (1A) TMAct1994 w zw. z art. 64 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001. Powyższe zapobiega egzekwowaniu roszczeń opartych na znakach towarowych, które nie były używane zarówno w dniu złożenia pozwu, jak i w dniu zgłoszenia późniejszych znaków. Jest to konstrukcja pożądana, gdyż wyklucza sytuacje, w których nieużywany znak późniejszy zostaje ponownie używany tylko

[841] I. George, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 460 i 461; T. de Haan, [w:] *Concise European…, op. cit.*, s. 482; C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit*., s. 1108.
[842] M. Bohaczewski, [w:] *Prawo własności przemysłowej…, op. cit.*, Warszawa 2021, s. 560.
[843] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 743.

i wyłącznie w celu oparcia na nim pozwu. Polska ustawa nie przewiduje takiego rozwiązania. Zatem w sprawach opartych na polskich znakach zarzut nieużywania znaku obejmuje wyłącznie okres pięciu lat poprzedzających dzień złożenia pozwu. Należałoby wystosować postulat *de lege ferenda*, aby polskie przepisy ujednolicić w tej kwestii z regulacjami unijnymi.

Unijne i brytyjskie prawo, odpowiednio art. 18 ust. 3 Dyrektywy 2015/2436, art. 16 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1001, art. 11 ust. 1B TMAct1994, przewidują, że jeśli powód nie może zakazać używania późniejszego znaku z powodu braku dowodu rzeczywistego używanie swojego wcześniejszego znaku, pozwany również nie może zakazać powodowi używania jego wcześniejszego znaku w ramach postępowania o naruszenie. Jak podnosi się w literaturze, zapewnia ona koegzystencję wcześniejszego i późniejszego znaku[844]. Regulacja ta nie znajduje odpowiednika w prawie polskim.

W przypadku niewykazania używania znaku towarowego w odpowiednim okresie zgodnie z postawionym zarzutem, roszczenia oparte na takim znaku zostaną oddalone. Wyrok sądu ma efekt wyłącznie *inter partes*. Oznacza to, że wcześniejszy znak towarowy, nawet jeśli nie zostało wykazane jego używanie, nie zostaje wygaszony[845]. Znak ten pozostaje w mocy, jednak nie jest on brany pod uwagę przy orzekaniu w postępowaniu, w którym podniesiono zarzut nieużywania znaku i nie wykazano jego rzeczywistego używania.

5.5 Sposoby wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego

Dotychczasowe rozważania skupiały się na przesłankach i kryteriach rzeczywistego używania oraz skutkach nieużywania znaku. Jednak kluczowym elementem w kontekście rzeczywistego używania znaku jest zdolność uprawnionego do zgromadzenia i przedstawienia przekonującego materiału dowodowego, potwierdzającego rzeczywiste używanie znaku. To właśnie od skuteczności tego procesu zależy, czy będzie mógł on skutecznie korzystać z przysługującego prawa lub uniknąć stwierdzenia jego wygaśnięcia. W związku z tym istotne jest zbadanie, w jaki sposób uprawniony powinien udowodnić rzeczywiste używanie znaku. Główne zagadnienia

[844] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1108; A. Tsoutsanis, *Concise European…, op. cit.*, s. 203, 652-653.
[845] C. Menebrocker, [w:] *Community Trade…, op. cit.,* s. 1108.

dotyczą identyfikacji osoby zobowiązanej do przedłożenia dowodów, jak również materiału dowodowego wykazującego rzeczywistego używania.

Jak już zostało wskazane powyżej, ani Konwencja paryska, ani Porozumienie TRIPS nie odnoszą się wprost do kwestii dowodzenia rzeczywistego używania znaku, pozostawiając państwom członkowskim pełną swobodę w ustaleniu, co do środków jakimi można wykazać używanie znaku. W związku z powyższym do kompetentnych urzędów i sądów będzie należała ocena, czy przedłożone dowody są wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku. W literaturze przyjmuje się, że jeśli uprawniony musi wykazać zaistnienie ważnych przyczyn nieużywania znaku, to analogicznie takie samo wymaganie dotyczy wykazania rzeczywistego używania znaku[846].

Również w prawie unijnym Dyrektywa 2015/2436 pozostawia kwestie proceduralne, w tym dotyczące wykazania używania znaku prawu państw członkowskich. Punkt (9) preambuły Dyrektywy 2015/2436 wskazuje, że w odniesieniu do procedur przewidzianych w prawie krajowym wystarczającym rozwiązaniem jest określenie ogólnych zasad i pozostawienie państwom członkowskim swobody ustanowienia bardziej szczegółowych przepisów.

W przypadku zarzutu nieużywania unijnego znaku towarowego wykazanie rzeczywistego używania obciąża uprawnionego. W sprawie dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia znaku unijnego EUIPO wzywa go do przedstawienia w wyznaczonym terminie dowodu rzeczywistego używania znaku lub wskazania uzasadnionych powodów nieużywania. Niewykazanie powyższych okoliczności przed upływem terminu lub jeśli dostarczone dowody, lub podane powody są jednoznacznie nieistotne lub jednoznacznie niewystarczające, stwierdza się wygaśnięcie unijnego znaku towarowego, o czym przesądza art. 19 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/625[847]. We wskazaniach oraz dowodach używania uprawniony obowiązany jest określić miejsce, czas, zakres oraz charakter używania dla towarów lub usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany, co wynika z art. 10 ust. 3 w zw. z art. 19 Rozporządzenia 2018/625.

[846] C.M. Correa, *Trade Related…, op. cit.,* s. 197.
[847] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (dalej: Rozporządzenie 2018/625).

Historycznie w Wielkiej Brytanii ustawa TMAct1938 wymagała od osoby stawiającej zarzut nieużywania znaku towarowego wykazania jego nieużywania. Dopiero wraz z wejściem w życie TMAct1994 w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego ciężar dowodu używania został przerzucony na uprawnionego ze znaku. Zgodnie z art. 100 TMAct1994, jeżeli w jakimkolwiek postępowaniu cywilnym dotyczącym znaków towarowych zakwestionowane zostanie używanie zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony ze znaku powinien wykazać, że używanie miało miejsce, co przez komentatorów uznaje się za pożądaną zmianę[848].

W prawie polskim, w sprawach dotyczących wykazania używania znaku ciężar dowodu jest przerzucony na uprawnionego ze znaku, zgodnie z art. 169 ust. 6 PWP. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. Taki sam obowiązek przewidywała UZT.

Powyższa analiza wskazuje, że w przypadku zarzutu nieużywania znaku czy to w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia, czy w każdym innym sporze mającym za podstawę znak towarowy zarejestrowany dłużej niż pięć lat, to do uprawnionego należy obowiązek wykazania używania znaku. W przypadku braku wykazania używania znak może zostać wygaszony lub roszczenia oparte na znaku oddalone.

5.5.1 Ciężar dowodu

Co do zasady, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne[849]. Jednak jak zostało zauważone powyżej, w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego oraz w sprawach o unieważnienie lub w sprawie sprzeciwu, w których postawiono zarzut nieużywania względem wcześniejszego prawa będącego podstawą tych postępowań, to uprawniony ze znaku musi wykazać, że znak był rzeczywiście używany. Ciężar dowodu został w tym przypadku odwrócony i przerzucony na uprawnionego do znaku, co potwierdzają przywołane powyżej przepisy art. 47 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001, art. 10 ust. 3 w zw. z art. 19 Rozporządzenia 2018/625, art. 100 TMAct1994 oraz art. 169 ust. 6

[848] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual Property…, op. cit.*, s. 1077-1078; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.,* s. 13 i 304; D. Kitchin, J. Mellor, *op. cit.*, s. 92–93; N. Isaacs, *The Law…, op. cit.*, s. 60.
[849] Art. 6 KC; R. Bockenholt, E. Ratjen, [w:] *Community Trade…,* s. 951.

PWP[850]. Potwierdza to również stanowisko Trybunału Sprawiedliwości, który odpowiadając na pytanie prejudycjalne wyraźnie orzekł, że ciężar dowodu na okoliczność, iż znak towarowy był rzeczywiście używany, spoczywa na uprawnionym z prawa ochronnego, a przepisy krajowe nakładające na wnioskującego stwierdzenie wygaśnięcia znaku jakiekolwiek dodatkowe obowiązki w zakresie dowodzenia i argumentacji są niezgodne z prawem unijnym. W powyższej sprawie chodziło o nałożony na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia analizy rynku, dotyczącej ewentualnego używania wygaszanego znaku przez jego właściciela i przedstawienia w tym zakresie, w miarę możliwości, uzasadnionej argumentacji na poparcie wniosku[851]. Trybunał podkreślił, że kwestia ciężaru dowodu rzeczywistego używania nie stanowi przepisu proceduralnego wchodzącego w zakres kompetencji państw członkowskich. Gdyby tak było, istniałoby ryzyko zróżnicowania stopnia ochrony znaków w zależności od obowiązującego prawa krajowego, co uniemożliwiałoby zapewnienie takiej samej ochrony znaków we wszystkich państwach członkowskich[852]. Stąd wszystkie państwa członkowskie w postępowaniach dotyczących rzeczywistego używania zobowiązane są do stosowania odwróconego ciężaru dowodu.

Konstrukcja przewidująca, że uprawniony ma wykazać używanie znaku, wskazuje na domniemanie nieużywania znaku. W konsekwencji, jak podkreśla się w orzecznictwie i literaturze, wnioskodawca lub stawiający zarzut nieużywania nie musi wykazywać braku używania spornego oznaczenia, ponieważ to uprawniony ma wykazać jego rzeczywiste używanie lub istnienie ważnych przyczyn jego nieużywania. Również urząd nie ma obowiązku poszukiwania dowodów na okoliczność rzeczywistego używania znaku lub istnienia ważnych powodów jego nieużywania przez uprawnionego[853].

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów i stanowiska orzecznictwa i doktryny, to uprawniony ze znaku zobligowany jest do wykazania używania znaku, co zasługuje na aprobatę. To właśnie uprawniony jest osobą, która posiada najpełniejszą

[850] Wyrok SUE z dnia 7.06.2005, T-303/03 Lidl Stiftung vs. OHIM (Salvita), ECLI:EU:T:2005:200, pkt 77; Decyzja z dnia 28.05.2013, Awareness Ltd v Plymouth City Council ("PLYMOUTH LIFE CENTRE") O/236/13; wyrok NSA z 2.06.2016, II GSK 204/15; R. Bockenholt, E. Ratjen, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 953; CITMA and CIPA…, *op. cit.,* p. 109-011.

[851] Wyrok TS z dnia 10.03.2022, Maxxus Group GmbH & Co. KG vs. Globus Holding GmbH & Co. KG, C- 183/21(Maxxus), EU:C:2022:174.

[852] C- 183/21 Maxxus, p. 33-34; C-720/18 i C-721/18 Terrarosa, p. 76-77 i przytoczone tam orzecznictwo.

[853] K. Jasińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit*., art. 169 p. 44; wyroki TS z dnia: 22.10.2020 Ferrari SpA vs. DU, C-720/18 i C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854 (TESTAROSA), pkt 82; 10.03.2022, Maxxus Group GmbH & Co. KG vs. Globus Holding GmbH & Co. KG, C- 183/21, EU:C:2022:14 (Maxxus), pkt 36-40; wyrok NSA z dnia 17.02.2021, II GSK 410/18.

wiedzę i dokumentację dotyczącą używania znaku. Wnioskodawcy ze względu na ograniczony dostęp do informacji trudno byłoby wykazać, że znak jest nieużywany. Jednak zauważyć należy, że mimo przerzucenia ciężaru dowodu druga strona nie powinna pozostawać zupełnie bezczynna. W przypadku złożenia przez uprawnionego dowodów na używanie znaku, wnioskodawca powinien poddać je ocenie i konstruktywnej krytyce. Ważne jest zwrócenie uwagi składu orzekającego na ewentualne braki w materiale dowodowym.

Przy analizie kwestii związanych z dowodzeniem pojawia się pytanie, czy wystarczające jest uprawdopodobnienie rzeczywistego używania, czy też musi ono opierać się na dowodach. Uprawdopodobnienie okoliczności jest środkiem zastępczym dowodu, polegającym na wykorzystaniu środków dowodowych w celu stworzenia większego lub mniejszego stopnia prawdopodobieństwa, co nie daje pewności, lecz jedynie wiarygodność twierdzenia o danych faktach. Odpowiedź na to pytanie przynosi orzecznictwo unijne oraz literatura, z których wynika, że wykazanie używania znaku towarowego nie może opierać się na uprawdopodobnieniu lub przypuszczeniu[854]. Powszechnie przyjmuje się, że w przypadku wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego wiarygodność używania jest niewystarczająca. Konieczne jest wykazanie rzeczywistego używania za pomocą solidnych i obiektywnych dowodów[855]. Wykazanie rzeczywistego używania znaku musi zatem zostać dowiedzione przez uprawnionego na podstawie konkretnych i obiektywnych dowodów, z których wynika faktyczne i na wystarczającą skalę używanie znaku towarowego na danym rynku.

Oczywiście nie istnieje jedna, uniwersalna zasada co do zestawu i ilości dowodów, jakie powinny zostać przedłożone. Jednakowoż powinny one przede wszystkim odnosić się do znaku i towarów objętych zgłoszeniem. Powinny dotyczyć okresu, którego dotyczy wymóg wykazania rzeczywistego używania znaku, jak i relewantnego terytorium. W tym celu powinny wskazywać miejsce, czas, zakres oraz

---

[854] Wyroki SUE z dnia: 14.12.2011, Völkl GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-504/09 (Völkl), ECLI:EU:T:2011:739, pkt 113; 23.09.2009, Cohausz vs. OHIM, T-409/07, EU:T:2009:354, pkt 36; 4.04.2019, Kurt Hesse i Wedl & Hofmann GmbH vs. EUIPO, T-910/16 i T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221 (Testa Rossa), pkt 31; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 472.

[855] HIWATT T-39/01, pkt 47; VITAKRAFT T-356/02, pkt 28, 33; La Mer Technology T-418/03, pkt 59. Wyrok SUE z dnia 16.11.2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products vs. OHIM, T-308/06 (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), EU:T:2011:675, pkt 61; wyrok SUE z dnia 4.10.2017, Intesa Sanpaolo SpA vs. EUIPO, T-143/16 (Intesa Sanpaolo), pkt 23; Wyrok WSA z dnia 16.11.2006, VI SA/Wa 1195/06; M. Trzebiatowski, *Orzecznictwo wspólnotowe…, op. cit.,* s. 121; M. Bohaczewski, [w:] P*rawo własności…, op. cit.*, art. 169, p.72; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, *Kerly's Law*…, *op. cit.*, s. 218; R. Bockenholt, E. Ratjen, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 950; wyrok NSA z dnia 11.01.2006, II GSK 306/05.

charakter używania znaku towarowego. Nie oznacza to jednak, że każdy dowód musi koniecznie zawierać informacje o wszystkich czterech elementach. Zgodnie z zasadą ukształtowaną w orzecznictwie i doktrynie, materiał dowodowy musi być rozpatrywany i oceniany jako całość[856]. Jak trafnie zauważa się w orzecznictwie i literaturze, całokształt zgormadzonego materiału dowodowego i zawarte w nim dane mogą pozwolić na wykazanie rzeczywistego używania, chociaż każdy z dowodów rozpatrywany oddzielnie mógłby zostać uznany za niewystarczający[857]. W przypadkach gdy używanie znaku ma niewielki i ograniczony zakres, konieczne jest przedstawienie silnego materiału dowodowego, uzasadniającego rzeczywisty charakter używania. Uprawniony ze znaku powinien dostarczyć jak najwięcej dodatkowych informacji, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do rzeczywistego używania znaku[858].

5.5.2 Środki dowodowe

Kwestią istotną dla postępowania dowodowego są środki dowodowe. Przed uprawnionym, który ma wykazać rzeczywiste używanie swojego prawa, pojawia się ważne zadanie zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego. Na tym etapie pojawia się pytanie, co może posłużyć jako dowód wystarczający do wykazania używania znaku. Czy są dowody mające większe znaczenie? Jaki materiał dowodowy zgromadzić, aby wykazać swoje racje? Ze względu na dużą wagę praktyczną dotyczącą dowodzenia w zakresie rzeczywistego używania, zasadne jest poświęcenie dalszych rozważań temu zagadnieniu, w tym szczegółowej analizie środków dowodowych, które mogą być przydatne w wykazaniu rzeczywistego używania.

[856] Wyrok SUE z dnia 15.09.2011, centrotherm Clean Solutions vs. OHIM, T-427/09 (CENTROTHERM), EU:T:2011:480, pkt 27; La Mer Technology T-418/03, pkt 53-55; R. Bockenholt, E. Ratjen, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 950-951.
[857] Wyrok SUE z dnia 7.11.2019, Intas Pharmaceuticals vs. EUIPO, T-380/18, (INTAS), EU:T:2019:782, pkt 62; M. Bohaczewski [w:] *Prawo własności przemysłowej…, op. cit.*, art. 169, p. 74; wyroki SUE z dnia: 6.06.2019, Torrefazione Caffè Michele Battista v. EUIPO, T-221/18, EU:T:2019:382, pkt 66; 19.12.2019, T-383/18, BusinessNavi, pkt 72; 30.01.2020, Grupo Textil Brownie, SL vs. EUIPO, T 598/18, ECLI:EU:T:2020:22, pkt 51; 9.12.2014, Inter-Union Technohandel vs. OHIM, T-278/12 (PROFLEX), EU:T:2014:1045, pkt 64-69; 7.09.2016, Victor International vs. EUIPO, T-204/14, (VICTOR), EU:T:2016:448, pkt 74.
[858] HIPOVITON T-334/01, pkt 37; CENTROTHERM T-427/09, pkt 29; Wyrok SUE z dnia 18.01.2011, Advance Magazine Publishers vs. OHIM, T-382/08 (VOGUE), ECLI:EU:T:2011:9, pkt 31; Philosophy de Alberta Ferretti Trade Mark [2003] RPC 287; Ch. Morcom, A. Roughton, T. St. Quintin, *The Modern…, op. cit.*, s. 248.

5.5.2.1 Uwagi ogólne

Duże znaczenie praktyczne w zakresie dowodzenia ma program konwergencji CP12 *Dowody w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składanie, struktura i przedstawianie dowodów oraz postępowanie z dowodami poufnymi*[859]. Zakres Wspólnej Praktyki CP12 obejmuje między innymi takie kwestie jak: rodzaje dowodów i ich dopuszczalność na etapie postępowania odwoławczego; środki dowodowe i źródła dowodów, w tym ich autentyczność, prawdziwość i wiarygodność; ustalanie właściwej daty dowodów; sposoby przedstawienia dowodów; poufność dowodów. Praktyka ta ogólnie odnosi się do dowodów w postępowaniach w sprawach znaków towarowych, stąd zawarte w niej wskazówki i wytyczne mogą być stosowane nie tylko w postępowaniach odwoławczych przed urzędami własności intelektualnej, ale na każdym etapie takich postępowań, jak również w postępowaniach sądowych. Praktyka została przyjęta przez zdecydowaną większość urzędów krajowych w tym przez UPRP, gdzie obowiązuje on od 30 czerwca 2021 roku[860]. Ze względu na zakończenie prac i przyjęcie Wspólnej Praktyki CP12 po brexicie UKIPO nie przyjął tego dokumentu.

Generalną zasadą jest, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Zasada ta wynika wprost z art. 75 § 1 KPA i art. 78 § 1 KPA oraz została potwierdzona zarówno w praktyce CP12[861], jak i przez orzecznictwo, zgodnie z którym jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy, żądanie strony o przeprowadzenie dowodu powinno zostać uwzględnione[862]. Oznacza to, że uprawniony, na którym ciąży obowiązek wykazania rzeczywistego używania znaku, może podnieść wszystkie rodzaje dowodów, z których wynika, że tego znaku rzeczywiście używa i nie jest w tym zakresie związany żadnymi

---

[859] Komunikat dostępny na: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Wsp%C3%B3lny%20komunikat%20na%20temat%20dowod%C3%B3w%20w%20post%C4%99powaniu%20odwo%C5%82awczym%20w%20sprawach%20dotycz%C4%85cych%20znaku%20towarowego%20sk%C5%82adania%2C%20struktury%20i%20przedstawiania%20dowod%C3%B3w%20oraz%20post%C4%99powania%20z%20dowodami%20poufnymi.pdf, dostęp na dzień 22.10.2022.

[860] Lista urzędów, które wdrożyły CP12: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf, dostęp na dzień 22.20.2022.

[861] CP12: Dowody w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składanie, struktura i przedstawianie dowodów oraz postępowanie z dowodami poufnymi, s. 4, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_en.pdf, dostęp na dzień 22.10.2022.

[862] Wyrok NSA z dnia 21.10.2012, II GSK 1646/11.

ograniczeniami[863]. Jako dowody przedstawić można między innymi: dokumenty i przedmioty mających znaczenie dowodowe, takie jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz oświadczenia pisemne. Rzeczywiste używanie można również wykazać poprzez przesłuchanie stron lub świadków. Pomocny może być także dowód w postaci opinii biegłych[864], archiwalne wydruki ze stron internetowych czy orzeczenia sądów[865]. Lista ta zawiera wyliczenie najbardziej typowych środków dowodowych i jest listą otwartą. Powszechnie przyjmuje się, że w razie potrzeby należy dopuścić w sprawie inne rodzaje dowodów oferowanych przez strony[866].

Nie znajduje uzasadnienia prezentowane w polskiej doktrynie stanowisko, zgodnie z którym katalog środków dowodowych służących do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego należy ograniczyć do dokumentów i dowodów rzeczowych[867]. Podejście takie w znacznym stopniu ograniczyłoby uprawnionemu ze znaku możliwość dowodzenia. Należy pamiętać, że okresy, w których ma zostać wykazane rzeczywiste używanie, nie zawsze będą dotyczyły ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku czy zarzutu. Mogą one dotyczyć okresów odległych w czasie, wobec których trudno zgromadzić i przedstawić dowody rzeczowe. Ponadto uprawniony powinien mieć możliwość wykorzystania i przedstawienia wszelkich dowodów na wykazanie rzeczywistego używania bez żadnych ograniczeń. Pamiętając, że konsekwencją niewykazania używania jest utrata praw, wprowadzanie ograniczeń dowodowych w tym zakresie należy uznać za niekorzystne i nieuprawnione.

Ponadto ograniczenie dowodów li tylko do dowodów rzeczowych i dokumentów nie znajduje uzasadnienia również ze względu na różne rodzaje znaków, które mogą być przedmiotem rejestracji. Biorąc pod uwagę, iż wraz ze zniesieniem wymogu graficznej przedstawialności znaku może pojawić się na rynku większa liczba znaków niekonwencjonalnych, należy spodziewać się rozszerzenia środków dowodowych oferowanych przez strony. Realia rynkowe będą wymuszać przeprowadzenie innych środków dowodowych, w tym przewidzianych w badanych regulacjach przesłuchania stron, zeznań świadków, jak i innych dowodów niewymienionych w unijnych,

[863] CITMA and CIPA…, *op. cit.,* p. 107-003; wyrok NSA z dnia 11.01.2006, II GSK 306/05.
[864] Art. 97 Rozporządzenia 2017/1001; art. 10 ust. 4 w zw. z art. 19 Rozporządzenia 2018/625.
[865] J. Sitko, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, op. cit.*, art. 169; P. A. Harris, J.M Vleck, [w:] *Genuine Use…, op. cit*., 464; K. Błach-Morysińska, B. Krakowiak, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 337; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 731.
[866] R. Bockenholt, E. Ratjen, [w:] *Community Trade…,* s. 946 i 953.
[867] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 472.

brytyjskich czy polskich przepisach proceduralnych. Urzędy i sądy powinny być otwarte na niewymienione w przepisach środki dowodowe, aby umożliwić uprawnionym z rejestracji znaków, nie tylko tych niekonwencjonalnych, wykazanie używania. Nie sposób zgodzić się w tej kwestii ze stanowiskiem prezentowanym w polskiej doktrynie, zgodnie z którym, ze względu na niemożność wykazania używania znaków niekonwencjonalnych, takich jak znaki dźwiękowe czy znaki zapachowe, nie będzie możliwe wykazanie ich używania i tym samym stracą ochronę[868]. Niemożność ta może być jedynie uzasadniona ograniczeniem dostępnych dla uprawnionego środków dowodowych do dokumentów i dowodów rzeczowych, co potwierdza nietrafność tego stanowiska i postulatu ograniczenia środków dowodowych.

Istotną kwestią dotyczącą zagadnienia dowodzenia jest sposób przedłożenia materiału dowodowego. Jak zauważa się w piśmiennictwie i orzecznictwie, uprawniony, oferując dowody, musi wyjaśnić w sposób jasny i jednoznaczny, na jakie fakty są one powoływane oraz powinien je przedstawić w sposób przekonujący do jego racji[869]. Dowody powinny być przedstawione w taki sposób, aby dla organu lub sądu rozpatrującego sprawę wygaszenia znaku lub zarzut nieużywania, jasne było, jakie jest znaczenie poszczególnych dowodów dla sprawy, jakie są między nimi powiązania i w jaki sposób mogą wykazać rzeczywiste używanie znaku. W tym celu konieczne jest, oprócz selekcji, zebrania i przedłożenia materiału dowodowego, jego uporządkowanie, a przede wszystkim opis i klarowne wyjaśnienie dotyczące złożonych dowodów. Pomocne będzie powołanie się na orzecznictwo i literaturę uzasadniającą moc dowodową zebranego materiału i jego znaczenie dla sprawy. Zatem za niewystarczające należy uznać „zarzucenie" urzędu lub sądu dużą ilością dowodów, ale konieczne jest uzasadnienie ich znaczenia dla wykazania rzeczywistego używania.

Niezależnie od sposobu przedłożenia oraz jakości dowodów, kluczową kwestią jest ich ocena przez organ rozpatrujący sprawę. Co do zasady, obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów wynikająca z art. 233 KPC oraz z art. 80 KPA[870]. Oznacza

---

[868] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.*, s. 63-64.

[869] CITMA and CIPA…, *op. cit.,* p. 107-061; wyrok WSA w Warszawie z 3.06.2016, VI SA/Wa 858/16.

[870] Zgodnie z brzmieniem art. 233 KPC: *§ 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.§ 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu*"; natomiast art. 80 KPA stanowi: „*Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona*"; Na temat zasady swobodnej oceny dowodów w: (a) prawie cywilnym zobacz T. Ereciński, [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze*, P. Grzegorczyk, J. Gudowski, K. Markiewicz i in., LEX/el. 2022, art. 233; (b) w polskim prawie administracyjnym: A. Wróbel [w:] *Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania*

to, że organ rozpoznający sprawę nie jest związany żadnymi przepisami co do wartości poszczególnych rodzajów dowodów i może swobodnie, to jest zgodnie z własną oceną przedłożonych dowodów, ustalić stan faktyczny. Zarzut naruszenia tego uprawnienia będzie usprawiedliwiony, jeżeli oceniający przeprowadzi tok rozumowania sprzeczny z regułami logiki bądź z doświadczeniem życiowym. W podobnym duchu wypowiada się orzecznictwo unijne, zgodnie z którym, aby ocenić moc dowodową i wartość przedłożonych dowodów, należy zbadać prawdopodobieństwo i prawdziwość zawartych w nich informacji. W celu ustalenia wartości przedłożonych środków dowodowych należy uwzględnić wiele elementów, takich jak pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia, jego adresata, treść dokumentu, a następnie zadać sobie pytanie, czy z punktu widzenia tych elementów wydaje się on sensowny i wiarygodny[871]. Ważne jest, aby dowody były rozpatrywane łącznie, a nie w oderwaniu od siebie. W orzecznictwie unijnym podkreśla się, że takie podejście może doprowadzić do ustalenia niezbędnych faktów, nawet jeśli każdy z dowodów, rozpatrywany oddzielnie, byłby niewystarczający, aby stanowić o prawdziwość tych faktów[872]. Podważenie mocy dowodowej poszczególnych środków jest możliwe w przypadku powołania okoliczności faktycznych mogących poddać w wątpliwość prawdziwość zawartych w nich informacji[873].

5.5.2.2 Przykładowe środki dowodowe

Jak wskazano powyżej, uprawniony, na którym ciąży wykazanie rzeczywistego używania znaku, może przedkładać na tę okoliczność różne środki dowodowe. Ze względu na duże znaczenie praktyczne zagadnień związanych z dowodzeniem, poniżej zostaną przedstawione i omówione najczęściej składane dowody.

---

administracyjnego, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, LEX/el. 2022, art. 80; (c) w prawie brytyjskim: *CITMA and CIPA…, op. cit.,* p. 107.

[871] Wyroki SUE z dnia: 7.06.2005, Lidl Stiftung vs. OHIM, T-303/03 (Salvita), EU:T:2005:200, pkt 42; 23.09.2009, Cohausz vs. OHIM, T-409/07, EU:T:2009:354, pkt 49; 13.01.2011, Park vs. OHIM, T-28/09 (PINE TREE), EU:T:2011:7, pkt 64; Opinia rzecznika generalnego Philippe'a Légera przedstawiona w dniu 28 października 2004 w sprawie Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables, SA (Acerinox) vs. Komisja Wspólnot Europejskich, C-65/02, ECLI:EU:C:2004:666, p. 202.

[872] Wyroki SUE z dnia: 16.11.2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24.05.2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14 Grudnia 2022, McDonald's International Property Company, Ltd vas. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 54.

[873] Wyrok SUE z 15.03.2000 w połączonych sprawach T-25/95, T-26/95, od T-30/95 do T-32/95, od T-34/95 do T-39/95, od T-42/95 do T-46/95, T-48/95, od T-50/95 do T-65/95, od T-68/95 do T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 i T-104/95, Cimenteries CBR i in. przeciwko Komisji, Rec. str. II-491, pkt 1346–1349.

Omówienie autorka rozprawy rozpocznie od dowodu, z którego rzadziej korzysta się w postępowaniach przed unijnymi i polskimi organami, a który ma bardzo duże znaczenie w postępowaniach prowadzonych w Wielkiej Brytanii. Chodzi o dowody z zeznań świadka. Zarówno EUIPO, jak i UPRP opierają swoje postępowania na dowodach z dokumentów i nie często korzystają z zeznań świadków. Także ostatnie zmiany procedury cywilnej wskazują, że również polskie sądy dążą do rozstrzygnięcia sprawy na podstawie dokumentów, np. poprzez ograniczenia z powołania świadków w postępowaniu gospodarczym. I to wyłącznie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 458^{10} KPC) czy możliwość złożenia przez świadka zeznań w formie pisemnej (271^{1} KPC)[874].

Odmiennie w praktyce brytyjskiej podkreśla się duże znaczenie dowodu z przesłuchania strony oraz z zeznań świadka. Zarówno w brytyjskiej literaturze, jak i w orzecznictwie zaznacza się kluczowe znaczenie tych dowodów czy opinii ekspertów w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia znaku[875]. Natomiast brak przeprowadzania ww. dowodów w postępowaniu przed EUIPO brytyjska praktyka uważa za dużą niedogodność unijnego systemu znaków towarowych[876], z czym należy się zgodzić. Plany dotyczące ograniczenia postępowania dowodowego przed UKIPO do dowodów z dokumentów i dowodów rzeczowych oceniane są negatywnie[877]. Choć oparcie się na nich usprawiedliwiane jest ekonomiką procesową i szybkością procesu[878], to wydaje się, że postepowanie dowodowe w sprawach spornych dotyczących znaków towarowych, w tym stwierdzenia wygaśnięcia znaku, nie powinny się ograniczać wyłącznie do dokumentów. Jednak podobnie jak przy oświadczeniach pisemnych, o których poniżej, zeznania świadka powinny być poparte innymi dowodami w sprawie, które potwierdzą i umocnią ten dowód[879].

Jak wcześniej wspomniano, w praktyce w postępowaniach przez EUIPO i UPRP najczęściej stosowane są dowody z dokumentów oraz dowody rzeczowe. Faktury

[874] Na temat trudności w stosowaniu nowej regulacji w praktyce zob. M. Dziurda, *Dowód z zeznań świadka na piśmie*, „Palestra" 2019, 11-12, s. 103-110.
[875] P.A. Harris, J.M Vleck, [w:] *Genuine Use…,* op. cit., 464; Pan World Brands vs. Tripp Ltd [2008] RPC 2; Daimler AG vs. Sany Group Co Ltd [2009] EWHC 2581.
[876] G. Tritton, *Tritton on…, op. cit.*, s. 674-675.
[877] J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart i in., *Kerly's Law…, op. cit.*, s. 455.
[878] R. Bockenholt, E. Ratjen, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 946; M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 471.
[879] Wyrok WSA z dnia 11.01.2017, VI SA/Wa 1740/16; K. Błach-Morysińska, B. Krakowiak, [w:] *Genuine Use…, op. cit.,* s. 337-338.

i dokumenty handlowe dotyczące używania znaku mają duże znaczenie w sprawach dotyczących wykazania używania. Faktury i dane dotyczące obrotu zazwyczaj wskazują na wielkość oraz zakres sprzedaży. Ważne jest, aby wyraźnie wskazywały towary oznaczone znakiem, którego używanie ma zostać wykazane[880]. Nie jest konieczne przedstawianie wszystkich faktur z całego okresu używania znaku. Wystarczające mogą być te zaadresowane do różnych odbiorców i wystawiane w okresie, w którym należy wykazać używanie[881]. Mimo dużej ich wartości dowodowej, należy pamiętać, że jest to tylko jeden ze środków dowodowych, a rzeczywiste używanie może być wykazane za pomocą innych dokumentów, jak na przykład materiały marketingowe czy broszury, nawet w przypadku braku złożenia faktur[882].

Elementem wspierającym faktury mogą być katalogi potwierdzające oferowanie i wprowadzanie do obrotu towarów oznaczanych znakiem towarowym. Może tak być w sytuacjach, gdy numery seryjne wskazane w katalogach pokrywają się z numerami seryjnymi wskazanymi na fakturach[883]. Jednak w wielu wypadkach, same katalogi bez wsparcia w postaci innego materiału dowodowego nie będę mogły zostać uznane za wystarczający dowód rzeczywistego używania. Mogą co najwyżej sugerować, że wprowadzanie do obrotu lub oferowanie towarów oznaczanych znakiem na właściwym terytorium jest prawdopodobne lub wiarogodne. Jednak, jak wskazano powyżej, wykazanie używania znaku to więcej niż uprawdopodobnienie i może to być niewystarczające do wykazania rzeczywistego używania.

Podobnie za niewystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku należy uznać przedłożenie reklam towarów i usług bez wskazania dalszych dowodów i danych dotyczących rozpowszechnienia reklamy wśród konsumentów czy transakcji wynikających z reklam. Samo rozpowszechnianie reklam może co najwyżej uprawdopodobniać fakt, że towary lub usługi reklamowane za pomocą wcześniejszego znaku były sprzedawane, a przynajmniej oferowane do sprzedaży na relewantnym terytorium, lecz nie jest tego dowodem. Materiał reklamowy powinien zostać wsparty

[880] Völkl T-504/09, pkt 88-114.
[881] Wyrok SUE z dnia 16.11.2011, *Buffalo Milke Automotive Polishing Products* vs. *OHIM,* T-308/06 *(BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)*, EU:T:2011:675, pkt 71.
[882] Wyroki SUE z dnia: 08.07.2010, Engelhorn vs. OHMI T-30/09 (Peerstorm), EU:T:2010:298, § 38-45; 22.06.2022, Puma SE vs. EUIPO, T-329/21 (Fraas), EU:T:2022:379, § 90; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald's International Property Company, Ltd vas. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 163.
[883] INTAS T-380/18, pkt 68-70; Völkl T-504/09, pkt 88-114.

dodatkowymi dowodami wykazującymi rozpowszechnianie reklam wśród konsumentów oraz oferowanie i sprzedaż reklamowanych towarów oznaczanych znakiem towarowym.

Jednym ze środków dowodowych są pisemne oświadczenia. W prawie unijnym wymagane jest, aby oświadczenie takie było dokonane pod przysięgą, potwierdzone lub mające podobny skutek na mocy ustawodawstwa państwa, w którym sporządzono takie oświadczenie[884]. W polskim prawie pisemne oświadczenie, o ile nie będzie stanowiło zeznania świadka na piśmie dokonanego na wezwanie sądu przewidzianego w art. 271^1 KPC, będzie traktowane jako dokument prywatny. Jego moc dowodowa, zgodnie z art. 245 KPC, będzie ograniczała się jedynie do stwierdzenia, że osoba, która podpisała oświadczenie, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie, co potwierdza orzecznictwo[885]. Z dokumentem prywatnym związane jest wzruszalne domniemanie, że podpisała je osoba, której podpis widnieje pod oświadczeniem. Moc dowodowa dokumentu prywatnego nie rozciąga się na okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia. Nie przesądza kwestii ważności dokumentu, jego skuteczności czy też prawdziwości. Jak się przyjmuje w orzecznictwie i piśmiennictwie, dokument prywatny nie jest więc uznawany za dowód rzeczywistego stanu rzeczy[886].

Z analizy unijnego orzecznictwa wynika, że przy ocenie pisemnych oświadczeń szczególne znaczenie ma wspomniana powyżej ocena wiarygodności i prawdziwości zawartych w nich informacji. Ważną kwestią będzie pochodzenie takiego dokumentu, okoliczności jego sporządzenia oraz adresat. Nie bez znaczenia jest jego treść, na podstawie której ustala się racjonalność i wiarygodność oświadczenia[887]. Większą wartość dowodową należy przypisać oświadczeniom pisemnym złożonym pod przysięgą przez osobę niezwiązaną z uprawnionym. Za takie należy uznać dystrybutorów i klientów uprawnionego. Mniejsze znaczenie będą miały pisemne oświadczenia sporządzane

[884] J. Clegg, [w:] *Concise European…, op. cit.*, s. 413.
[885] Wyroki WSA z dnia: 12.11.2019, VI SA/Wa 1545/19; 4.10.2019, VI SA/Wa 1153/19.
[886] Wyrok SA w Warszawie z dnia 7.08.2015, VI ACa 1031/14; T. Demendecki, *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729*, red. A. Jakubecki, Sopot 2019, art. 245.
[887] Wyroki SUE z dni: 16.12.2008, Deichmann-Schuhe vs. OHIM, T 86/07 (DEITECH), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47; 13.05.2009, Schuhpark Fascies vs. OHIM, T 183/08 (jello SCHUHPARK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38; 15.12.2005, BIC vs. OHIM, T-262/04 (Kształt zapalniczki krzemieniowej), ECLI:EU:T:2005:463, pkt 78; wyrok SUE z dnia 7.06.2005, T-303/03 Lidl Stiftung vs. OHIM (Salvita), ECLI:EU:T:2005:200, pkt 42; 15.03.2000, Cimenteries CBR i in. przeciwko Komisji w sprawach połączonych T-25/95, T-26/95, od T-30/95 do T-32/95, od T-34/95 do T-39/95, od T-42/95 do T-46/95, T-48/95, od T-50/95 do T-65/95, od T-68/95 do T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 i T-104/95, Document 61995TJ0025Rec. str. II-491, pkt 1838; Opinia rzecznika generalnego PHILIPPE'A LÉGER z dnia 28.10.2004, C-57/02 P Compañía Española para la Fabricación de Aceros Inoxidables, SA (Acerinox) vs. Komisja Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:C:2004:666, pkt 202; McDonald's International Property Company, Ltd vas. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 63-65.

i podpisywane przez stronę uczestniczącą w sporze[888]. Również oświadczenia sporządzane przez pracowników uprawionego będą traktowane jako pochodzące od uprawnionego. W takim przypadku na treść składanego oświadczenia może mieć wpływ osobisty interes strony w sprawie.

Żadne oświadczenie nie powinno zostać odrzucone *a priori*. Każde powinno zostać ocenione w świetle zebranego materiału dowodowego. Jak podkreśla się w orzecznictwie i literaturze, wartość dowodowa oświadczenia pod przysięgą zależy od innych rodzajów dowodów potwierdzających ten dokument[889]. Dlatego w przypadku złożenia w sprawie dowodu w postaci oświadczenia pisemnego ważne jest, aby wraz z nim złożyć dokumenty z niezależnych źródeł, które potwierdzą wszystkie oświadczenia złożone w tym dokumencie. Oświadczenie pisemne, które nie jest poparte żadnymi niezależnymi dowodami, ma niską wartość dowodową[890]. Biorąc powyższe pod uwagę, oświadczenia składane w postępowaniach o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego powinny być przygotowywane z dużą starannością. Powinny zawierać szczegółowe informacje i dane dotyczące używania znaku towarowego. Twierdzenia zawarte w oświadczeniu powinny być poparte dodatkowymi dokumentami, takimi jak faktury, dane finansowe, katalogi czy materiały reklamowe.

Również opinia biegłego przygotowana na zlecenie strony będzie uważana za dokument prywatny. Twierdzenia zawarte w opinii będą zatem traktowane jak twierdzenia strony. W postępowaniu sądowo-administracyjnym brak jest wystarczających podstaw do dopuszczenia dowodu z dokumentu, który w istocie ma

[888] Wyrok SUE z dnia 28.03.2012, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG R. Bockenholt vs. OHIM, T-214/08 (Outburst), ECLI:EU:T:2012:161, pkt 32-38; Vouge T-382/08, pkt 41-45; R. Bockenholt, E. Ratjen, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 956; A. von Muhlendahl, [w:] *Genuine Use…, op. cit.*, s. 157.

[889] Wyroki SUE z dnia: 12.03.2014, Globosat Programadora v OHIM, T-348/12 (SPORT TV INTERNACIONAL), EU:T:2014:116, pkt 34; 16.06.2015, H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG vs. OHIM, T-585/13, ECLI:EU:T:2015:386, pkt 29; 16.07.2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-196/13 (la nana), ECLI:EU:T:2014:674, pkt 31-34; Decyzja Cancellation Division EUIPO z dnia 11.01.2019, Supermac's (Holdings) Ltd vs. McDonald's International Property Company, CANCELLATION nr 14 788 C (REVOCATION) (McDonald's); R. Bockenholt, E. Ratjen, [w:] *Community Trade…, op. cit.*, s. 956; K. Błach-Morysińska, *Use of a trademark and proof of use – some thoughts in the light of recent EUIPO and General Court decisions, "*The Trademark Lawyer" 2009, Issue 5, s. 50; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14 grudnia 2022, McDonald's International Property Company, Ltd vas. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 168.

[890] Wyroki SUE z dnia: 5.03.2020, Dekoback GmbH vs. EUIPO, T-80/19 (DecoPac), ECLI:EU:T:2020:81, pkt 55; 15.09.2011, centrotherm Clean Solutions vs. OHIM, T-434/09 (CENTROTHERM), ECLI:EU:T:2011:481, pkt 33-34; McDonald's CANCELLATION nr 14 788 C (REVOCATION); K. Błach-Morysińska, *Use of…, op. cit.,* s. 50.

charakter opinii biegłego[891]. Jednak przyjmuje się stanowisko, że opinia przedstawiona jako dowód w sprawie przez stronę powinna być oceniona jak dokument prywatny[892].

Odnosząc się do dowodu z opinii biegłego, może zostać przeprowadzony wyłącznie w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co do których konieczne jest zasięgnięcie przez sąd opinii eksperta. Może on dotyczyć wyłącznie oceny kwestii faktycznych wykraczających poza poziom wiedzy sędziego wiadomości z dziedziny nauki, sztuki, techniki czy stosunków gospodarczych. Jak zauważa się w polskim orzecznictwie, dowód z opinii biegłego może być wykorzystany do weryfikowania wymagających wiedzy specjalnej powiązań między ustalonymi faktami albo do wyprowadzenia z tych faktów wniosków, których sformułowanie wymaga wiedzy specjalistycznej. Zgodnie z orzecznictwem, dowód ten tym się różni od innych dowodów, że jego celem nie jest ustalenie faktów mających znaczenie w sprawie, lecz udzielenie organowi bądź sądowi wyjaśnień w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych[893]. Nie może on być źródłem materiału faktycznego sprawy, ani tym bardziej stanowić podstawy ustalenia okoliczności będących przedmiotem oceny biegłego[894]. Ze względu na specyfikę dowodu rzeczywistego używania znaku, można wyobrazić sobie dopuszczenie dowodu z opinii biegłego dotyczących przyczyn usprawiedliwionego nieużywania znaku, gdzie konieczna byłaby wiedza specjalistyczna, np. z zakresu ekonomii. Jednak wydaje się, że dowód taki na okoliczność używania znaku w formie odmiennej od zarejestrowanej byłby niedopuszczalny, jako dotyczący kwestii prawnej.

Duże znaczenie dla wykazania rzeczywistego używania ma dowód z badania opinii publicznej. Cenne wytyczne dotyczące struktury badań rynkowych zawiera wspólna praktyka CP12[895]. Badanie takie pośrednio poprzez wykazanie znajomości znaku oraz wysokości udziału w rynku może wskazywać na rzeczywiste używanie znaku towarowego na danym terytorium w wymaganym zakresie. Badania powinny zostać przeprowadzone przez niezależny instytut badawczy lub niezależnego eksperta, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ważne jest przeprowadzenie go na odpowiedniej próbie badanych oraz przedstawienie w nim informacji dotyczących czasu

[891] Wyrok składu 7 sędziów NSA z dnia 25.09.2000, FSA 1/00, A.P. Skoczylas, *Glosa do wyroku NSA z dnia 25 września 2000 r., FSA 1/00*, „OSP" 2001, nr 2, s. 19.
[892] Wyrok NSA z 26.09.2007, I GSK 2434/06; Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.10.2016, VI SA/Wa 565/16.
[893] Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2018, XX GC 675/10.
[894] Wyrok Sądu Najwyższego z 11.07.1969 r., I CR 140/69, „OSNCP" 1970 nr 5, poz. 85.
[895] Wspólna praktyka CP 12, s. 36-45.

przeprowadzonego badania, grupy konsumentów nim objętych, metody, jaką przeprowadzono badanie oraz zadanych w nim pytań.

Ze względu na rozwój usług e-commerce oraz przeniesienie dużej części działalności handlowej do Internetu, wzrosła ilość dowodów w postaci wydruków ze stron internetowych. Używanie znaku towarowego na stronach internetowych może stanowić rzeczywiste używanie znaku, o czym była mowa we wcześniejszej części rozprawy. Aby dowody związane z używaniem znaku towarowego w Internecie mogły zostać uznane za wystarczające, konieczne jest, aby strona internetowa wskazywała również miejsce, czas i zakres używania. Wyciągi ze stron internetowych powinny zostać wzmocnione dowodami, że dana strona internetowa była odwiedzana przez określoną liczbę konsumentów w odpowiednim okresie i na odpowiednim terytorium oraz że konsumenci ci dokonywali zamówień i zakupów towarów lub usług oznaczonych znakiem za pośrednictwem strony internetowej[896]. Sama zatem obecność znaku towarowego na stronie internetowej może wskazywać na charakter jego używania lub na fakt, że opatrzone nim produkty lub usługi są oferowane publicznie. Jednak nie wystarcza to, aby dowieść rzeczywistego używania, chyba że strona internetowa wskazuje również miejsce, czas i zakres używania bądź takie informacje dostarczone są w inny sposób.

Częste jest również składanie dowodów w postaci wydruków ze stron takich jak np. Wikipedia. Przyjmuje się, że wpisy umieszczane na Wikipedii nie mogą być uważane za wiarygodne źródło informacji, gdyż te mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkowników[897]. Ich moc dowodowa będzie zależała od poparcia takiego wydruku innymi niezależnymi, konkretnymi dowodami potwierdzającymi informacje zawarte w Wikipedii[898].

---

[896] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.01.2012, VI SA/Wa 2036/11; McDonald's CANCELLATION nr 14 788 C (REVOCATION); K. Błach-Morysińska, *Use of..., op. cit.,* s. 50; Przydatnymi dowodami w tym zakresie mogą być wyciągi z rejestrów, jak np. Google Analytics, które zazwyczaj są przechowywane podczas prowadzenia strony internetowej, zawierające informacje dotyczące ruchu internetowego na stronie. Dokumenty takie powinny przedstawiać między innymi liczbę odsłon czy ilość wejść na stronę uzyskanych w różnych przedziałach czasowych objętych wymaganym okresem, jak i terytorium, z którego strona była odwiedzana.

[897] Wyroki SUE z dnia: 10.02.2010, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG vs. OHIM, T-344/07 (Homezone), EU:T:2010:35, § 46; 16.11.2011, Dorma GmbH & Co. KG vs. OHIM, T-500/10 (DORMA), EU:T:2011:679, § 55; 18.06.2013, Rocket Dog Brands LLC vs. OHIM, T-338/12 (K9 products), EU:T:2013:327, § 32; 16.10.2018, VF International Sagl vs. EUIPO, T-548/17 (ANOKHI), EU:T:2018:686, § 131; McDonald's CANCELLATION nr 14 788 C (REVOCATION); K. Błach-Morysińska, *Use of..., op. cit.,* s. 50; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald's International Property Company, Ltd vas. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 53 i 177.

[898] Wyrok SUE z dnia 25.09.2018, EM Research Organization, Inc. vs. EUIPO, T-180/17 (EM), EU:T:2018:591, § 79; Decyzja 4 Izby Odwoławczej z dnia 14.12.2022, McDonald's International Property Company, Ltd vs. Supermac's (Holdings) Ltd, R 543/2019-4, p. 53 i 177.

Jak pokazuje powyższe zestawienie ważne jest zgromadzenie różnorodnego materiału dowodowego, który w wymaganym okresie będzie wykazywał rzeczywiste używanie znaku. Dowody powinny uzupełniać się nawzajem i choć niektórym, jak fakturom przypisuje się większą moc dowodową, to inne dowody, jak materiały marketingowe, katalogi, oświadczenia, czy badania opinii publicznej mogą służyć do udowodnienia rzeczywistego używania. Nie należy odrzucać *a priori* dowodów ze źródeł osobowych, bo ze względu na specyfikę spraw, w których konieczne jest wykazanie rzeczywistego używania, mogą okazać się one kluczowe.

5.6 Przedłużenie ochrony nieużywanego znaku towarowego

Kolejnym praktycznym zagadnieniem jest przedłużanie ochrony nieużywanego znaku towarowego na kolejny dziesięcioletni okres. Uprawnieni, często ze względów praktycznych lub strategicznych, przedłużają ochronę znaków towarowych, mimo że ich nie używają. Poniższe rozważania dotyczą tego problemu i dążą do odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące prawo w wystarczający sposób reguluje tę kwestię, czy może konieczne są dodatkowe regulacje.

Odpowiednie przepisy zawiera zarówno Konwencja paryska w art. 5bis, art. 6quinquies E, jak i TRIPS w art. 18, w których przewidziano możliwość przedłużenia ochrony znaku towarowego na kolejne okresy, nie stawiając żadnych dodatkowych wymagań w tej kwestii.

Również przepisy unijne przewidują przedłużenie ochrony znaku towarowego. Zgodnie z art. 49 Dyrektywy 2015/2436 i art. 53 Rozporządzenia 2017/1001 rejestrację znaku przedłuża się na wniosek uprawnionego lub osoby upoważnionej pod warunkiem uiszczenia opłat za przedłużenie. Dyrektywa wskazuje, że państwa członkowskie mogą przewidzieć, iż wpływ opłat uznaje się za wniosek o przedłużenie. Przepisy unijne, podobnie jak międzynarodowe, do dokonania przedłużenia nie wymagają wykazania używania znaku.

Brytyjskie normy, podobnie jak prawo unijne, do przedłużenia znaku towarowego wymagają wyłącznie złożenia odpowiedniego wniosku oraz uiszczenia opłaty, tak art. 42-43 TMAct1994. Nie ma dodatkowych warunków w tym zakresie i nie uzależnia się możliwości przedłużenia ochrony znaku towarowego na kolejny okres od wykazania rzeczywistego używania znaku.

Jeśli chodzi o przepisy polskie, to historycznie art. 47 UZT stawiał uprawnionemu wymóg wykazania używania znaku przy składaniu wniosku o przedłużenie. Następowało to wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia, w którym uprawniony stwierdzał, że używał znaku towarowego na terenie Polski w okresie trzech lat poprzedzających datę upływu okresu ochrony, zgodnie z wykazem towarów przyjętym dla zarejestrowanego znaku, bądź oświadczał, że nie używał w wymienionym okresie znaku na wszystkich bądź niektórych towarach lub usługach zawartych w tym wykazie. Jeśli uprawniony ubiegał się o przedłużenie prawa względem towarów i usług, dla których nie używała znaku, zobowiązany był do wskazania takich towarów i usług oraz podania przyczyny nieużywania, co wynikało z § 32 ust. 1 pkt 5 Zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych[899]. W przypadku braku wykazania rzeczywistego używania znaku lub niewykazania usprawiedliwionych powodów nieużywania znaku, UPRP wydawał decyzję o odmowie przedłużenia znaku towarowego i wygaśnięciu prawa ochronnego na znak towarowy. Tak więc w czasie obowiązywania UZT używanie znaku było przesłanką konieczną do przedłużenia ochrony[900]. Jednak wykazanie używania znaku wyłącznie poprzez oświadczenie zmniejszało efektywną kontrolę nad rzeczywistym charakterem używania przedłużanego znaku.

Aktualnie, zgodnie z art. 153 ust. 3 PWP, do przedłużenia prawa na znak towarowy wymagane jest jedynie uiszczenie odpowiedniej opłaty. Obecnie obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi nie jest wymagane wykazanie używania znaku przy jego przedłużeniu, odpowiadają unormowaniom unijnym.

Jak wynika z powyższej analizy, żaden z badanych porządków prawnych nie uzależnia przedłużenia znaku od jego wcześniejszego używania. Proste procedury odnowienia znaku, które obejmują jedynie złożenie wniosku i uiszczenie opłaty lub – tak jak w Polsce – wyłącznie uiszczenie opłaty, wskazują na odformalizowanie procedury przedłużenia znaku i odstąpienie od jakichkolwiek dodatkowych wymogów. Można postawić tezę, że uzależnienie przedłużenia ochrony znaku towarowego od konieczności wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego w momencie jego przedłużania mogłoby się przyczynić do usunięcia z rejestrów oraz powrotu do domeny publicznej nieużywanych znaków towarowych. Jednak samo przedłożenie oświadczenia

[899] M.P.1992.31.217 z dnia 1992.10.02.
[900] U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz,* [w:] *Prawo handlowe*, Warszawa 2001, art. 47; R. Skubisz, *Prawo znaków…, op. cit.*, s. 248.

o używaniu, jak było wymagane przepisami UZT, sprawia, że wykazanie używania staje się iluzoryczne. Natomiast stawianie przed uprawnionym obowiązku przedłożenia pełnej dokumentacji dotyczącej rzeczywistego używania znaku wraz z wnioskiem o przedłużenie ochrony stanowiłoby dla niego nadmierne obciążenie. Dodatkowo mogłoby prowadzić do przekształcenia procedury przedłużenia znaku towarowego z krótkiej i efektywnej w długotrwały proces z możliwością odwołania się od ewentualnej niekorzystnej decyzji w sprawie przedłużenia znaku. Mimo odmiennego stanowiska prezentowanego w polskiej doktrynie, opowiadającego się za wprowadzeniem wymogu wykazania używania znaku przy jego przedłużeniu[901], brak takiego obowiązku należy ocenić pozytywnie.

Regulacje umożliwiające postawienie zarzutu nieużywania w postępowaniach spornych zabezpieczają uczestników rynku przed niezasadnymi atakami podmiotów opierających swoje żądania na nieużywanych znakach, również tych przedłużanych mimo ich nieużywania. Kontrola używania znaku może nastąpić w postępowaniu spornym, czy to o stwierdzenie wygaśnięcia, czy też jako zarzut w postępowaniu w sprawie sprzeciwu o unieważnienie czy naruszenie znaku towarowego. Stanowi to wystarczające zabezpieczenie dla uczestników rynku i chroni ich interesy, pozwalając na wyeliminowanie z gry rynkowej nieużywanych znaków towarowych.

5.7 Powtórna rejestracja nieużywanego znaku towarowego

Powszechnym zjawiskiem jest zgłaszanie przez uprawnionych identycznych lub podobnych znaków z identycznym lub podobnym wykazem tuż przed bądź tuż po upływie pięcioletniego okresu ochrony. Często praktyka taka dotyczy znaków nieużywanych. Kwestią powracającą i do tej pory nierozstrzygniętą jednoznacznie jest ponowna rejestracja znaków towarowych, które nie były rzeczywiście używane w celu przedłużenia pięcioletniego okresu ochronnego oraz uchronienia ich przez skutkami wynikającymi z nieużywania.

Zarówno historycznie, jak i obecnie ani przepisy unijne, brytyjskie czy polskie nie ustanawiają żadnych ograniczeń co do ilości identycznych lub podobnych znaków rejestrowanych przez ten sam podmiot dla identycznych lub podobnych towarów. Nie

[901] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…, op. cit.,* s. 440 i n.

istnieją w tym zakresie żadne zakazy lub nakazy, które mogłyby wpływać na ocenę zachowania zgłaszającego.

Historycznie w prawie polskim art. 134 PWP przewidywał *explicite* możliwość powtórnej rejestracji takiego samego znaku towarowego dla takich samych towarów. Mimo uchylenia omawianego przepisu w 2016 roku[902], problem ten nie znalazł rozstrzygnięcia w orzecznictwie polskich sądów. W doktrynie podkreśla się, że taka konstrukcja może być wykorzystywana do uniknięcia utraty prawa ochronnego ze względu na jego nieużywanie i stanowić skuteczny instrument obejścia skutków używania znaku[903]. Stąd też pozytywnie oceniano usunięcie przepisu z polskiego porządku prawnego[904]. Zauważano przy tym, że przepis ten był korzystny dla przedsiębiorców, którzy nie mogli używać znaku z przyczyn od nich niezależnych, np. przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne w przypadku długotrwających procedur klinicznych i dopuszczenia leku do obrotu[905]. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, jeżeli uprawniony podejmował działania zmierzające do rozpoczęcia używania znaku i nie można mu wykazać nieuczciwego zamiaru działania, w tym braku zamiaru używania znaku, powtórne zgłoszenie w takim przypadku nie powinno być oceniane jako dokonane w złej wierze[906].

W orzecznictwie unijnym wskazuje się na potrzebę zwalczania rejestracji obronnych i strategicznych, których celem jest wyłącznie uniemożliwienie osobom trzecim zgłaszania znaków podobnych, co nie jest zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego[907]. Również polska doktryna postuluje, aby ponowne zgłoszenia znaków dokonywane w celach obronnych uznawać za zgłoszenia dokonane w złej wierze[908].

Jak wynika z powyższego, co do zasady powtórne zgłoszenia znaku towarowego nie są zakazane, jednak zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie podnosi się, że

---

[902] Uchylony z dniem 16.04.2016. Dz. U. 2015.1615.

[903] M. Andrzejewski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2010, s. 719; J. Sitko, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*…, *op. cit*., art. 134; J. Sitko, *Różne aspekty zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze na tle orzecznictwa unijnego*, „Białostockie Studia Prawnicze" 2022, vol. 27, nr 1, s. 107.

[904] J. Sitko, *Różne aspekty…, op. cit.,* s. 107.

[905] J. Sitko, *ibidem*; J. Sitko, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*…, *op. cit*., art. 169.

[906] J. Sitko, *Różne aspekty…, op. cit.,* s. 107; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*, Red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2022, art. 1291, p. 65.2.

[907] Tak m.in. opinia rzecznika generalnego w sprawie Ansul C-40/01, pkt 42.

[908] M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania…,* s. 442-443; Obecnie EUIPO prowadzi prace nad kolejnym programem konwergencji dotyczącym znaków towarowych zgłoszonych w złej wierze CP13 TRADE MARK APPLICATIONS MADE IN BAD FAITH. W październiku 2022 został przekazany do publicznej konsultacji pierwszy draft wspólnej praktyki. Grupa robocza będzie prowadziła dalsze prace nad dokumentem. Planowany termin publikacji wspólnej praktyki przewidywany jest na listopad 2023 roku.

zgłoszenie dokonane w celu uniknięcia konsekwencji braku używania może stanowić o dokonaniu zgłoszenia w złej wierze[909]. Potwierdza to, że samo ponowne zgłoszenie nie stanowi przejawu złej wiary, lecz okoliczność sprawy i dowody wskazujące na celowe obejście podstawowej zasady prawa znaków towarowych, jaką jest wymóg używania, z zamiarem odniesienia korzyści kosztem równowagi systemu znaków towarowych, świadczy już o działaniu w złej wierze. Zatem powtórne zgłoszenia nieużywanych znaków dokonywane w celu uniknięcia konsekwencji związanych z upływem pięcioletniego okresu ochronnego są rozpatrywane z punktu widzenia zgłoszeń dokonanych w złej wierze. Stąd zasadne jest rozważenie problemu ponownych rejestracji z tej właśnie perspektywy, o czym niżej.

Zarówno w prawie unijnym, brytyjskim, jak i polskim istnieje domniemanie dobrej wiary[910]. Analizowane przepisy prawne nie zawierają definicji złej wiary. Zła wiara jest pojęciem autonomicznym prawa unijnego i – jak się podkreśla w orzecznictwie unijnym – ze względu na konieczność spójnego stosowania unijnego i krajowych systemów znaków towarowych wymagana jest jednakowa interpretacja pojęcia w obu porządkach[911]. W ogólnym rozumieniu zła wiara zakłada istnienie nieuczciwego zamiaru zgłaszającego. Powszechnie przyjmuje się, że w odniesieniu do znaków towarowych i używania znaku może to oznaczać dokonanie zgłoszenia z zamiarem naruszenia interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania prawa na znak towarowy w celach innych niż w celu korzystania ze znaku zgodnie z jego funkcjami[912].

W badanych porządkach prawnych zła wiara jest bezwzględną przesłanką odmowy rejestracji znaku, co wprost wynika z przepisów: art. 4 ust. 2 Dyrektywy

[909] Wyrok z dnia 13.12.2012, T-136/11 (Pelikan), EU:T:2012:689, pkt 27; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 65.

[910] Art. 7 KC; zob. szerzej B. Janiszewska, *Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów*, red. J. Gudowski, Gdańsk 2018, art. 7; P. Nazaruk, [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, red. J. Ciszewski, Warszawa 2019, art. 7; S. Dmowski, *Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna*, red. S. Rudnicki, S. Dmowski, wyd. X, LexisNexis 2011, art. 7; Wyrok SUE z dnia 23.05.2019, Holzer y Cia, SA de CV vs. EUIPO, T-3/18 (ANN TAYLOR), EU:T:2019:357, pkt 34; Wyrok SUE z dnia 8.03.2017, Biernacka-Hoba vs EUIPO (Formata), T-23/16, EU:T:2017:149, pkt 45.

[911] Wyrok TS z dnia 27.06.2013, Malaysia Dairy Industries vs, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, C-320/12, EU:C:2013:435, pkt 35; wyrok TS z dnia 12.09.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO, C-104/18 P (Koton), EU:C:2019:724, pkt 45.

[912] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade…,* s. 45; Ł. Żelechowski [w:] *Prawo własności…, op. cit.,* s. 65; wyrok SUE z dnia 21.04.2021, Hasbro Inc. vs. EUIPO, T-663/19 (Monopoly), ECLI:EU:T:2021:211, p. 31-32; Koton C-104/18 P, pkt 46; wyrok TS z dnia 29.01.2020, Sky plc, Sky International AG I Sky UK Ltd vs. SkyKick UK Ltd i SkyKick Inc., C-371/18 (SkyKick), ECLI:EU:C:2020:45, pkt 81; wyrok SUE z dnia 14.02.2012, Peeters Landbouwmachines vs. OHIM, T-33/11 (BIGAB), EU:T:2012:77, pkt 28-29; Gromax Plasticulture vs. Don & Low Momwovens [1999] RPC 367; Knoll AG's Trade Mark [2003] RPC (10)75; Road Tech. Computer System vs. Unison Software UK [1996] FSR 805; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.03.2015, VI SA/Wa 2086/14 (DER GRÜNE PUNKT); wyrok NSA z dnia 23.06.2017, II GSK 2941/15 (DER GRÜNE PUNKT).

2015/2436, art. 59 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie 2017/1001, art. 3 ust. 6 TMAct1994, jak i art. 129^1 ust. 1 pkt 6 PWP. Jak już było wskazane, urząd lub sąd rozpatrujący sprzeciw lub sprawę w postępowaniu spornym jest związany domniemaniem ważności rejestracji znaku[913]. Na podstawie powyższego w orzecznictwie przyjmuje się, że tak długo jak prawo to nie zostanie unieważnione, organ orzekający nie jest władny w postępowaniu w sprawie sprzeciwu lub w sprawie spornej badać istnienia bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku, takich jak zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze[914].

Ze względu na to, że żądanie złożenia dowodu używania dotyczy wyłącznie znaków, od momentu zarejestrowania których minęło pięć lat, to w przypadku postawienia zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze jako znaku defensywnego urząd lub sąd nie jest władny do żądania złożenia dowodu używania wobec znaków zarejestrowanych krócej[915]. W takiej sytuacji w postępowaniu toczącym się przed urzędem, np. w sprawie sprzeciwu, strona chcąca wykazać złą wiarę dokonującego ponowne zgłoszenie znaku towarowego powinna złożyć wniosek o unieważnienie znaku w odrębnym postępowaniu. W postępowaniu o naruszenie prawa do znaku wniosek o unieważnienie może zostać złożony w pozwie wzajemnym lub w odrębnym postępowaniu o unieważnienie znaku przed urzędem. W przypadku gdy sprawy nie toczą się w ramach jednego postępowania, postępowania główne powinny zostać zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kwestii statusu ponownego zgłoszenia znaku.

Niezależnie od powszechnej aprobaty powyższego stanowiska, w praktyce EUIPO występują odstępstwa. Ciekawą sprawą, w której Izba Odwoławcza EUIPO na podstawie zarzutu dokonania ponownego zgłoszenia w złej wierze w celu uniknięcia skutków nieużywania znaku dopuściła żądanie dowodu używania znaków towarowych (mimo braku upływu pięcioletniego okresu ochronnego) jest sprawa PATHFINDER[916]. W omawianym stanie faktycznym sprzeciw został oparty na hiszpańskim słownym znaku

[913] Art. 127 Rozporządzenia 2017/1001; art. 72 TMAct1994; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 944; A. Kur, M. Senftleben, *European Trademark…, op. cit.,* s. 642, Kindle Edition; G. Tritton, *Tritton on…, op. cit*., s. 743; Ł. Żelechowski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*…, *op. cit. 2021,* s. 1194; M. Bohaczewski, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIIIB*…, *op. cit., 2021*, s. 561, 691; A. Sadza, *Wpływ decyzji*…, *op. cit*., s. 318; wyrok TS z dnia 8.05.2012, Mizuno vs. OHIM, T-101/11, EU:T:2012:223, pkt 22; wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia: 3.03.2016, I Aca 547/15; 8.02.2017, I ACa 1453/15; 7.07.2021, VII AGa 314/19; postanowienie SA w Poznaniu z 24.06.2021, I AGz 46/21.

[914] Wyrok TS z dnia 19.02.2017, Aldi GmbH & Co. KG vs. EUIPO, T-736/15 (Skylite), ECLI:EU:T:2017:729, pkt 26-27; Buffalo Grill R-3201/2014-1, pkt 26.

[915] Skylite T-736/15, pkt 32.

[916] Decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 15.11.2011, Anja Holzapfel vs. José Domingo López-Palacios González R 1785/2008-4 (PATHFINDER), pkt 20.

‘MARS PATHFINDER’ nr 2736596 zgłoszonym do ochrony dnia 24.10.2006 roku i zarejestrowanym 13.04.2007 roku. Mimo tego że znak, na którym oparto sprzeciw, znajdował się w okresie ochronnym, zgłaszający zażądał dowodu używania znaku. Wskazał przy tym, że wcześniejszy znak towarowy wnoszącego sprzeciw był identycznym z ponownym zgłoszeniem hiszpańskich znaków towarowych dokonanych w 1997 roku i zarejestrowanych 20.10.1998 roku. Na tej podstawie zgłaszający podniósł, że wnoszący sprzeciw chciał sztucznie przedłużyć okres karencji na używanie znaku towarowego i zaoferować swój znak innym osobom za wysokim wynagrodzeniem bez zamiaru używania, co stanowiło złą wiarę. Na podstawie przedstawionych argumentów urząd uznał, że termin „wcześniejszy znak towarowy”, co do którego istnieje obowiązek wykazania używania w postępowaniach spornych, nie oznacza, że jest to znak o konkretnym numerze rejestracji (w tym przypadku znak powtórnie zarejestrowany w 2007 roku). Termin ten należy odnieść do identycznego znaku zgłoszonego dla tych samych towarów i dotyczącego tego samego terytorium[917]. Na tej podstawie urząd uznał, że za wcześniejszy znak należy uznać identyczny wcześniejszy znak krajowy zarejestrowany w 1998 roku i zażądał dowodu używania. W sprawie tej zła wiara została potwierdzona wcześniejszym porzuceniem znaku krajowego po pięciu latach od jego rejestracji oraz propozycją odsprzedaży znaku zgłaszającemu późniejszy znak, wobec którego wniesiono następnie sprzeciw. Powyższa interpretacja umożliwia żądanie dowodu używania znaku wobec znaków znajdujących się w pięcioletnim okresie ochronnym, jeśli są one identyczne w ww. trzech zakresach do wcześniejszych znaków będących już poza okresem ochronnym. Ponowne zgłoszenie identycznego znaku towarowego dla identycznych towarów na identycznym terytorium nie zawsze będzie pozwalało na uniknięcie skutków nieużywania znaku towarowego. Zaproponowane przez Izbę Odwoławczą EUIPO rozwiązanie wydaje się być logiczne i praktyczne. Podejście to stanowi skuteczną broń względem ponownych rejestracji nieużywanych wcześniej znaków. Wymóg potrójnej identyczności (znak, wykaz, terytorium) znacznie zawęża stosowanie tej interpretacji.

Powyższe podejście jest aprobowane w orzecznictwie unijnym. Potwierdza to decyzja, w której w przypadku identycznych znaków zgłoszonych dla towarów i usług pokrywających się tylko w części uznano, że osoba opierająca roszczenia na

[917] Decyzja Fourth Board of Appeal z dnia 15.11.2011, Anja Holzapfel vs. José Domingo López-Palacios González R 1785/2008-4 (PATHFINDER), pkt 20; Decyzja Second Board of Appeal z dnia 13.02.2014, Kabelplus AG vs. GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE, R 1260/2013-2 (CANAL+), pkt 19.

wcześniejszym znaku jest zobowiązana do przedłożenia dowodów na używanie tego znaku w odniesieniu do identycznych towarów[918].

Nie znajdzie ono jednak zastosowania w sprawach, w których zgłaszane znaki różnią się nawet nieznacznie w formie graficznej, gdzie wykaz obejmuje towary i usługi podobne do wcześniejszego znaku. W takich sprawach w orzecznictwie unijnym przyjmowano, że uprawniony ma prawo do modernizacji warstwy graficznej znaku i dokonywania zgłoszenia jako nowy znak towarowy[919]. Powyższe stanowi usprawiedliwienie dla nowego zgłoszenia i przemawia za brakiem złej wiary uprawnionego.

O braku złej wiary oraz zamiarze komercyjnego używania znaku świadczyć może również zmiana wykazu towarów ponownego zgłoszenia pod warunkiem, że znak objęty zgłoszeniem będzie się różnił od znaku wcześniejszego[920].

Dobrym przykładem ponownego zgłoszenia znaków towarowych w celu uniknięcia zarzutu nieużywania znaku jest sprawa unijnego znaku Monopoly[921]. Uprawniony ze znaków Monopoly dokonywał ponownych zgłoszeń dla identycznych znaków z nieznacznymi zmianami w wykazie towarów. Jak utrzymywał uprawniony, czego nie przyjął Sąd Pierwszej Instancji, uzasadnieniem takiej strategii było zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Podczas przesłuchania przeprowadzonego podczas rozprawy przez Izbą Odwoławczą EUIPO uprawniony sam przyznał, że jedną z korzyści uzasadniających dokonanie ponownego zgłoszenia był brak konieczności przedstawiania dowodu rzeczywistego używania tego znaku w przypadku ewentualnego zgłoszenia zarzutu nieużywania znaku[922]. Sąd uznał to za działanie sprzeczne z zasadami regulującymi prawo unijnych znaków towarowych oraz z zasadą dotyczącą dowodu używania. Tym samym zgłoszenie w celu obejścia wymogu używania znaku zostało uznane za dokonane w złej wierze[923].

Jak już wspomniano, w Wielkiej Brytanii za zgłoszenie dokonane w złej wierze uznaje się zgłoszenie dokonane bez zamiaru używania znaku. Unijne regulacje nie

[918] CANAL+ R 1260/2013-2, pkt 27-28.
[919] Wyrok TS z dnia 13.02.2012, pelicantravel.com s.r.o. vs. OHIM, T-136/11 (Pelikan), ECLI:EU:T:2012:689, pkt 35; Decyzja First Board of Appeal z dnia 23.02.2016, Intersnack Group GmbH & Co. KG vs. Buffalo Grill, R 3201/2014-1 (Buffalo Grill), pkt 20-23.
[920] Pelikan T-136/11, pkt 37, 49.
[921] Wyrok SUE z dnia 21.04.2021, Hasbro Inc. vs. EUIPO, T-663/19 (Monopoly), ECLI:EU:T:2021:211.
[922] Wyrok SUE z dnia 21.04.2021, Hasbro Inc. vs. EUIPO, T-663/19 (Monopoly), ECLI:EU:T:2021:211, p. 69.
[923] Wyrok SUE z dnia 21.04.2021, Hasbro Inc. vs. EUIPO, T-663/19 (Monopoly), ECLI:EU:T:2021:211, p. 70; J. Sitko, *Różne aspekty…, op. cit.,* s. 105-104.

przewidują takich restrykcji. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości w omawianym bliżej przy problematyce używania znaku dla części zarejestrowanych towarów wyroku w sprawie SkyKick C-371/18 orzekł, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją oraz uzyskanie prawa w celach innych niż związane z funkcjami znaku towarowego stanowi działanie w złej wierze[924]. Orzeczenie to, choć dotyczy zgłaszania znaków towarowych z szerokim wykazem towarów i usług bez zamiaru używania, stanowi również wskazówkę względem ponownego zgłaszania znaków bez zamiaru ich używania i będzie miało wpływ na orzecznictwo dotyczące tego problemu.

W polskim orzecznictwie za zgłoszenie dokonane w złej wierze uznano natomiast zgłoszenie podobnego znaku dla identycznych i podobnych towarów w toku postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia wcześniejszych znaków. Zgłoszenie takie zostało potraktowane jako dokonane jedynie w celu przedłużenia uprawnionemu monopolu na używanie znaku towarowego[925].

Przeprowadzona powyżej analiza orzecznictwa oraz doktryny wskazuje, że znaki, które są zgłaszane tylko i wyłącznie w celu przedłużenia okresu ochronnego, mogą być traktowane jak znaki zgłoszone w złej wierze. Ich celem nie jest bowiem rzeczywiste używanie znaku i czynienie ze znaku pożytku ekonomicznego, a jedynie blokada rynku. Powtórnych rejestracji nie można *a priori* uznać za zgłoszone w złej wierze i w celu uniknięcia sankcji związanych z nieużywaniem znaku towarowego i stawiać wobec uprawnionego żądania wykazania używania znaku, jeśli od dnia jego rejestracji nie minęło jeszcze pięć lat, choć możliwe są w tym zakresie odstępstwa. Jak podkreśla się w literaturze, każda sprawa wymaga dogłębnej analizy, a jej wynik jest zależny od wielu czynników, które powinny być dokładnie przeanalizowane przez sąd rozstrzygający sprawę[926].

5.8 Konkluzja

Przepisy przesądzają, że negatywne skutki wynikające z nieużywania znaku towarowego nie mogą nastąpić w ciągu pięciu lat od daty rejestracji znaku towarowego.

[924] SkyKick C-371/18, pkt 47.
[925] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.03.2015, VI SA/Wa 2086/14 (DER GRÜNE PUNKT); wyrok NSA z dnia 23.06.2017, II GSK 2941/15 (DER GRÜNE PUNKT).
[926] L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee i in., *Intellectual property…, op. cit.*, s. 1080; Origins Natural Resources vs. Origin Clothing, [1995] FSR 280.

W tym okresie zatem znak nie może zostać wygaszony ani nie można postawić uprawnionemu zarzutu jego nieużywania.

Okres nieużywania znaku może zostać przerwany przez rozpoczęcie jego rzeczywistego używania. Nieużywanie znaku ze względu na wystąpienie ważnych powodów nieużywania jedynie wstrzymuje bieg powyżej wskazanego okresu, ale nie prowadzi do jego przerwania.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, ważne powody muszą mieć charakter obiektywny, niezależny od woli uprawnionego, a interpretacja tego pojęcia powinna być restrykcyjna, aby uniknąć uznania błahych przyczyn za wystarczające do usprawiedliwienia nieużywania znaku. Przykładami uznawanych powodów są zdarzenia, które powstały niezależnie od woli uprawnionego do znaku o cechach siły wyższej, takie jak klęski żywiołowe, restrykcje rządowe czy bariery prawne. Natomiast trudności wewnętrzne przedsiębiorstwa, takie jak problemy handlowe lub zaniedbania organizacyjne, nie spełniają kryterium ważnych powodów.

Najdotkliwszą sankcją nieużywania jest możliwość stwierdzenia wygaśnięcia znaku. Odpowiedni wniosek może złożyć każdy, w tym pozwany w sprawie o naruszenie znaku towarowego – w formie pozwu wzajemnego. Przeciwko uprawnionemu może także zostać podniesiony zarzut nieużywania znaku uniemożliwiający mu powoływania się w postępowaniach spornych na znak.

Ciężar udowodnienia, że znak jest rzeczywiście używany, spoczywa na uprawnionym. Wykazanie używania nie może opierać się na uprawdopodobnieniu lub przypuszczeniu, konieczne jest zatem wykazanie rzeczywistego używania za pomocą solidnych i obiektywnych dowodów. Co do zasady można w tym celu posłużyć się wszystkimi środkami dowodowymi. Materiał dowodowy musi być rozpatrywany i oceniany jako całość, gdyż tylko całokształt zgormadzonego materiału i zawarte w nim dane mogą pozwolić na wykazanie rzeczywistego używania, chociaż każdy z dowodów rozpatrywany oddzielnie mógłby zostać uznany za niewystarczający.

Ochrona znaku towarowego może zostać przedłużona, mimo iż nie był rzeczywiście używany przez uprawnionego. Kontrola używania znaku w postępowaniu spornym, czy to o stwierdzenie wygaśnięcia, czy też jako zarzut w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, o unieważnienie czy naruszenie znaku towarowego stanowi wystarczające zabezpieczenie dla uczestników rynku i chroni ich interesy, pozwalając na wyeliminowanie z gry rynkowej nieużywanych znaków towarowych.

W świetle obowiązującego prawa możliwa jest powtórna rejestracja nieużywanego znaku towarowego. Przepisy nie ustanawiają żadnych ograniczeń co do ilości identycznych lub podobnych znaków rejestrowanych przez ten sam podmiot dla identycznych lub podobnych towarów. Nie istnieją w tym zakresie żadne zakazy lub nakazy, które mogłyby wpływać na ocenę zachowania zgłaszającego. Możliwe jest jednak uznanie, że znaki, które są zgłaszane tylko i wyłącznie w celu przedłużenia okresu ochronnego, mogą być traktowane jak znaki zgłoszone w złej wierze. Ich celem nie jest bowiem rzeczywiste używanie znaku i czynienie ze znaku pożytku ekonomicznego, a jedynie blokada rynku.

Zakończenie

Rozważania zawarte w niniejszej pracy dotyczą następujących kwestii: **jakie przesłanki powinno spełniać używanie znaku towarowego, aby mogło zostać uznane za rzeczywiste jego używanie, czyli takie, które pozwala na zachowanie prawa ochronnego** oraz **czy i jakie okoliczności należy uznać za usprawiedliwiające utrzymanie ochrony w mocy w przypadku braku jego rzeczywistego używania?**

Analiza powyższych zagadnień miała na celu weryfikację tezy o odmiennym znaczeniu pojęć „używanie" i „rzeczywiste używanie", jak i funkcji oraz formy, w jakiej używany jest znak dla tych pojęć. Wyniki wskazują, że nie każde używanie znaku, które jest istotą prawa ochronnego, jest równoznaczne z rzeczywistym używaniem.

Oceniana była również trafność założenia braku zasady *de minimis* względem ilościowego i terytorialnego zakresu używania oraz równoważności tych przesłanek z innymi, właściwymi dla oceny rzeczywistego używania znaku, jak i warunkowego uznania za takie używanie znaku w zmodyfikowanej formie przy braku zmiany jego charakteru odróżniającego, kwestia dopuszczenia modyfikacji znaku oraz jego używania przez osoby trzecie. Analizie poddana została problematyka związana z nieużywaniem znaku, w tym istnienia okoliczności usprawiedliwiających brak rzeczywistego używania oraz utraty uprawnień wynikających z prawa ochronnego, a będących skutkiem niewypełnienia wymogu takiego używania.

Przedmiotem rozważań były także kwestie związane z dowodzeniem rzeczywistego używania, jak również przedłużania ochrony poprzez ponowną rejestrację nieużywanych znaków.

Odpowiedź na pytania sformułowane w ramach problemu badawczego ma istotne znaczenie praktyczne, w szczególności mając na uwadze, że z orzecznictwa badanych systemów prawnych wynika, iż wymóg rzeczywistego używania oraz związane z tym wątpliwości są często przedmiotem sporów, a rozstrzygnięcia, które zapadają w tej kwestii, są zróżnicowane.

Celem niniejszej pracy była też analiza wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanki utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy przeprowadzona w oparciu o przepisy, stanowisko doktryny i orzecznictwo.

Przeprowadzone analizy potwierdziły zasadność weryfikowanych zagadnień dla wszystkich trzech badanych systemów prawnych, prowadząc do następujących

wniosków (ich numeracja odpowiada numeracji też przedstawionych we wstępie rozprawy):

a. Regulacje dotyczące używania znaku towarowego pojawiły się już w Konwencji paryskiej i TRIPS. Odnosiły się do używania jako warunku utrzymania rejestracji znaku towarowego, jednakże bez szczegółowego jego odniesienia się do rzeczywistego używania znaku, z następującym zastrzeżeniem: w TRIPS rzeczywiste używanie łączone jest ze zgłoszeniem znaku przy czym bez wyjaśnienia tego pojęcia. Zwrot ten zawarty został również w Dyrektywie 89/104 i od tej pory stanowi przesłankę utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy w mocy; badane systemy prawne do niego nawiązują.

Ze względu na brak legalnej definicji rzeczywistego używania w systemie unijnym i niejednoznaczności tego pojęcia, w celu zapewnienia jednolitej ochrony znaków konieczne jest dokonanie odpowiedniej wykładni, w szczególności przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. W sprawach dotyczących pytań prejudycjalnych Trybunał daje wskazówki pomocne przy dokonaniu odpowiednich ustaleń.

Poniżej przedstawiono podsumowanie dotychczasowych rozważań i wyników przeprowadzonej analizy.

„Używanie" i „rzeczywiste używanie" nie są pojęciami tożsamymi. Przesłanka rzeczywistego używania powinna być interpretowana zgodnie z wykładnią używania, z zastrzeżeniem obostrzeń, jakie niesie za sobą określenie „rzeczywiste".

Używanie w charakterze znaku towarowego jest rozważane w postępowaniach dotyczących naruszenia prawa do znaku. Wskazówki określające formy używania znaku, które mogą zostać uznane za wypełniające bądź niewypełniające pojęcie „rzeczywistego używania", zawarte są w przepisach dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia znaku. Rzeczywiste używanie znaku rozważane jest z uwzględnieniem czynników rynkowych i efektów gospodarczych, jakie niesie takie używanie i odnosi się wyłącznie do używania, które pozwala zachować prawo do znaku.

b. Mając na uwadze, że główną funkcją znaku towarowego jest odróżnianie w obrocie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców, aby można było uznać używanie za rzeczywiste, znak towarowy musi być stosowany w celu wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz w celu stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Powyższe zapewnia używanie znaku zgodnie z jego podstawową funkcją, to jest funkcją

pochodzenia, co umożliwia konsumentowi, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, odróżnienie danego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe.

Dla zrealizowania przesłanki rzeczywistego użytkowania, znak towarowy powinien być używany w obrocie handlowym, a więc używanie w sferze prywatnej nie będzie za takie uważane. Podobnie znak używany wewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego nie stanowi rzeczywistego używania znaku, gdyż nie jest nakierowany na zdobycie lub utrzymanie rynku. Rzeczywiste używanie oznacza zatem używanie publiczne w zewnętrznych kontaktach rynkowych z osobami trzecimi. Właściwy krąg odbiorców, do których kierowane są znaki, obejmuje nie tylko konsumentów końcowych, ale także specjalistów, klientów przemysłowych, dystrybutorów i innych profesjonalnych uczestników obrotu. Używanie takie powinno mieć wprawdzie charakter komercyjny, jednak nie musi wiązać się z zarobkowym używaniem znaku.

Jak wiadomo, znak towarowy stanowi łącznik pomiędzy oznaczonymi nim towarami i usługami, a uprawnionym do znaku. Dla wykreowania i utrzymania więzi pomiędzy uprawnionym, znakiem, a konsumentem konieczna jest rzeczywista eksploatacja znaku w związku z towarem lub usługą. Wszelkie działania dążące wyłącznie do zachowania prawa, polegające na eksploatacji znaku w obrocie handlowym, jednak bez bezpośredniego związku z towarem lub usługą objętą rejestracją, będą uznane za działania pozorne lub fikcyjne.

Nie każda forma używania znaku stanowiąca treść prawa ochronnego jest wystarczająca dla jego zachowania. Najpowszechniejszą jest umieszczanie znaku na towarze i wprowadzanie go do obrotu. Samo magazynowanie, przywóz i wywóz towarów ze znakiem co do zasady nie będzie stanowiło rzeczywistego używania znaku. Nie będzie uznane za używanie rzeczywiste, używanie oznaczenia w celach informacyjnych czy opisowych.

W przypadku usług, ze względu na ich niematerialny charakter, nie jest możliwe używanie znaku towarowego „na usługach". Zazwyczaj w takich przypadkach znaki są umieszczane na dokumentach związanych ze świadczeniem usług lub w reklamie. W przypadku usług posiadających nośnik materialny, rzeczywiste używanie powinno się odbywać między innymi poprzez używanie oznaczeń na takich nośnikach, np. w przypadku usług finansowych znak powinien być umieszczany na czekach, kartach płatniczych, a w przypadku usług transportowych lub kulturalnych – na biletach.

Niekiedy za rzeczywiste używanie może zostać uznane podjęcie przez uprawnionego działań przygotowawczych w postaci reklamowania i oferowania towarów i usług oznaczanych znakiem, wskazujące na zamiar zdobycia rynku lub jego poszerzenia. Jednak używanie znaku wyłącznie w celach promocyjnych i reklamowych może być niewystarczające do wykazania używania znaku w stopniu wystarczającym do utrzymania ochrony. Aby używanie znaku w reklamie mogło być uważane za rzeczywiste, konieczne jest, aby przez używanie takie uprawniony dążył do stworzenia lub utrzymania zbytu dla towarów i usług objętych rejestracją znaku. Ważne jest również, aby dotyczyło towarów obecnych na rynku lub towarów, które mają zostać wprowadzone na rynek.

Używanie firmy lub nazwy handlowej, które ogranicza się wyłącznie do określania spółki lub oznakowania działalności handlowej, jeśli znak jest elementem takiej indywidualizacji, nie jest używaniem znaku w odniesieniu do towarów lub usług, stąd samo przyjęcie firmy lub nazwy handlowej lub jej zarejestrowanie nie stanowi rzeczywistego używania znaku towarowego. Dla oceny, czy oznaczenie jest używane w charakterze znaku, ważne jest, aby było ono używane w sposób wskazujący pochodzenie towaru lub usługi oraz pozwalający na ustalenie przez konsumenta związku pomiędzy oznaczeniem i towarem. Będzie to każdorazowo zależało od konkretnego stanu faktycznego.

Kwestia, czy używanie znaku w Internecie ma charakter rzeczywistego używania, powinna być oceniana przy zastosowaniu takich samych kryteriów jak w przypadku używania znaku poza wirtualnym rynkiem. Należy więc ustalić, czy takie używanie wypełnia funkcję pochodzenia, czy zmierza do zdobycia lub zachowania rynku oraz czy spełnione są pozostałe wymogi uznania takiego używania za rzeczywiste. Znaki towarowe mogą być używane w Internecie, w szczególności jako domena internetowa lub w treści strony internetowej. Dla oceny, czy ma miejsce rzeczywiste używanie, strona taka musi być wykorzystywana komercyjnie. Z kolei sama dostępność domeny w Internecie nie jest traktowana jako używanie w obrocie gospodarczym i tym samym nie jest rzeczywistym używaniem. W takim przypadku konieczne jest zatem, aby na stronie pod domeną były dostępne, oferowane i reklamowane towary i usługi oraz aby poprzez stronę dane towary i usługi były sprzedawane. Mając na uwadze, że rzeczywiste używanie musi odbywać się na terytorium państwa, w którym znak towarowy został zarejestrowany, towary i usługi zbywane za pośrednictwem strony internetowej powinny być skierowane do odbiorców na terytorium ochrony znaku i dla nich dostępne.

Rzeczywiste używanie może być wykonywane poprzez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu. W takim przypadku znak powinien być nakładany na towary na terytorium państwa, gdzie znak jest chroniony, a towary mogą być eksportowane do niezależnych podmiotów za granicą. Mimo że towary i usługi takie nie są dostępne dla konsumentów w danym kraju lub w Unii Europejskiej, to takie używanie uznaje się za mające znaczenie przy ocenie rzeczywistego używania znaku.

Nawiązując do wspomnianej zasady *de minimis,* podkreślić należy, że używanie znaku nie musi zawsze mieć ilościowego znaczenia, aby można je było uznać za rzeczywiste, bowiem powyższa zasada nie ma tu zastosowania. Nie jest możliwe ustalenie *a priori* i abstrakcyjnie, jaki próg ilościowy należy przyjąć, aby określić czy używanie ma rzeczywisty charakter. Uzasadniona jest tu okoliczność, iż w przypadku odgórnego ustalenia progu *de minimis* sądy i urzędy byłyby ograniczone w zakresie możliwości badania okoliczności sprawy. Oceniając zakres ilościowy rzeczywistego używania, należy przede wszystkim mieć na uwadze handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie oraz długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również ich częstotliwość. Przy ocenie tej przesłanki nie chodzi o ocenę sukcesu handlowego, kontrolę strategii gospodarczej uprawnionego ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę.

Za rzeczywiste należy uznać takie używanie, które nie jest rzekome i prowadzone wyłącznie w celu utrzymania rejestracji, a nie wykreowania lub utrzymania rynku oraz jeśli nie jest używaniem wewnętrznym. Przy ocenie, czy używanie ma charakter rzeczywisty, znaczenie ma sam znak, formy w jakich jest używany oraz jego znaczenie w działalności handlowej uprawnionego. Ważny jest również sposób korzystania ze znaku, czas używania oraz częstotliwość używania. Należy rozważyć, jaka jest konkurencja na danym rynku i jakie miejsce zajmują na nim towary i usługi uprawnionego podlegające ocenie. Dużą rolę odgrywają również konsumenci, ich zwyczaje i przyzwyczajenia. Odnośnie samego uprawnionego znaczenie ma jego wielkość, profil działalności, pozycja rynkowa, obszar, na którym działa.

Przepisy nie odnoszą się do długości okresu, który jest wymagany, aby używanie można było uznać za rzeczywiste. W przypadku intensywnego używania przez krótki okres, ale w sposób dążący do wykreowania swojego miejsca na rynku, wystarczające może być używanie w niedługim okresie. Jeśli całość okoliczności potwierdzi, że

używanie znaku było wystarczające do stwierdzenia obecności znaku na rynku w sposób rzeczywisty, trwały w czasie i stabilny pod względem konfiguracji oznaczenia, używanie będzie można uznać za rzeczywiste. Jeśli sprzedaż towaru jest dla uprawnionego obiektywnie i gospodarczo uzasadniona – mimo jej nieznacznego udziału w całkowitym obrocie – używanie takie będzie mogło zostać uznane za rzeczywiste. Powtarzająca się sprzedaż, potwierdzająca częstotliwość używania, nawet w niewielkich ilościach, z niewielkimi wynikami finansowymi, skierowana do różnych odbiorców, może świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku.

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem terytorialnym. Oznacza to, że znak powinien być używany na terytorium, na którym został zarejestrowany. Zasięg terytorialny używania jest jednym z czynników, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie rzeczywistego używania. W przypadku znaków unijnych jednolity system ochrony został przyjęty dla ułatwienia handlu i zbudowania na rynku wewnętrznym Unii warunków podobnych do istniejących na rynku krajowym. System ten nie powinien dyskryminować ze względu na rozmiar prowadzonego przedsiębiorstwa czy pochodzenie uprawnionego z mniejszych państw członkowskich. Oceny istnienia rzeczywistego używania znaku towarowego w Unii Europejskiej należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich. Nie ma znaczenia rozmiar terytoriów państw, w których znak jest używany. Ważna jest obecność handlowa znaku na rynku Unii Europejskiej.

Podobnie jak przy ocenie rozmiaru używania znaku towarowego, tak samo w przypadku określania terytorialnego zasięgu używania nie stosuje się zasady *de minimis* odnośnie wielkość terytorium, na którym znak powinien być używany. Wystarczające może być używanie w jednym państwie członkowskim Unii, a nawet w jego części.

Odnośnie używania znaków krajowych, rzeczywiste używanie nie musi odnosić się do większej części obszaru kraju, lecz może dotyczyć również usług mających z zasady lokalny charakter.

c. Przedmiotowy zakres ochrony znaku towarowego jest określony przez wykaz towarów i usług i dla nich znak ma być używany. Wykaz powinien być wskazany przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy. Nie przewiduje się możliwości używania znaku dla towarów lub usług odmiennych niż zarejestrowane, zatem używanie znaku towarowego poza zakresem specjalizacji nie stanowi rzeczywistego używania.

W przypadku, gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług wystarczająco szerokiej, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, znak taki można uznać za rzeczywiście używany jedynie względem podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie wykorzystywany. Tworzenie podkategorii towarów powinno odpowiadać podziałom racjonalnym, znajdującym faktyczne lub gospodarcze uzasadnienie. Podział taki powinien brać pod uwagę cel lub przeznaczenie towarów i usług. Elementem pomocnym jest również charakterystyka towarów i usług, ich docelowy odbiorca lub kanały dystrybucji. Ciekawą przesłanką występującą w orzecznictwie brytyjskim jest wpływ postrzegania towarów i usług przez konsumenta. Jednocześnie ze względu na jej nieostrość i wymagania dowodzenia empirycznego należy do niej podchodzić ostrożnie.

W przypadku używania znaku tylko dla części zarejestrowanych towarów i usług, możliwe jest stwierdzenie wygaśnięcia tylko dla części towarów i usług, dla których znak nie jest używany.

W sytuacji, gdy znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny i ograniczony, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług bezwzględnie obejmuje całą tę kategorię.

Możliwe jest uznanie za rzeczywiste, używania znaku dla towarów, których nie ma już w sprzedaży. Będzie to miało miejsce w przypadku używania znaku w odniesieniu do części zamiennych wchodzących w skład lub strukturę tych towarów lub w odniesieniu do towarów lub usług, które bezpośrednio odnoszą się do towarów wprowadzonych już do obrotu i mają na celu zaspokojenie potrzeb ich nabywców. Dodatkowo znak powinien być używany przez uprawnionego, a w przypadku dystrybucji towarów ze znakiem przez osoby trzecie niezbędna jest zgoda uprawnionego. Podkreślić jednak należy, że zasada ta powinna być stosowana w ścisły sposób bez możliwości stosowania wykładni rozszerzającej.

Związanie postacią zarejestrowanego znaku nie ma w aspekcie używania znaku tak dużego znaczenia jak związanie wskazaną w rejestracji listą towarów i usług. Dopuszczalne jest bowiem używanie znaku towarowego w zmienionej formie pod warunkiem, że modyfikacja znaku nie zmienia jego charakteru odróżniającego. Modyfikacje znaku nie mogą prowadzić do zmiany jego formy przedstawieniowej jako

odróżniającej całości. Nie ma przy tym znaczenia, czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, jest również zarejestrowany na rzecz danego uprawnionego.

Warunkiem wypełnienia obowiązku używania przez używanie zmodyfikowanej wersji znaku jest uznanie znaku zarejestrowanego i znaku używanego za jeden znak. Dla dokonania oceny ważne jest ustalenie, które z elementów znaku mają dominujący i odróżniający charakter oraz ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Punktem odniesienia jest znak zarejestrowany. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować różnice pomiędzy znakiem zarejestrowanym i znakiem używanym, a następnie ocenić, czy zmiany te wpływają na charakter odróżniający znaku zarejestrowanego. Ważne jest, aby ocena uwzględniała sposób odbioru znaku przez konsumenta.

Prawdopodobieństwo zmiany odróżniającego charakteru znaku jest wyższe w przypadku zmian wprowadzonych w znakach o słabej zdolności odróżniającej. Ryzyko to maleje zatem w przypadku znaków o dużej zdolności odróżniającej. Różnica, którą rozsądny konsument dostrzeże dopiero po zbadaniu obu znaków jednocześnie, jako różnica nieistotna nie będzie miała wpływu na charakter odróżniający znaku. Ocena będzie zależna od sektorów przemysłu, gdyż w niektórych (np. odzież lub napoje) tolerancja na zmianę znaku towarowego (np. kolory, dodawanie elementów itp.) jest wyższa niż w innych. Należy to wziąć pod uwagę oceniając wpływ modyfikacji znaku towarowego na jego odróżniający charakter.

W przypadku symultanicznego używania znaków każdy ze znaków ma autonomiczny charakter i każdy z nich postrzegany jest jako niezależny znak w ramach tego połączenia. Pod warunkiem, że znaki używane razem pozostają względem siebie niezależne i niezależnie od siebie spełniają funkcję odróżniającą. Nie powstaje wówczas kwestia zmiany odróżniającego charakteru któregokolwiek ze znaków. Uprawniony ze znaku towarowego może do celów wykazania używania zarejestrowanego znaku towarowego powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od tej, w jakiej znak ten został zarejestrowany. I to niezależnie od faktu, że odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.

d. Używanie znaku przez inną osobę niż uprawniony może zostać uznane za rzeczywiste. Może to być licencjobiorca, dystrybutor lub inne osoby posiadające zgodę uprawnionego, udzieloną w dowolnej formie. Nie ma podstaw do stawiania jakichkolwiek wymagań dotyczących formy czy wpisania jej do rejestru. Zgoda powinna wymieniać w sposób pozwalający na identyfikację osobę trzecią oraz znak, który ma być używany; nie jest ona równoznaczna z udzieleniem licencji na korzystanie ze znaku.

Udzielenie zgody na używanie znaku *per se* nie jest wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku, osoba trzecia musi więc używać znaku. Uprawniony nie jest obowiązany do sprawowania kontroli nad używającym. W świetle obowiązujących przepisów kontrola powinna być rozumiana jako wiedza o używaniu i możliwość wpływu na używanie znaku przez osobę trzecią. Podkreślić należy, że uprawniony – mimo wyczerpania prawa do znaku towarowego – zachowuje pozostałe prerogatywy objęte wyłącznością używania, w tym uprawnienia do oznaczenia towaru znakiem towarowym. W związku z powyższym należy uznać, że znak może być nadal używany za zgodą uprawnionego ze znaku w odniesieniu do towarów i usług już wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem.

e. Do chwili upływu okresu pięciu lat od dnia rejestracji znaku towarowego nie można stwierdzić wygaśnięcia praw ani w odniesieniu do części, ani w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. W tej kwestii nie powinny być dopuszczane jakiekolwiek wyjątki. Uprawniony w okresie ochronnym może się powoływać na prawa wynikające z rejestracji znaku w odniesieniu do wszystkich tych towarów i usług bez konieczności wykazywania rzeczywistego używania znaku w jakimkolwiek zakresie. Nawet w przypadku braku rzeczywistego używania w pięcioletnim okresie ochronnym, uprawniony może powoływać się na swoje prawo, czynić je podstawą sprzeciwu czy roszczeń sądowych.

Uprawniony powinien rozpocząć rzeczywiste używanie znaku po upływie pierwszego pięcioletniego okresu następującego bezpośrednio po udzieleniu prawa ochronnego. Używanie nie musi mieć charakteru ciągłego. Każdy kolejny pięcioletni okres rozpoczyna bieg każdorazowo od momentu zaprzestania używania znaku. Bieg pierwszego pięcioletniego terminu rozpoczyna się w dniu następnym po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jeśli uprawniony rozpoczął rzeczywiste używanie znaku, nowy pięcioletni okres ochronny rozpoczyna się z momentem zaprzestania dotychczasowego używania. Pięcioletni termin nieużywania musi mieć charakter nieprzerwany. Po każdorazowym przerwaniu bezczynności i rozpoczęciu rzeczywistego używania znaku zaczyna biec na nowo, niwelując skutki nieużywania znaku. Przerwanie biegu pięcioletniego okresu, polegające na rzeczywistym używaniu znaku, ma charakter sanacyjny.

Przepisy przesądzają także, że nie będą uznane za wystarczające do wykazania rzeczywistego używania czynności podjęte przez uprawnionego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, jeśli

przygotowania do tego używania miały miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się o możliwości złożenia takiego wniosku. W takiej sytuacji sam zarzut świadomości nie będzie wystarczający, a konieczne jest wykazanie, że uprawniony miał wiedzę o tym, iż wniosek może zostać złożony.

Datą wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy jest dzień złożenia wniosku o stwierdzenie tej okoliczności. Wnioskodawca może wnosić o wygaszenie znaku w dacie, jaką jest ostatni dzień nieprzerwanego pięcioletniego letniego okresu nieużywania znaku liczony od początkowej daty nieużywania znaku.

Uprawniony może uniknąć sankcji za nieużywanie znaku poprzez wykazanie istnienia ważnych tego powodów. Ważne powody nie zostały niestety w przepisach wskazane, co nie ułatwia jednolitej ich wykładni.

Zasadnie jednak można przyjąć, że ważne przyczyny to okoliczności, które powstały niezależnie od woli uprawnionego. Mogą to być przyczyny natury faktycznej lub prawnej, posiadające charakter zewnętrzny, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Za przyczyny takie należy uznać zdarzenia naturalne, które jako okoliczności zewnętrzne nie należą do ryzyka przedsiębiorcy, takie jak powódź, trzęsienie ziemi czy inne kataklizmy. Taki sam charakter mają zdarzenia polityczne lub społeczne, jak wojna, stan wojenny czy rozruchy ogólnokrajowe. W tej grupie można również umieścić przyczyny mające podstawę ekonomiczną, jak np. zakazy czy ograniczenia importowe, czy inne wymogi rządowe.

Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że postępowania sporne, w tym postępowania przed urzędami własności intelektualnej i postępowania sądowe, nie będą uważane za ważne przyczyny nieużywania znaku. Za ważne powody nie zostanie także uznana okoliczność istnienia aktów prawnych uniemożliwiających używanie znaku, które obowiązywały już w momencie zgłoszenia znaku do ochrony i które uprawniony, jako podmiot profesjonalny działający w danej branży, powinien znać. Podobnie rzecz ma się z trudnościami handlowymi, gospodarczymi, wewnątrzorganizacyjnymi czy zaniedbaniami w prowadzeniu działalności gospodarczej uprawnionego. Takiej cechy nie mają również okoliczności związane ze zwykłym ryzykiem dotyczącym bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy.

Podkreślić należy, że w sytuacji gdy charakter przeszkody stanowi istotne utrudnienie dla używania znaku, wymaganie od uprawnionego używania znaku towarowego wbrew wszelkim okolicznościom jest pozbawione sensu. Nie można np. wymagać od uprawnionego, by wprowadzał swoje towary do obrotu w punktach

sprzedaży konkurentów. W takim przypadku nie można wymagać od uprawionego zmiany strategii przedsiębiorstwa tylko w celu używania znaku.

Istnienie ważnych powodów nie ma takiego samego skutku, jak rozpoczęcie używania znaku. Oznacza to, że wystąpienie ważnych powodów nie skutkuje rozpoczęciem biegu nowego okresu karencji wraz z upływem okresu ich trwania. Nieużywanie znaku ze względu na występujące ważne powody jedynie wstrzymuje bieg pięcioletniego okresu karencji. Po ustaniu przeszkody okres ten biegnie dalej, nie jest zatem liczony od początku. Czas trwania ważnych powodów nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu pięcioletniego okresu karencji, który powinien zostać wydłużony o czas istniejącej przeszkody.

g. Podstawową i najbardziej dotkliwą konsekwencją wynikającą z nieużywania znaku towarowego jest możliwość stwierdzenia jego wygaśnięcia. Znak podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat nie był rzeczywiście używany w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją uzasadnione powody jego nieużywania. Wraz ze stwierdzeniem wygaśnięcia, prawo ochronne na znak towarowy przestaje istnieć bądź od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, bądź w przypadku złożenia wniosku i możliwością ustalenia wcześniejszej daty z tą datą.

Do stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie własności intelektualnej lub w pozwie wzajemnym. Urząd nie podejmuje w tym zakresie działań *ex officio*. Mimo pojawiającego się w orzecznictwie i literaturze brytyjskiej stanowiska, że urzędy lub sądy nie są zobowiązane do stwierdzenia wygaśnięcia znaku i mają dowolność orzekania w tej kwestii, przyjąć należy, że po złożeniu wniosku i braku wykazania rzeczywistego używania znaku, organ zobowiązany jest do stwierdzenia wygaśnięcia znaku. Wniosek, o którym mowa, może być złożony przez każdą osobę bez konieczności wykazywania interesu prawnego i wyłącznie wobec znaku, od którego rejestracji minęło pięć lat. Wraz z wydaniem decyzji o wygaśnięciu znaku towarowego, uprawniony traci prawo ochronne na ten znak. Stwierdzenie wygaśnięcia znaku może nastąpić zarówno w całości, jak i w części. Po wygaśnięciu oznaczenie będące przedmiotem prawa ochronnego wraca do domeny publicznej i może być swobodnie używane i rejestrowane przez osoby trzecie.

Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku ma skutek wsteczny *ex tunc*, przypadający na dzień złożenia wniosku o wygaszenie lub na dzień, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak

towarowy, jeśli został złożony wniosek w tym zakresie i ustalenie takiej wcześniejszej daty było możliwe w trakcie postępowania. Wymagania wykazania interesu prawnego do żądania wygaszenia z wcześniejszą datą stawiane przez EUIPO należy uznać za nieznajdujące podstaw prawnych i prowadzące do utrzymywania praw, co do których zaistniały przesłanki ich wygaszenia. Data stwierdzenia wygaśnięcia prawa jest określana w decyzji i od tej daty prawo traci moc. Decyzja taka jest skuteczna *erga omnes* i korzysta z powagi rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Wsteczny skutek stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego nie ma wpływu na orzeczenia w sprawie naruszenia, które stały się prawomocne i zostały wykonane przed orzeczeniem o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku. To samo dotyczy umów zawartych przed wydaniem orzeczenia o stwierdzeniu wygaśnięcia znaku, jeżeli umowy te zostały wykonane przed wydaniem decyzji.

W postępowaniu spornym ważność znaku może zostać zakwestionowana przez pozwanego w pozwie wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie znaku. Pozew taki stanowi roszczenie obronne względem roszczeń w postępowaniu o naruszenie znaku. W przypadku odrzucenia pozwu głównego czy umorzenia postępowania z powództwa głównego, powództwo wzajemne nadal podlega rozpoznaniu. Nie jest już w takim wypadku formą obrony, ale służy celom ofensywnym. Jest to wyjątek, kiedy sąd może orzec o usunięciu nieużywanego znaku towarowego z rejestru. W przypadku gdy sąd rozpatruje roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, sprawa o naruszenie znaku i o stwierdzenie wygaśnięcia znaku jest rozpatrywana w jednym postępowaniu. Sąd powinien w pierwszej kolejności rozpoznać roszczenie o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, a następnie – w zależności od jego wyniku – pozew główny. Wyrok stwierdzający wygaśnięcie znaku towarowego wydawany w wyniku rozstrzygnięcia pozwu wzajemnego ma charakter wiążący *erga omnes*. Takiego charakteru nie ma wyrok oddalający pozew wzajemny.

Uprawniony, który nie używa znaku towarowego, nie może skutecznie dochodzić swoich praw lub przeciwstawiać się rejestracji późniejszych znaków towarowych. W postępowaniu w sprawie sprzeciwu, w sprawie o unieważnienie znaku, jak również w sprawie o naruszenia prawa na znak towarowy, uprawniony do późniejszego znaku lub pozwany mogą postawić zarzut nieużywania znaku. W takim przypadku uprawniony musi wykazać rzeczywiste używanie swojego wcześniejszego znaku towarowego. W sprawach sprzeciwowych używanie powinno być wykazane w okresie pięciu lat

poprzedzających datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa zgłoszenia znaku, wobec którego złożono sprzeciw. W pozostałych postępowaniach spornych dowód używania powinien dotyczyć okresu pięciu lat poprzedzających datę wniosku o unieważnienie lub pozwu, a jeżeli w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni okres, w którym miało nastąpić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego znaku jest obowiązany złożyć dowód na to, że znak towarowy był rzeczywiście używany w pięcioletnim okresie poprzedzającym datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa. W postępowaniach o unieważnienie znaku oraz sprawach o naruszenie występuje podwójny wymóg używania. Jego celem jest zabezpieczenie opierania roszczeń na znakach, które w dniu zgłoszenia późniejszych znaków lub w dacie naruszenia nie mogłyby stanowić podstawy roszczeń.

W sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego oraz w sprawach o unieważnienie lub w sprawie sprzeciwu, w których roszczenia opierają się na wcześniejszym znaku towarowym, to uprawniony ze znaku musi wykazać, że znak był rzeczywiście używany. Ciężar dowodu został w tym przypadku odwrócony i przerzucony na uprawnionego do znaku. Druga strona nie powinna jednak pozostawać zupełnie bezczynna. Wykazanie używania znaku towarowego nie może opierać się na uprawdopodobnieniu lub przypuszczeniu. Konieczne jest przedłożenie dowodów wykazujących rzeczywiste używanie znaku.

Nie istnieje jedno uniwersalne wskazanie co do zestawu i ilości dowodów, jakie powinny zostać przedłożone w celu wykazania rzeczywistego używania znaku. Oczywiste jest jednak, że dowody powinny przede wszystkim odnosić się do znaku i towarów objętych znakiem; powinny dotyczyć okresu, którego dotyczy wymóg wykazania rzeczywistego używania znaku, jak i relewantnego terytorium. W tym celu powinny wskazywać miejsce, czas, zakres oraz charakter używania. Nie oznacza to jednak konieczności wykazania wszystkich powyższych elementów. Materiał dowodowy musi być rozpatrywany i oceniany jako całość.

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy, żądanie strony o przeprowadzenie dowodu powinno zostać uwzględnione. Uprawniony, na którym ciąży obowiązek wykazania rzeczywistego używania znaku, może podnieść wszystkie rodzaje dowodów, z których wynika, że tego znaku rzeczywiście używa i nie jest w tym zakresie związany żadnymi ograniczeniami. Warto zwrócić uwagę na duże

znaczenie w praktyce brytyjskiej, pomijanego w postępowaniach unijnych i polskich, dowodu z przesłuchania strony, zeznań świadka czy opinii ekspertów. Są to dowody, które mają duże znaczenie w postępowaniach dotyczących rzeczywistego używania i zasługują na uwzględnienie.

Obowiązujące prawo nie zawiera przepisów zabraniających przedłużania nieużywanych znaków towarowych. Choć ocena takiego działania może być w niektórych sytuacjach negatywna, to ze względu na praktyczną stronę wymagającą prostej i szybkiej procedury przedłużania znaku istniejące regulacje w tym zakresie nie powinny ulec zmianie. Przepisy umożliwiają postawienie zarzutu nieużywania znaku towarowego w postępowaniach spornych, które zabezpieczają uczestników rynku przed niezasadnymi atakami podmiotów opierających swoje żądania na nieużywanych znakach. Jest to swoistego typu kontrola używania znaku, stanowiąca wystarczające zabezpieczenie dla uczestników rynku i chroniąca ich interesy, pozwalająca na wyeliminowanie z gry rynkowej nieużywanych znaków towarowych.

Odnośnie do znaków defensywnych, zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze. Złą wiarę należy stwierdzić w sytuacji, gdy zgłaszający znak towarowy miał zamiar albo naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego. Powyższe może obejmować również zgłoszenia defensywnego znaku towarowego w celu uniemożliwienia korzystania ze znaku podobnego lub identycznego przez osoby trzecie. W razie gdy brak zamiaru używania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku, zgłoszenie to stanowi działanie w złej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi się ono do tych towarów lub usług.

Podsumowując powyższe wskazówki, można zasadnie uznać, że postawione tezy badawcze są trafne, bowiem wyjaśnienie pojęcia „rzeczywistego używania znaku" jest konieczne w związku ze stawianym przed uprawnionym z prawa ochronnego wymogu jego używania.

Wymóg ten ma podłoże ekonomiczne i administracyjne. Z administracyjnego punktu widzenia utrzymywanie znaków, które nie są używane, stanowi obciążenie dla urzędów prowadzących ich rejestrację, zaś rejestry takie powinny stanowić

odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji rynkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia wymóg używania można uznać za swoisty kompromis pomiędzy wykluczającą się swobodą prowadzenia działalności gospodarczej a uprawnieniami zakazowymi uprawnionego do znaku. Bez używania znaku towarowego nie może spełniać on swojej podstawowej roli, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów i usług. Znaki nieużywane mogą blokować ewentualne rejestracje lub używanie znaków przez osoby chcące używać oznaczenia podobnego do nieużywanego znaku.

Obowiązujące regulacje odpowiadają prawidłowej legislacji. Trudno byłoby stworzyć uniwersalną definicję tak wielopłaszczyznowego zjawiska. Wskazane jest zwiększenie aktywności sądów w zadawaniu pytań prejudycjalnych, które mogłyby się przyczynić do jednoznacznej interpretacji zagadnień związanych z wymogiem rzeczywistego używania, w każdym razie na rynku unijnym. Planowane zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej co do zasady zawierają jedynie zmiany porządkujące w zakresie wymogu rzeczywistego używania znaku. Niekorzystnie należy ocenić planowane pozbawienie możliwości podniesienia zarzutu nieużywania znaku w postępowaniach spornych i związaną z tym konieczność zgłoszenie go w pozwie wzajemnym lub poprzez złożenie odrębnego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Mimo traktowania dotychczasowej regulacji w tym zakresie jako uzupełnienia prawa pozwanych do złożenia pozwu wzajemnego lub wniosku o wygaśnięcie, wydaje się, że jest to instytucja, która mogłaby być korzystna ze względu na strategię procesową.

Zagadnienie rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanki utrzymania prawa na znak towarowy jest zagadnieniem niezwykle inspirującym, ciekawym i szerokim. Analizy licznych orzeczeń wydanych zarówno przez urzędy do spraw własności intelektualnej, sądy, Trybunał Sprawiedliwości oraz analiza stanowiska doktryny wskazują, że problem nadal jest otwarty.

Ocena rzeczywistego używania zależy bowiem każdorazowo od zbadania okoliczności faktycznych i dowodów zaoferowanych przez strony postępowania. Z tego względu przedstawione w niniejszej pracy tezy nie zawierają kategorycznych wytycznych i nie dają jednoznacznej odpowiedzi, na czym opiera się rzeczywiste używanie. Zawarte w pracy wnioski stanowią wskazówki, jak powinno być oceniane rzeczywiste używanie znaków towarowych, nakreślając pożądany kierunek interpretacji badanego zagadnienia.

Wprawdzie przy prowadzonych badaniach dołożono najwyższej staranności, należy liczyć się z tym, że praktyka może przynieść dodatkowe zagadnienia związane

z poruszaną problematyką. Co więcej, choć kwestia rzeczywistego używania znaku jest zagadnieniem kluczowym dla prawa znaków towarowych, jego nieostrość i niezdefiniowany charakter tej przesłanki wymagają ciągłego śledzenia orzecznictwa i stanowiska doktryny.

Ze względu na dynamikę sytuacji rynkowej i możliwe dalsze rewizje istniejącego stanu prawnego, zagadnienie rzeczywistego używania znaku stanowi nieustające wyzwanie do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.