

Rozdział I. Zakres prawa z rejestracji znaku towarowego

§ 1. Ochrona prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie międzynarodowym

Analiza istoty zakresu prawa wyłącznego do znaku towarowego wymaga uwzględnienia regulacji międzynarodowych, które stanowią podbudowę dla systemu unijnej ochrony znaków towarowych. Źródła prawa międzynarodowego stanowią również istotną wskazówkę dla określenia przyczyn udzielenia ochrony znakom towarowym. Wśród najistotniejszych źródeł prawa międzynarodowego, odnoszących się do zagadnienia ochrony znaków towarowych, wymienić należy Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej¹ oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – TRIPS², którym poświęcona została pierwsza część niniejszego rozdziału. Druga część rozdziału to badanie zakresu prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym.

1. Konwencja paryska

Konwencja paryska nie przewiduje wyraźnych ograniczeń ochrony praw wyłącznych do znaków towarowych i nie uprawnia sygnatariuszy do wprowadzenia takich ograniczeń w krajowych porządkach prawnych. Niemniej jednak należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 quinquies B Konwencji paryskiej odmawia się rejestracji znaków towarowych pozbawionych jakichkolwiek znamion

¹ Konwencja Paryska o Ochronie Własności Przemysłowej z 20.3.1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14.12.1900 r., w Waszyngtonie dnia 2.6.1911 r., w Hadze dnia 6.11.1925 r., w Londynie dnia 2.6.1934 r., w Lizbonie dnia 31.10.1958 r. i w Sztokholmie dnia 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8).

² Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej – zał. 1C do Porozumienia o ustanowieniu Światowej Organizacji Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15.4.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143).

odróżniających albo złożonych wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów lub czasu ich wytwarzania bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w uczciwych i stałych praktykach handlowych. W przypadku oznaczeń opisowych Konwencja paryska uprawnia sygnatariuszy do odmowy rejestracji takich oznaczeń, bez względu na to, czy oznaczenia te nabyły wtórną odróżnialność (*secondary distinctiveness*). Wynika z tego zatem, że Konwencja paryska nie przewiduje ochrony oznaczeń opisowych lub o znacznym stopniu opisowości, chroniąc w ten sposób przed monopolizacją tego rodzaju oznaczeń.

Artykuł 6 bis Konwencji paryskiej stanowi natomiast podstawę do wprowadzenia rozszerzonej ochrony znaków powszechnie znanych, jednak wcześniej niezarejestrowanych w charakterze oznaczeń. Możliwe jest zatem zakazanie używania znaku towarowego, który stanowi odtworzenie, naśladownictwo lub tłumaczenie mogące spowodować jego pomylenie ze znakiem, który właściwy organ państwa rejestracji lub używania uzna za powszechnie znany, ale pozbawiony oficjalnej rejestracji. Ochrona ta zależy od rodzaju towarów, w związku z którymi znak towarowy jest używany. Oznacza to, że uprawniony do znaku powszechnie znanego będzie mógł zakazać używania tego znaku tylko w przypadku, gdy podmiot trzeci z niego korzysta, w związku z oferowaniem takich samych lub podobnych produktów. W rezultacie ochrona powszechnie znanych znaków towarowych na podstawie Konwencji paryskiej wiąże się *de facto* z kwestią wprowadzenia w błąd konsumenta w zakresie podobieństwa nie tylko oznaczeń, ale również produktów³. Inaczej rzecz ujmując – znak powszechnie znany zostanie naruszony dopiero, gdy podmiot trzeci korzysta z niego w ramach produktów identycznych lub podobnych. Interesujące jest również, że Konwencja paryska wyłącza ochronę oznaczeń powszechnie znanych w przypadku znaków usługowych.

Równocześnie Konwencja paryska zawiera regulacje odnoszące się do nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z brzmieniem art. 10 bis Konwencji paryskiej państwa – sygnatariusze zobowiązane są zapewnić osobom fizycznym i prawnym skuteczną ochronę przeciw nieuczciwej konkurencji. Za akt nieuczciwej konkurencji uznaje się przy tym – zgodnie z art. 10 bis ust. 2 Konwencji paryskiej – każdy akt konkurencji sprzeczny z uczciwymi praktykami w dziedzi-

³ U. Promińska, w: Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, A. Adamczak, A. Szewc (red.), Lex/el. 2008.

nie przemysłu lub handlu. Pojęcie nieuczciwej konkurencji zostało przy tym sprecyzowane w dalszej części art. 10 bis Konwencji paryskiej jako:

- 1) wszelkie działania mogące w jakikolwiek sposób spowodować pomyłkę co do przedsiębiorstwa, produktów albo działalności przemysłowej lub handlowej konkurenta;
- 2) fałszywe dane w wykonywaniu handlu, mogące narazić na utratę opinii przedsiębiorstwo, produkty bądź działalność przemysłową lub handlową konkurenta;
- 3) oznaczenia lub dane, których używanie w handlu może wprowadzić odbiorców w błąd co do rodzaju, sposobu wytwarzania, cech, nadawania się do użycia lub ilości towarów.

Pomimo zdefiniowania w tekście samej Konwencji paryskiej pojęcia „aktu nieuczciwej konkurencji” przyjmuje się, że pojęcie to powinno być odnoszone do standardów określanych w prawie krajowym każdego z sygnatariuszy⁴. Artykuł 10 bis Konwencji paryskiej zawiera więc jedynie minimalne unormowanie zakresu czynów nieuczciwej konkurencji. Wymieniony wyżej katalog działań jest jedynie przykładowy, świadczy o tym literalne brzmienie tego przepisu, posługującego się wyrażeniem „w szczególności”. Dlatego też art. 10 bis Konwencji paryskiej nie jest obecnie traktowany jako modelowe uregulowanie nieuczciwej konkurencji. W rezultacie większość państw-sygnatariuszy wprowadziło przepisy sięgające znacznie dalej w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją w porównaniu do brzmienia art. 10 bis Konwencji paryskiej⁵. Należy jednak podkreślić, że art. 10 bis (3) (1) Konwencji paryskiej wprowadza dwa podstawowe wymagania dla uznania, że korzystanie z cudzego znaku towarowego może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Są to: używanie wprowadzające odbiorców w błąd oraz używanie przez konkurenta. W konsekwencji nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu Konwencji paryskiej, używanie cudzego znaku towarowego przez konkurenta w sposób niewprowadzający odbiorców w błąd, jak również używanie wprowadzające w błąd, ale przez podmiot niebędący konkurentem uprawnionego. Konwencja paryska nie zawiera więc postanowień, które nakładałyby obowiązek ochrony znaków towarowych przed osłabieniem ich siły oddziaływania⁶.

⁴ G.B. Dinwoodie, w: *International Intellectual Property Law and Policy*, G.B. Dinwoodie (red.), Warszawa 2008, s. 214.

⁵ M. Pflueger, w: *Concise International and European IP Law*, T. Cottier, P. Veron (red.), Alphen aan den Rijn 2008, s. 254.

⁶ H. Sun, *Anti Dilution Protection of luxury brands*, w: *International Intellectual Property, A Handbook of Contemporary Research*, D.J. Gervais, Cheltenham 2015, s. 416.

2. Porozumienie TRIPS

Ochrona znaków towarowych jest również regulowana Porozumieniem TRIPS. Sama konstrukcja art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS, wskazująca na ochronę jedynie oznaczeń odróżniających przed ich bezprawnym wykorzystywaniem w obrocie handlowym, które to używanie mogłoby prowadzić do pomyłek, świadczy o tym, że ochrona znaków towarowych nie jest bezwzględna, a ograniczenia uprawnień wynikają z samej konstrukcji prawa wyłącznego⁷. W konsekwencji przypadki wykorzystywania przez osoby trzecie znaków towarowych poza obrotem handlowym, bez celu wprowadzenia w błąd odbiorców, a także przypadki używania oznaczeń w kontekście towarów lub usług, które nie są identyczne lub podobne, nie powinny stanowić naruszenia znaku towarowego⁸. Takie założenie prowadziłoby do przyjęcia, że Porozumienie TRIPS nie sprzeciwia się używaniu cudzego znaku towarowego dla odmiennych towarów lub usług albo też wprowadzaniu w błąd, pomimo używania oznaczenia odmiennego od znaku towarowego lub też używaniu cudzego znaku towarowego bez celu oznaczenia produktu lub usług⁹. Równocześnie wskazać należy, że sposób definiowania pojęcia „wprowadzenia w błąd” jest kluczowy dla ustalenia zakresu dopuszczalnego używania cudzych znaków towarowych. Artykuł 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS dopuszcza respektowanie wcześniejszych praw oraz ustanawianie kolejnych praw uzależnionych od wcześniejszego używania identycznego lub podobnego oznaczenia. Należy także zauważyć, że art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS odnosi się wyłącznie do praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych. Możliwość zakazania osobom trzecim korzystania ze znaku towarowego dotyczy jedynie przypadków używania przez nich znaku w ramach „działalności handlowej”. Niestety żadne z postanowień Porozumienia TRIPS nie definiuje pojęcia „używania w działalności handlowej”. Również w literaturze brak jest szczegółowego omówienia tego pojęcia¹⁰.

⁷ L.P. Ramsey, J. Schovsbo, Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competition and Free Speech, *International Review of Intellectual Property and Competition* 2015, t. 44, s. 689.

⁸ J. Simon, w: *Concise International and European IP Law*, T. Cottier, P. Veron (red.), Alphen aan den Rijn 2008, s. 54.

⁹ L.P. Ramsey, Reconciling trademark rights and free expression locally and globally, w: *International*, s. 373.

¹⁰ A. Marsoof, *Internet Intermediaries and Trade Mark Rights*, London 2019, s. 26.

W zakresie ochrony znaków powszechnie znanych Porozumienie TRIPS odsyła do art. 6 bis Konwencji paryskiej oraz zawiera próbę zdefiniowania pojęcia znaku powszechnie znanego. W porównaniu do rozwiązania przyjętego na gruncie Konwencji paryskiej ochrona znaków powszechnie znanych odnosi się również do znaków usługowych. Co istotniejsze, art. 16 ust. 3 Porozumienia TRIPS uniezależnia ochronę znaków powszechnie znanych od rodzaju towaru lub usług, z jakim są kojarzone. Regulacja ta eliminuje używanie powszechnie znanych znaków towarowych do oznaczania towarów lub usług odmiennych od towarów oznaczanych powszechnie znanym znakiem towarowym, które było dopuszczalne na podstawie przepisów Konwencji paryskiej. Dalsze używanie znaków powszechnie znanych w sposób przewidziany przez Konwencję paryską zależy od tego, czy używanie takie nie wskazuje na związek pomiędzy towarami lub usługami a uprawnionym do zarejestrowanego znaku towarowego, a także czy nie istniałoby ryzyko powstania uszczerbku w interesach uprawnionego z powodu takiego użycia znaku. Artykuł 16 ust. 3 Porozumienia TRIPS stanowi samodzielną podstawę do wprowadzenia ochrony renomowanych znaków towarowych, porównywaną do tzw. *anti-dilution law*. Istnieje jednak stanowisko, zgodnie z którym art. 16 ust. 3 Porozumienia TRIPS odnosi się po prostu do szerszego zakresu działań wprowadzających odbiorców w błąd i służy jedynie dopełnieniu normy wynikającej z art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS. Oznacza to, że Porozumienie TRIPS pozwala pozwać naruszciciela za czyn nieuczciwej konkurencji, który sprawił, że odbiorcy zostali wprowadzeni w błąd co do istnienia relacji pomiędzy pozwanym i powodem, co – w rezultacie – wywołało szkodę po stronie uprawnionego¹¹.

W celu przedstawienia problematyki ochrony znaków powszechnie znanych należy również odnieść się do Rekomendacji WIPO z 1999 r. w przedmiocie ochrony znaków powszechnie znanych¹². Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rekomendacji WIPO znak późniejszy wykorzystywany dla innego rodzaju towarów lub usług narusza znak wcześniejszy, jeżeli stanowi jego reprodukcję, imitację, naśladownictwo i zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

- 1) użycie tego znaku wskazywałoby na istnienie relacji pomiędzy towarami lub usługami, dla których znak jest używany, przy równoczesnym naruszeniu interesów uprawnionego ze znaku powszechnie znanego;

¹¹ H. Sun, *Anti Dilution Protection*, s. 417.

¹² WIPO, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> [dostęp: 16.9.2024 r.].

- 2) użycie tego znaku osłabi, w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami handlowymi, odróżniający charakter znaku powszechnie znanego;
- 3) użycie wcześniejszego znaku towarowego będzie stanowiło pasożytnictwo (czerpanie nienależnych korzyści) z jego odróżniającego charakteru.

§ 2. Granice prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie UE

W celu prawidłowego określenia zakresu dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby trzecie w prawie unijnym konieczne jest przede wszystkim ustalenie zakresu samego prawa z rejestracji znaku towarowego¹³. Prawo z rejestracji znaku towarowego jest wyłącznym, bezwzględным prawem podmiotowym, skutecznym *erga omnes*¹⁴. Obecnie powszechnie przyjmuje się stanowisko o własnościowym modelu współczesnego prawa wyłącznego do znaku towarowego¹⁵. Z tego względu zakres ochrony wynikającej z rejestracji jest nierozzerwalnie związany z wyznaczeniem granicy dozwolonego używania. Z zakresu ochrony wynika, jakie zachowania stanowią wkroczenie przez osobę trzecią w sferę monopolu uprawnionego, a jakie czynności stanowią działania pozostające poza regulacją prawa znaków towarowych.

Przedmiotem badań jest ustalenie, kiedy używanie przez osoby trzecie nie mieści się w ogóle w zakresie naruszenia prawa do znaku towarowego. Mając na uwadze, że granice prawa z rejestracji znaku towarowego nie są wyznaczone w sposób kategoriyczny, istotne jest przeprowadzenie analizy tych granic z perspektywy osoby trzeciej. W dalszych rozdziałach natomiast rozważaniom poddany zostanie zakres dozwolonego używania *sensu stricto* – tj. sytuacji, gdy działanie osoby trzeciej wkracza w sferę oddziaływania prawa z rejestracji znaku towarowego, ale z uwagi na wprowadzenie wyjątków i ograniczeń zakresu tego prawa nie stanowi jego naruszenia.

¹³ M. Trzebiatowski, Prawo ochronne na znak towarowy, w: Skubisz, System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 849.

¹⁴ *Ibidem*, s. 853.

¹⁵ L. Bently, From Communication to a thing-historical aspects, w: Trademark Law And Theory: A Handbook Of Contemporary Research, G.B. Dinwoodie, M.D. Janis (red.), Northampton 2008, s. 3; M. Trzebiatowski, w: Sieńczyło-Chłabicz, Komentarz PrWiPrzem, 2020, Legalis; M. Trzebiatowski, Prawo ochronne na znak towarowy, w: Skubisz, System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 856.

Przyznawanie uprawnień wynikających z rejestracji znaków towarowych jest uzasadnione ochroną konsumentów oraz stworzeniem instrumentu służącego zapewnieniu uczciwej konkurencji. Ochrona konsumentów jest historycznie pierwotną przyczyną powstania systemu ochrony znaków towarowych. Ochrona związana jest w takim wypadku z koniecznością zapewnienia konsumentów, że towary oznaczone konkretnym znakiem towarowym pochodzą od konkretnego przedsiębiorcy. Co więcej, potrzeba zapewnienia ochrony w tym zakresie wynika z rozwoju produkcji przemysłowej, w ramach której – z uwagi na zróżnicowane kanały dystrybucji towarów – zerwana została bezpośrednia więź łącząca producenta z odbiorcą.

Konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji współistniała z europejskim systemem ochrony znaków towarowych od samego początku i funkcjonowała zasadniczo jako ograniczenie zakresu uprawnień do prawa z rejestracji znaku towarowego. Wraz z ewolucją zakresu prawa z rejestracji ochrona konkurencji stała się samodzielnym uzasadnieniem dla istnienia systemu ochrony znaków towarowych¹⁶. Wyrazem tego jest zwłaszcza wypracowanie w orzecznictwie TSUE funkcjonalnej teorii znaków towarowych. Ponadto konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji, jako uzasadnienie dla ochrony znaków towarowych, stanowi również podstawę do wprowadzenia rozszerzonego reżimu ochrony renomowanych znaków towarowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436 (art. 9 ust. 2 Rozp. 2017/1001), a także art. 296 ust. 2 PrWIPrzem, uprawniony do prawa z rejestracji znaku towarowego może zakazać wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług.

Ponadto art. 296 ust. 2 PrWIPrzem umożliwia zakazanie jedynie bezprawnego używania cudzego znaku towarowego. W świetle regulacji unijnej oraz Porozumienia TRIPS natomiast naruszenie może stanowić wyłącznie używanie cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego. Stosując prounijną wykładnię prawa polskiego, postuluje się, aby w zakresie bezprawnego używania znaku towarowego mieścił się właśnie brak uzyskania zgody od uprawnionego¹⁷. Z drugiej strony, w literaturze krajowej prezentowane są również poglądy, w świetle których bezprawność zostaje wyłączona nie tylko w przy-

¹⁶ E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk, w: Community Trade Mark Regulation. A Commentary, G.N. Hasselblatt (red.), Monachium–Oksford 2015, s. 303.

¹⁷ R. Skubisz, M. Mazurek, Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, w: Skubisz, System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 1220; A. Tischner, w: Kosiński, Komentarz PrWIPrzem, 2014, art. 296, Nb 24.

padku braku zgody, ale również w sytuacji, gdy czyny osób trzecich są dozwolone na tle przepisów ustawowych – tj. spełniają przesłanki dozwolonego używania¹⁸.

Podkreślić należy, że odniesienie się przez ustawodawcę krajowego w art. 296 ust. 2 PrWłPrzem do pojęcia bezprawności naruszenia budzi w literaturze przedmiotu istotne wątpliwości¹⁹. Przede wszystkim umiejscowienie przesłanki bezprawności naruszenia sugerowałoby, że stanowi ona przesłankę ogólną, od której spełnienia uzależniona jest dalsza analiza przesłanek naruszenia. Stanowisko to stoi jednak w sprzeczności z powszechnie przedstawianym poglądem o tym, że bezprawność wkroczenia w sferę wyłączności zagwarantowaną treścią prawa rejestracji znaku towarowego wynika z wejścia przez osobę trzecią w obręb określonej normatywnie strony negatywnej takiego prawa²⁰. Zakres strony negatywnej prawa wyłącznego jest jednak doprecyzowany w przesłankach każdego z typów naruszeń²¹.

Dodatkowo wskazuje się, że wyeksponowanie w art. 296 ust. 2 PrWłPrzem przesłanki bezprawności kreuje problemy na poziomie relacji z ustawowymi ograniczeniami prawa z rejestracji. Ocena, czy zachodzi którekolwiek z tych ograniczeń, jest uzasadniona wyłącznie wówczas, gdy spełnione są pozytywne przesłanki naruszenia. Działanie podjęte w ramach każdego z tych ograniczeń trudno jest jednak uznać za bezprawne²².

1. Pojęcie używania

Analiza dopuszczalnego zakresu wkroczenia w prawa przyznane uprawnionemu powinna zostać poprzedzona ustaleniem zakresu pojęcia używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego w obrocie gospodarczym w odniesieniu do towarów lub usług. Jeżeli bowiem osoba trzecia używa znaku towarowego w płaszczyźnie niekomercyjnej lub też używanie to nie odnosi się do towarów lub usług, to nie może być w takim wypadku mowy o narusze-

¹⁸ U. Promińska, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Warszawa 2013, s. 866.

¹⁹ Ł. Żelechowski, w: Osajda, Żelechowski, Komentarz PrWłPrzem, t. VIII B, 2021, s. 1274–1275.

²⁰ P. Podrecki, w: Sieńczyło-Chlabicz, Komentarz PrWłPrzem, 2020, art. 296, Nb 59; wydaje się, że w tym kierunku także K. Szczepanowska-Kozłowska, Swoboda, s. 18–20; też, w: Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, System PrHandl, t. 3, 2015, s. 675–676, Nb 15–18.

²¹ Ł. Żelechowski, w: Osajda, Żelechowski, Komentarz PrWłPrzem, t. VIII B, 2021, s. 1274–1275.

²² *Ibidem*.

niu prawa do znaku towarowego. Ustalenie zakresu pojęciowego tych dwóch zjawisk, od których uzależnione są dalsze rozważania w przedmiocie istnienia stanu naruszenia, jest zatem kluczowe dla zakreslenia granic możliwego działania przez osoby trzecie. W przypadku używania oznaczenia tożsamego lub podobnego do znaku towarowego w sposób odmienny od, poprawnie zinterpretowanego, używania na podstawie przepisów Dyrektywy 2015/2436, wszelka odpowiedzialność osoby trzeciej powinna zostać wyłączona. Z definicyjnego punktu widzenia używanie cudzego znaku towarowego, w sposób odbiegający od zakresu uprawnień wynikających z prawa wyłącznego, nie powinno mieścić się w kategorii dozwolonego używania, gdyż w ogóle nie stanowi wkroczenia w sferę monopolu uprawnionego.

Pojęcie używania znaku towarowego przez osobę trzecią powinno być rozpatrywane na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, przepis art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436 (*per analogiam* art. 9 ust. 2 Rozp. 2017/1001) wymaga, żeby używanie odnosiło się do towarów lub usług. Używanie powinno również zachodzić w kontekście obrotu handlowego osoby trzeciej. Ponadto używanie znaku towarowego przez osobę trzecią należy rozpatrywać w kontekście jego celu – tj. jako metody odróżniania towarów lub usług albo też w zakresie innych sfer zastrzeżonych prawem znaków towarowych. Ostatecznie kwestię używania można również analizować z perspektywy skutków, jakie wywołuje w interesach uprawnionego.

W ramach niniejszej monografii zagadnienie używania dla towarów lub usług oraz używania w charakterze znaku towarowego zostaną omówione odrębnie, co w intencji autora ma sprzyjać zwiększeniu przejrzystości wyводу.

1.1. Kryterium kontroli nad używaniem

Przed dokonaniem analizy sposobu używania, jego wpływu na odbiorców oraz kontekstu, w jakim używanie się odbywa, konieczne jest ustalenie, które podmioty mogą być w ogóle brane pod uwagę w kontekście istnienia ryzyka naruszenia. W tym celu rozważona zostanie sytuacja prawna pośredników w handlu oraz podwykonawców, jako potencjalnych naruszcycieli cudzych praw do znaków towarowych.

Z orzecznictwa TSUE dotyczącego używania cudzych znaków towarowych w Internecie można wyprowadzić istnienie kryterium sprawowania kontroli nad używaniem. Stanowisko to zostało sformułowane na kanwie orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności podmiotów świadczących usługę odsyłania w Internecie, którzy przechowują oznaczenie identyczne z danym znakiem towarowym jako słowo kluczowe i organizują na jego podstawie wyświetla-

nie reklam. Kryterium sprawowania kontroli nad używaniem wynika z wysokiego zautomatyzowania działania wyszukiwarek internetowych. W rezultacie ocena, który podmiot używa cudzego oznaczenia, sprowadza się raczej do ustalenia, kto faktycznie zainicjował oraz kontroluje zjawisko używania znaku towarowego, zamiast tego kto, w ramach zautomatyzowanej działalności, technicznie wywołuje wyświetlanie cudzego znaku towarowego w przeglądarce internetowej.

Co do zasady, TSUE uznał, że podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie (np. w ramach usługi *Google Ads*²³), nie używa znaku towarowego, gdyż pełni jedynie bierną funkcję. W wyroku w sprawie *Google France* TSUE zwrócił uwagę, że co prawda usługodawca, umożliwiając reklamodawcom wybór oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych, przechowując te oznaczenia i wyświetlając na ich podstawie reklamy swych klientów, działa „w obrocie handlowym”, to jednak ustalenia te nie wskazują na to, by usługodawca sam „używał” tych oznaczeń w rozumieniu prawa unijnego, pomimo tego, że pobiera on wynagrodzenie za używanie wspomnianych oznaczeń przez swych klientów²⁴. Zdaniem TSUE, „do ustalenia okoliczności używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego wymagane jest co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej **własnej działalności handlowej**”²⁵ (podkr. autora). Dla ustalenia, czy znak towarowy jest używany we własnej działalności handlowej, nie ma również znaczenia, czy oznaczenie wykorzystywane w ramach usługi odsyłania jest widoczne w samej reklamie lub linku²⁶. Fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza bowiem, że podmiot świadczący taką usługę sam używa wspomnianego oznaczenia. W konsekwencji, w zakresie, w jakim podmioty te umożliwiają swoim klien-

²³ Definicja usług odsyłania oferowanych przez Google dostępna jest pod adresem: <https://support.google.com/google-ads/answer/6319?hl=pl> [dostęp: 16.9.2024 r.].

²⁴ Wyr. TSUE z 23.3.2010 r., *Google France*, C-236/08 - C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 57.

²⁵ Wyr. TSUE z 23.3.2010 r., *Google France*, C-236/08 - C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 56; podkreślić należy, że w angielskiej wersji wyroku Trybunał wspomina o używaniu „**in its own commercial communication**” (podkr. aut.); podobnie wyr. TSUE z 12.7.2011 r., *L'Oréal SA v. eBay International AG*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, pkt 102 oraz wyr. TSUE z 2.4.2020 r., *Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, pkt 39, w których w polskiej wersji językowej mowa o „własnej komunikacji handlowej”.

²⁶ Wyr. TSUE z 23.3.2010 r., *Google France*, C-236/08 - C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 65; wyr. TS z 25.3.2010 r., *Die BergSpechte*, C-278/08, ECLI:EU:C:2010:163, pkt 30; wyr. TS z 23.9.2011 r., *Interflora*, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, pkt 31.

tom takie używanie, ich rola winna być oceniana, jeśli to konieczne, pod kątem innych norm prawnych²⁷. W tym kontekście, pomimo że używanie może mieć miejsce w obrocie handlowym, możliwe jest ustalenie braku wpływu na używanie. W literaturze podkreśla się, że używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego, tj. dla odróżnienia towarów i usług, nie powinno być utożsamiane z pojęciem jego używania w ramach własnej działalności handlowej, w ujęciu przyjętym przez TSUE w sprawach dotyczących internetowej reklamy kontekstowej²⁸. Analiza, czy znak towarowy jest używany w ramach własnej działalności handlowej, powinna poprzedzać więc ocenę, czy znak towarowy jest używany w odniesieniu do towarów lub usług lub w celu ich odróżnienia.

O odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługę odsyłania w Internecie nie może być mowy, jeżeli podmiot ten, przy świadczeniu swych usług, nie odgrywa roli, która mogłaby sprawić, że będzie posiadał wiedzę o przechowywanych informacjach lub miał nad nimi kontrolę. Jeżeli usługodawca nie pełni takiej roli, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treść przechowywanych przez siebie, na żądanie reklamodawcy, informacji, chyba że powziąłszy wiadomość o bezprawnym charakterze tych informacji lub działalności reklamodawcy, nie podjął niezwłocznie odpowiednich działań w celu usunięcia wspomnianych informacji lub uniemożliwienia do nich dostępu²⁹.

W sytuacji, kiedy podmiot świadczący usługę odsyłania podejmuje decyzję co do „używania” znaku towarowego wbrew woli reklamodawcy, a ogłoszenie opublikowane w serwisie internetowym wywołuje wrażenie istnienia relacji handlowej między reklamodawcą a właścicielem znaku towarowego – nie można uznać, że to reklamodawca używa danego oznaczenia. Tak samo traktowana jest sytuacja, gdy dane ogłoszenie zostało co prawda pierwotnie zamieszczone przez osobę trzecią lub w jej imieniu i za zgodą uprawnionego, jeżeli następnie osoba trzecia wyraźnie zażądała od podmiotu prowadzącego serwis internetowy usunięcia tego ogłoszenia lub zawartego w nim wskazania znaku towarowego³⁰. W uzasadnieniu do wyroku w sprawie *Daimler AG* TSUE odniósł się w tym zakresie do zwykłego rozumienia wyrażenia „używać”. W sprawie *Daimler AG* pozwany był uprawniony do używania znaku towarowego należącego do powoda do czasu rozwiązania umowy o świadczenie

²⁷ Wyr. TSUE z 23.3.2010 r., *Google France*, C-236/08 – C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 57–58.

²⁸ A. Marsoof, *Internet Intermediaries*, s. 42.

²⁹ Wyr. TSUE z 23.3.2010 r., *Google France*, C-236/08 – C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 109–110.

³⁰ Wyr. TSUE z 3.3.2016 r., *Daimler AG*, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, pkt 44.

usług serwisowych zawartej ze spółką zależną powoda. Po rozwiązaniu umowy pozwany dążył do usunięcia wszelkich wypadków używania spornego znaku towarowego, które mogły skłonić odbiorców do uznania, że pozwany nadal utrzymuje stosunki handlowe z podmiotem zależnym powoda. Niemniej jednak reklama uwzględniająca oznaczenie tożsame ze znakiem towarowym była nadal wyświetlana w Internecie, bez względu na działania pozwanego. Zdaniem Trybunału działanie polegające na używaniu znaku towarowego wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Taka sytuacja nie ma zaś miejsca, gdy czynność ta jest dokonywana przez niezależny podmiot bez zgody reklamodawcy, a nawet wbrew wyraźnej woli tego reklamodawcy³¹. Zdaniem TSUE uprawnienia zakazowe dotyczą wszelkiego używania znaku towarowego przez osobę trzecią bez zgody uprawnionego i mają na celu ukrócić stan naruszenia. Z tej przyczyny uprawnienia zakazowe związane z używaniem cudzego znaku towarowego mogą być skierowane jedynie przeciwko osobie trzeciej, która „bezpośrednio lub pośrednio kieruje czynnością stanowiącą używanie, może faktycznie zakończyć to używanie i dostosować się w ten sposób do wspomnianego zakazu”³². Odpowiedzialność reklamodawcy jest wyłączona w tym wypadku z uwagi na brak pełnienia przez niego czynnej roli, bez względu na uzyskanie korzyści ekonomicznych w związku z wyświetlaniem bezprawnej reklamy.

Używanie znaku towarowego w Internecie zależy zatem od tego, kto ma decydujący wpływ na sposób jego wykorzystania oraz jakie skutki takie używanie wywołuje w odniesieniu do przeciętnych odbiorców. Niektórzy przedstawiciele doktryny podnoszą, że tworzenie odrębnych ram dla oceny używania znaków towarowych online nie było konieczne³³. Przede wszystkim, w celu ustalenia braku odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługę odsyłania, wystarczające było odniesienie się przez Trybunał do art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE i ujętej tam definicji hostingu³⁴. Aktualne brzmienie PrWiPrzem uwzględnia kierunek orzecznictwa TSUE oraz sugerowane związanie przesłanki aktywnego działania z regułami dotyczącymi hostingu, uzależniając w tym zakre-

³¹ *Ibidem*, pkt 39.

³² *Ibidem*, pkt 41.

³³ A. Blythe, A useful test for trade mark use: an analysis of current CJEU guidance and the difference between defining use online and offline, *European Intellectual Property Review* 2016, t. 38(9), s. 567.

³⁴ *Ibidem*, zob. też wyr. TSUE z 23.3.2010 r., *Google France*, C-236/08 – C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 57; wyr. TSUE z 15.12.2011 r., *Frisdranken Industrie Winters v. Red Bull*, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 35.

sie odpowiedzialność pomocniczą od zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 12–15 ŚwiadUsłElektU.

Echa koncepcji używania znaku towarowego, powstałej na kanwie „używania” w Internecie, widać również w rozstrzygnięciach, w których używanie miało miejsce *offline*³⁵. W sprawie *Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull TSUE* uznał, że poprzez napełnianie na zlecenie osoby trzeciej pojemników na napoje usługodawca działa w obrocie handlowym, niemniej jednak nic nie wskazuje na to, by ów usługodawca sam „używał” tych oznaczeń³⁶. W takim wypadku usługodawca wykonuje techniczne części procesu produkcji towaru końcowego i nie ma interesu co do zewnętrznego przedstawienia pojemników, a w szczególności – do widniejących na nich oznaczeń. Wobec tego podmiot ten nie dokonuje „używania” tych oznaczeń, ale tworzy jedynie techniczne warunki niezbędne do tego, by osoba trzecia mogła dokonywać takiego używania³⁷. W konsekwencji TSUE doszedł do wniosku, że usługodawca zajmujący się, na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej, napełnianiem opakowań dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która umieściła na nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub doń podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane³⁸. Wynika z tego zatem, że kryteria, określone przez TSUE w wyroku w sprawie *Google France* na potrzeby ustalenia zakresu pojęcia używania oznaczenia, zostały również zastosowane do przypadków naruszenia *offline*. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy osoba trzecia spełnia jedynie funkcję techniczną na zlecenie faktycznego naruszcyciela. Interpretacja uznająca, że osoba trzecia nie używa cudzego znaku towarowego z uwagi na pełnienie jedynie funkcji technicznej, może ulec jednak zawężeniu na skutek wymienienia, w aktualnym brzmieniu Dyrektywy 2015/2436, przygotowania umieszczania oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach, jako używania potencjalnie naruszającego prawo do znaku towarowego³⁹. Równocześnie podkreślenia wymaga pogląd Trybunału wyrażony w sprawie *UDV v. Brand-traders*, dotyczącej zasad ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie znaku towarowego przez komisanta. W świetle tego orzeczenia okoliczność, że osoba

³⁵ Wyr. TSUE z 7.7.2016 r., *Delta Center a.s.*, C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528.

³⁶ Wyr. TSUE z 15.12.2011 r., *Frisdranken Industrie Winters v. Red Bull*, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 28.

³⁷ *Ibidem*, pkt 30.

³⁸ *Ibidem*, pkt 37.

³⁹ R. Davis, T.St. Quintin, G. Tritton, w: Tritton on Intellectual Property in Europe, G. Tritton (red.), London 2020, s. 417–418.

trzecia używa oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów, które nie są jej własnymi towarami (w tym znaczeniu, że nie posiada ona tytułu prawnego do tych towarów), nie ma znaczenia i nie może oznaczać sama w sobie, że takie używanie nie mieści się w definicji pojęcia używania⁴⁰. Okolicznością decydującą w przedmiocie odpowiedzialności jest zatem kwestia aktywności osoby trzeciej w działaniach związanych z reklamą lub sprzedażą towarów lub usług oznaczonych cudzym znakiem towarowym.

W tym zakresie istotna jest opinia Rzecznika Generalnego *Campos Sánchez-Bordona* w sprawie *Coty Germany v. Amazon*, dotyczącej odpowiedzialności organizatorów rynku elektronicznego *online*⁴¹. Z uzasadnienia opinii wynika, że gdy podmiot trzeci nie ma świadomości, że przechowywane przez niego towary są opatrzone cudzym znakiem towarowym w sposób powodujący naruszenie znaku towarowego, a także nie podejmuje działań mających na celu wprowadzenie do obrotu tych towarów, to nie można mówić o odpowiedzialności za naruszenie znaku towarowego. W sytuacji jednak, gdy podmiot trzeci aktywnie działa w celu wprowadzenia takich towarów do obrotu, mając możliwość powzięcia wiedzy o istnieniu naruszenia znaku towarowego, należy rozważyć odpowiedzialność takiego podmiotu na podstawie prawa znaków towarowych⁴². Interesujące jest, że zdaniem Rzecznika Generalnego o odpowiedzialności pośrednika powinno decydować niekiedy kryterium zakresu oferowanych przez niego usług. Zdaniem Rzecznika Generalnego, gdy pośrednik czynnie i bezpośrednio lub pośrednio kieruje czynnością stanowiącą używanie znaku towarowego, brak wiedzy o istnieniu naruszenia znaku towarowego nie powinien prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności. Jak wskazał Rzecznik Generalny: „szczególne zaangażowanie wspomnianych przedsiębiorstw we wprowadzanie towarów do obrotu za pośrednictwem tego programu oznacza, że można od nich wymagać szczególnej staranności w odniesieniu do kontroli zgodności z prawem towarów, które są przedmiotem obrotu owych przedsiębiorstw”. Rozstrzygając powyższą sprawę, TSUE wyraził jednak pogląd, że pośrednik, będący administratorem rynku elektronicznego *online*, który składa dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, może być uznany za naruszcyciela wyłącznie, gdy ma świadomość,

⁴⁰ Wyr. TSWE z 19.2.2009 r., *UDV v. Brandtraders*, C-62/08, ECLI:EU:C:2009:111, pkt 43.

⁴¹ Opinia Rzecznika Generalnego *Manuela Camposa Sáncheza-Bordona* z 28.11.2019 r., *Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl*, C-567/18, ECLI:EU:C:2019:1031.

⁴² *Ibidem*, pkt 68–69, 57.

że towary te naruszają cudzy znak towarowy oraz składa je w celu oferowania lub wprowadzania towarów do obrotu na własny rachunek⁴³. Nie ma w tym wypadku znaczenia, czy pośrednik jest aktywnie zaangażowany we wprowadzanie lub oferowanie takich towarów, ani też czy czerpie z tego tytułu korzyści ekonomiczne.

Podkreślenia przy tym wymaga, że w sytuacji, gdy podmiot oferujący usługę odsyłania udziela wsparcia, które polega w szczególności na optymalizacji prezentacji danych ofert sprzedaży lub na ich promocji, to nie zachowuje on neutralnej pozycji między danym klientem (sprzedającym) a potencjalnymi nabywcami i nie może powoływać się w celu zwolnienia z odpowiedzialności na ograniczenia wynikające z art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE⁴⁴. Ograniczenie to jest bowiem zarezerwowane wyłącznie dla okoliczności, gdy używanie ma charakter „czysto techniczny, automatyczny i bierny”. Pogląd Trybunału został uwzględniony w polskim porządku prawnym w ramach art. 296 ust. 3 PrWiPrzem, który umożliwia dochodzenie roszczeń także wobec podmiotu, z usług którego osoba trzecia korzystała przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, o ile równocześnie spełnione zostały przesłanki określone w przepisach art. 12–15 ŚwiadUsłElektU. Dodatkowo, podkreślenia wymaga, że w świetle tej regulacji pośrednik nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Wobec tego uznać należy, że pośrednik (a zwłaszcza podmiot świadczący usługę odsyłania) nie ma obowiązku samodzielnego monitorowania, czy w ramach świadczonych przez niego usług nie doszło do bezprawnego użycia znaku towarowego.

1.2. Pojęcie używania w obrocie handlowym

Uprawniony do znaku towarowego może zakazać jego używania przez osoby trzecie jedynie w sytuacji, gdy jego znak towarowy jest wykorzystywany w obrocie handlowym. Uwzględniając dychotomiczny podział dozwolonego użytku stosowany w prawie autorskim, można zatem uznać, że używanie przez osobę trzecią znaku towarowego w celach niekomercyjnych stanowi swoisty rodzaj dozwolonego używania prywatnego. Wymóg używania znaku towaro-

⁴³ Wyr. TSUE z 2.4.2020 r., *Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, pkt 45–48.

⁴⁴ Wyr. TSUE z 12.7.2011 r., *L'Oréal SA, v. eBay International AG*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, pkt 116.