

Pojęcia kluczowe: *używanie znaku towarowego, usunięcie znaku towarowego, treść prawa ochronnego na znak towarowy*

# P Prawo własności intelektualnej

*Julia Chlebny*

## USUNIĘCIE ZNAKU TOWAROWEGO A TREŚĆ PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy usuwanie znaku towarowego objęte jest prawem ochronnym na znak towarowy. W tym celu przede wszystkim należy rozważyć, czy w pojęciu używania znaku towarowego mieści się jego usuwanie, ewentualnie czy ustawodawca przewidział skuteczną ochronę tylko przed używaniem cudzego znaku, czy może również przed innymi działaniami wprost nieprzewidzianymi w ustawie, a mającymi wpływ na związek oznaczenia z towarem. Pomimo że usunięcie cudzego znaku towarowego i ewentualnie oznakowanie towaru własnym znakiem może prowadzić do zaburzenia przejrzystości rynkowej, a konieczność ochrony interesów podmiotu uprawnionego do usuniętego znaku towarowego jest w wielu przypadkach niewątpliwa, trudno na tle obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej obejmować treścią prawa wyłącznego usuwanie znaku. Ochrony godnych ochrony interesów uprawnionego do znaku towarowego należy poszukiwać przede wszystkim na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zjawisko usuwania cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego i ewentualnie nakładania nowego znaku towarowego, do którego usuwający znak jest uprawniony, nie jest obce praktyce. Z tak zwanym debrandingiem, czyli wprowadzaniem cudzych towarów anonimowo, oraz rebrandingiem, czyli nakładaniem własnego znaku na cudzy towar, spotkać się można chociażby w przypadku przepakowywania towarów (najczęściej surowców lub towarów pakowanych w opakowaniach zbiorczych) do mniejszych opakowań dosto-

sowanych do potrzeb końcowego odbiorcy. Innym przykładem niech będzie usuwanie oznakowanego opakowania i dalsza dystrybucja towaru nieoznakowanego bez opakowania albo po prostu fizyczne usunięcie znaku z towaru i dalszy obrót towarem pod nowym znakiem towarowym. Zawsze jednak chodzi o fizyczne usunięcie oznaczenia z towaru oraz zupełne pozbawienie go wszelkich oznaczeń stanowiących znaki towarowe. Podmiot usuwający cudzy znak towarowy nie wykorzystuje tego znaku, ani znaku podobnego, w jakikolwiek sposób w obrocie. Analizowany problem nie obejmuje zatem przypadku częściowego usunięcia znaków towarowych, jak również nawet całkowitego usunięcia znaków z towarów i ich opakowań, ale wykorzystywania ich w inny sposób, jak choćby w reklamie lub dokumentach handlowych.

Powstaje pytanie o dopuszczalność tego typu działań na gruncie prawa znaków towarowych. Usunięcie znaku towarowego prowadzi do wyrugowania znaku z obrotu w zakresie towarów pierwotnie oznakowanych. Utrudnia znakowi obecność na rynku, a w konsekwencji pełnienie swoich funkcji prawnych i gospodarczych. Znak w konotacji z towarem komunikuje o pochodzeniu towarów, odróżnia je, może zachęcać do nabycia towaru, pomagać zdobyć nową klientelę. Wzajemne oddziaływanie towaru ze znakiem właściwie wykorzystywane przez uprawnionego pozwala odnieść sukces rynkowy. Usunięcie znaku utrudnia, a czasem uniemożliwia tę komunikację i zakłóca wzajemne oddziaływanie na linii znak–towar. Nie można też pominąć, że usunięcie znaku towarowego, szczególnie gdy łączy się z nałożeniem nowego znaku towarowego, może rodzić ryzyko zaburzenia przejrzystości rynkowej. W obrocie pojawiają się bowiem jednocześnie i zaczynają między sobą konkurować towary sygnowane znakami różnych uprawnionych, które pierwotnie miały wspólne pochodzenie. Dodatkowo mogą dojść inne czynniki wzmagające poczucie naruszenia interesów uprawnionego do znaku usuniętego, jak choćby gdy kojarzony z danym oznaczeniem towar jest charakterystyczny, innowacyjny, atrakcyjny wizualnie lub którego uzyskanie wymagało znacznych nakładów inwestycyjnych. Usunięcie i nałożenie nowego znaku towarowego na taki towar może wywołać wśród klienteli przeświadczenie powiązań pomiędzy podmiotem nakładającym nowy znak a uprawnionym do znaku usuniętego albo może stanowić przejaw wykorzystania cudzych towarów do budowania własnej pozycji rynkowej. Uprawniony do znaku powinien zasługiwać w takich sytuacjach na ochronę prawną. Pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów ochrona ta jest możliwa na gruncie prawa znaków towarowych?

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie wymaga zastanowienia się, czy usuwanie znaku towarowego objęte jest zakresem wyłączności chronionej prawem ochronnym na znak towarowy.

Wypowiedzi w literaturze polskiej nie są w tym zakresie jednolite<sup>1</sup>. Przede

<sup>1</sup> Za dopuszczalnością usunięcia cudzego znaku towarowego opowiada się R. Skubisz – por. R. Skubisz, *Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy (w:) System prawa prywatnego*, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 965, natomiast przeciw U. Promińska – por. U. Promińska,

wszystkim należy rozważyć, czy w pojęciu używania znaku towarowego mieści się jego usuwanie, ewentualnie czy ustawodawca przewidział skuteczną ochronę tylko przed używaniem cudzego znaku, czy może również przed innymi działaniami wprost nieprzewidzianymi w ustawie, a mającymi wpływ na związek oznaczenia z towarem. Rozstrzygając te kwestie, nie można tracić z pola widzenia istoty problemu, jakim jest ochrona znaku i pełnionych przez niego funkcji. Z tej perspektywy trzeba dalej zastanowić się, czy wyłączne uprawnienia właściciela znaku odnoszą się do oznakowanych towarów, czy również do towarów, które oznakowane już nie są, oraz czy usunięcie znaku towarowego rzeczywiście prowadzi do naruszenia funkcji znaku towarowego w zakresie chronionym przez ustawę – Prawo własności przemysłowej<sup>2</sup>. W tym celu warto przyrzeć się wyrokowi TSUE w sprawie *Mitsubishi* z 20.07.2018 r.<sup>3</sup>, by odnieść się następnie do podnoszonych w literaturze argumentów w sprawie dopuszczalności usuwania znaku towarowego<sup>4</sup>.

## 1. WYROK TSUE C-127/17 W SPRAWIE MITSUBISHI

Orzeczeniem TSUE, które jak dotąd w zasadzie jako jedyne bezpośrednio odnosi się do kwestii dopuszczalności usuwania znaku towarowego, jest wyrok z 20.07.2018 r. w sprawie *Mitsubishi*. Sprawa dotyczyła możliwości wprowadzania na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) towarów w postaci wózków widłowych z usuniętymi uprzednio przez sprzedawcę znakami towarowymi. W zaistniałym stanie faktycznym belgijska spółka DUMA, specjalizująca się w handlu nowymi oraz używanymi wózkami widłowymi, i powiązana z nią spółka GSI, zajmująca się produkcją oraz naprawą wózków widłowych, zostały pozwane przez spółkę Mitsubishi o naruszenie znaków towarowych krajowych i unijnych tej spółki. Pozwane spółki dokonywały zakupu wózków powoda poza obszarem EOG i dokonywały przywozu tych towarów na obszar EOG, obejmując je procedurą składu celnego. W tym czasie usuwały chronione na terytorium UE znaki towarowe Mitsubishi, dokonywały modyfikacji wózków niezbędnych do przystosowania ich do norm obowiązujących w UE, zmieniały tablice znamionowe i numery serii, a następnie umieszczały na wózkach własne oznaczenia. Tak przystosowane i na nowo oznakowane wózki wprowadzały do obrotu w EOG już bez jakichkolwiek oznaczeń należących do Mitsubishi.

---

*Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 122–124 oraz K. Szczepanowska-Kozłowska – por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 316 i 317.

<sup>2</sup> Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.), dalej p.w.p.

<sup>3</sup> Wyrok TSUE z 25.07.2018 r., C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV przeciwko Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA*, ECLI:EU:C:2018:594 – dalej również jako wyrok C-129/17, *Mitsubishi*.

<sup>4</sup> Szerzej na ten temat por. J. Chlebny, *Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych*, cz. 2, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/2, s. 34.

Uprawniona do znaków towarowych uznała takie działanie za naruszające jej prawa wyłączne, wskazując, że usuwanie znaku towarowego z towarów objętych procedurą celną stanowi obejście prawa właściciela znaku do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych tym znakiem i narusza pełnione przez znak funkcje (funkcje wskazywania pochodzenia, reklamową i inwestycyjną). W tym zakresie powódka podkreśliła fakt, że mimo usuwania oznaczeń konsumenci wciąż rozpoznają w tych towarach wózki widłowe Mitsubishi. Z kolei spółki pozwane podnosiły, że nie ma miejsca naruszenie wyłącznych uprawnień właściciela znaku, gdyż nie dochodzi do używania cudzego znaku towarowego. Ponadto, z uwagi na dokonywane modyfikacje wózków widłowych, pozwane spółki powinny być uznane za producentów wózków, a zatem mają prawo do umieszczania na nich swoich własnych oznaczeń.

Mając na uwadze, że kwestia usuwania znaku towarowego we wskazanych wyżej okolicznościach może być różnie oceniana, a nie była do tej pory bezpośrednio przedmiotem interpretacji Trybunału Sprawiedliwości, belgijski sąd odsyłający wniósł pytania prejudycjalne. Trybunał musiał m.in. rozstrzygnąć, czy na gruncie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>5</sup> (obecnie art. 10 dyrektywy 2015/2436) oraz art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej<sup>6</sup> (obecnie art. 9 rozporządzenia 2017/1001) właściciel znaku ma prawo sprzeciwić się, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała wszystkie oznaczenia, które są identyczne ze znakami towarowymi z towarów, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w obrębie EOG, a dokonywane przez osobę trzecią usuwanie ma na celu przywóz towarów lub ich wprowadzenie do obrotu na tym terytorium.

Odpowiadając na postawione pytanie, Trybunał przyjął, że właściciel znaku towarowego może na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciwić się usuwaniu przez osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami z towarów objętych procedurą składu celnego i umieszczaniu na nich innych oznaczeń w celu dokonania przywozu tych towarów lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane. Należy przyjąć, że pogląd taki, z uwagi na treść analizowanych przepisów, zachowuje aktualność na gruncie dyrektywy 2015/2436 oraz rozporządzenia 2017/1001.

Podstawą rozstrzygnięcia jest założenie, że usunięcie znaku towarowego stanowi przejaw jego używania w obrocie handlowym. Jak zauważył Trybunał, „działanie polegające na usuwaniu przez osobę trzecią oznaczeń identycz-

<sup>5</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 25), dalej dyrektywa 2008/95.

<sup>6</sup> Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 78, s. 1), dalej rozporządzenie nr 207/2009.

nych ze znakiem towarowym w celu umieszczenia własnych oznaczeń stanowi czynne zachowanie ze strony tej osoby trzeciej, które – ponieważ ma na celu dokonanie przywozu i prowadzenie obrotu danymi towarami w EOG, a zatem występuje w kontekście działalności handlowej służącej uzyskaniu korzyści gospodarczej (...) może zostać uznane za używanie znaku w obrocie handlowym<sup>7</sup>. Pogląd ten w zasadzie przesądza o stwierdzeniu naruszenia prawa wyłącznego chroniącego znak towarowy w przypadku jego usunięcia przez osobę trzecią. Nie ma przy tym znaczenia, czy usuwający naniesie następnie na towar swój znak towarowy. Wprawdzie sprawa *Mitsubishi* dotyczyła usuwania znaków z towarów objętych procedurą celną, a więc zanim zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, jednak uzasadnienie może wskazywać, że wywody Trybunału należałoby odnieść do usuwania chronionego znaku towarowego w ogólności. Uzasadniając przyjęte stanowisko, Trybunał skupił się na dwóch kwestiach – po pierwsze, naruszeniu prawa do kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu oznakowanego towaru, po drugie, konsekwencjach usunięcia znaku dla funkcji pełnionych przez znak towarowy.

Odnośnie do kwestii naruszenia prawa do kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu oznakowanego towaru Trybunał zauważył, że wprowadzenie na rynek towarów poza EOG nie wyczerpuje praw właściciela do sprzeciwienia się przywozowi tych towarów bez jego zgody, co umożliwia właścicielowi znaku towarowego kontrolowanie pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych jego znakiem<sup>8</sup>. Usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym przez osobę trzecią uniemożliwia, by towary, dla których znak jest zarejestrowany, były przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym znakiem. Trybunał wywiódł stąd wniosek, że usunięcie znaku pozbawia uprawnionego możliwości skorzystania z prawa do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych jego znakiem<sup>9</sup>.

Co się natomiast tyczy oceny naruszenia funkcji pełnionych przez znak towarowy, Trybunał stwierdził, że usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na towarach nowych oznaczeń w celu pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG narusza funkcje wskazywania pochodzenia, inwestycyjną i reklamową<sup>10</sup>. Jak zauważył, funkcję wskazywania pochodzenia narusza każde działanie osoby trzeciej utrudniające właścicielowi znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub w kilku państwach członkowskich wykonywanie jego prawa do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów oznaczonych tym znakiem towarowym<sup>11</sup>. Do naruszenia tej funkcji dochodzi zarówno wtedy, gdy konsumenci wchodzący w skład właści-

<sup>7</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 48.

<sup>8</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 31.

<sup>9</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 42.

<sup>10</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 43, 44, 46.

<sup>11</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 44.

wego kręgu odbiorców nie rozpoznają pochodzenia wózków widłowych od Mitsubishi, jak również wtedy, gdy mimo usunięcia z wózków oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenia na nich nowych oznaczeń dalej postrzegają te towary jako pochodzące od uprawnionego do pierwotnie nałożonego znaku<sup>12</sup>. Z kolei w przypadku funkcji inwestycyjnej i reklamowej „usunięcie z towarów oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na nich nowych oznaczeń ogranicza możliwość przywiązania do siebie klientów przez właściciela znaku poprzez jakość jego towarów (...), jeżeli (...) dany towar nie jest jeszcze sprzedawany pod tym znakiem na konkretnym rynku przez samego właściciela lub za jego zgodą. Okoliczność bowiem, że towary właściciela znaku towarowego zostają wprowadzone do obrotu przed wprowadzeniem ich tam pod tym znakiem przez niego samego, z tym skutkiem, że konsumenci poznają te towary, zanim będą mieli możliwość skojarzenia ich z owym właścicielem, jest w stanie istotnie utrudnić wykorzystanie znaku przez rzeczonoego właściciela do zdobycia reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów za pomocą rozmaitych technik handlowych, a także posłużenie się nim jako elementem promocji sprzedaży lub instrumentem strategii handlowej. Poza tym takie działania pozbawiają właściciela możliwości osiągnięcia, w drodze pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG, korzyści ekonomicznej z towaru opatrzonego znakiem towarowym, a zatem realizacji swojej inwestycji”<sup>13</sup>.

Z uzasadnienia Trybunału wysunąć można wniosek o woli objęcia usunięcia znaku towarowego pojęciem jego używania, co w istocie prowadzi do rozszerzenia używania znaku towarowego na działania, które polegają na niewykorzystywaniu oznaczenia w obrocie. Z kolei uprawnienie do kontrolowania pierwszego wprowadzenia oznakowanego znakiem towaru na rynek EOG rozciągnięte zostało również na towary nieoznakowane. Natomiast art. 9 ust. 4 rozporządzenia<sup>14</sup> (odpowiednio art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436), odnoszący się do towarów będących w tranzycie i przyznający uprawnionemu prawo zakazania wprowadzania oznakowanych bez jego zgody towarów na terytorium UE<sup>15</sup> bez dopuszczania ich tam do obrotu, w myśl stanowiska Trybunału nie dość, że ma analogiczne zastosowanie do towarów nieoznakowanych, to również stosuje się go do towarów objętych procedurą celną skierowanych docelowo na rynek unijny. Trybunał przyjął bowiem, że art. 9 ust. 4 rozporządzenia znajduje zastosowanie do zaistniałego stanu faktycznego, mimo że sprawa nie dotyczyła ani towarów oznakowanych, ani towarów w tranzycie. W rezultacie orzeczenie

<sup>12</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 45.

<sup>13</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 46.

<sup>14</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 51. Trybunał w niniejszej sprawie powoływał się na identycznie brzmiący art. 9 ust. 4 rozporządzenia 207/2009, które zostało zastąpione przez obecne rozporządzenie 2017/1001.

<sup>15</sup> W przypadku dyrektywy 2015/2436 odpowiednio: państwa członkowskiego, w którym znak jest zarejestrowany.



w sprawie *Mitsubishi* wpisuje się w tendencję Trybunału do rozszerzania zakresu ochrony znaku towarowego w ramach dość odważnych i prawotwórczych interpretacji dokonywanych przez Trybunał.

Należy podkreślić, że orzeczenie w sprawie *Mitsubishi* zapadło na gruncie określonego stanu faktycznego, a teza ujęta jest wąsko. Rozstrzygając o niedopuszczalności usunięcia znaku towarowego, Trybunał wypowiedział się w kontekście towarów niewprowadzonych jeszcze do obrotu na terytorium EOG. Nie bez znaczenia jest to, że do usunięcia znaków towarowych doszło w trakcie procedury celnej, a zatem sprawa dotyczyła towarów niewprowadzonych jeszcze do obrotu na rynek EOG przez uprawnionego, jak również że pozwane spółki należały kiedyś do sieci oficjalnych dystrybutorów powoda. Również szczególna charakterystyka towarów, które mimo usunięcia kojarzone mogły być z *Mitsubishi*, wzmacnia poczucie naruszenia interesów uprawnionego do usuniętego znaku. Konkretnie okoliczności faktyczne skłoniły Trybunał do przekonania, że spółki, wykorzystując procedurę składu celnego i usuwając znaki, działały w celu ominięcia prawa kontroli pierwszego wprowadzenia oznakowanych towarów przez uprawnionego na rynek EOG. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pozwane nie mogłyby wprowadzić na rynek unijny wózków widłowych, gdyby były one oznakowane znakami *Mitsubishi*. Być może właśnie te okoliczności przesądziły o takim, a nie innym rozstrzygnięciu. Trudno zatem przewidzieć, jakie byłoby stanowisko Trybunału, gdyby usunięcie znaku przez pozwane spółki nastąpiło po wprowadzeniu towarów do obrotu w Unii Europejskiej przez uprawnionego. Racje stron byłyby wówczas inne, a podstawowy argument dotyczący naruszenia uprawnienia do kontroli pierwszego wprowadzenia oznakowanego towaru do obrotu by odpadł. Niemniej jednak pojęcie używania nie powinno być relatywizowane względem tej okoliczności, a co za tym idzie, konsekwencje interpretacyjne Trybunału w tej sprawie wydają się wykraczać poza wskazany w niej stan faktyczny.

## 2. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI USUWANIA CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Dokonanie oceny dopuszczalności usunięcia znaku towarowego przez osobę trzecią wymaga wyważenia interesów różnych podmiotów, które nie zawsze pozostają zbieżne. Poza interesem klienta i potrzebą jego ochrony przed ryzykiem konfuzji wziąć trzeba pod uwagę interes uprawnionego do znaku towarowego w silnym prawie chroniącym jego znak towarowy, ale również interes nabywcy towaru usuwającego znak towarowy. Jest on kolejnym ogniwem w łańcuchu dystrybucji towaru, któremu trzeba zapewnić swobodny obrót towarami będącymi jego własnością. Warto pamiętać, że wraz z nabyciem oznakowanego towaru nabywcy przysługuje szereg uprawnień wynikających z prawa własności rzeczy, które to uprawnienia muszą być niejako skorelowane z prawem wyłącznym chroniącym znak towarowy. Dokonując dalszej sprzedaży towarów

bez oznaczenia lub z własnym znakiem towarowym, właściciel zbywa je jako swoje w tym znaczeniu, że bierze wobec kolejnego nabywcy, często końcowego, odpowiedzialność za towar, jego cechy, jakość itp. Sygnując towar własnym znakiem, do którego jest uprawniony, odróżnia go od innych towarów jako pochodzących od niego, a zatem wykonuje swoje prawo do znaku towarowego. Czyniąc to, nie posługuje się w istocie cudzym znakiem towarowym, nie używa go i nie wywołuje mylnych konotacji co do powiązań z uprawnionym do tego znaku<sup>16</sup>. Ponadto trzeba mieć na względzie, że uprawniony do znaku pierwotnie nałożonego, sprzedając oznakowany towar, zrealizował swój interes majątkowy zakorzeniony w znaku towarowym. Znak spełnił swoje funkcje prawne i gospodarcze. Pierwotnie oznakowany towar znalazł bowiem nabywcę, który dokonał wyboru, odróżniając towar spośród innych jednorodzących towarów występujących na rynku.

Mając powyższe na uwadze, przyjrzyjmy się, jaki wpływ ma usunięcie znaku towarowego na wskazywane w literaturze i orzecznictwie obszary z zakresu prawa znaków towarowych i czy rzeczywiście uzasadnione jest na gruncie obecnej regulacji prawnej objęcie usuwania znaku towarowego treścią prawa ochronnego na znak towarowy.

## 2.1. USUWANIE A UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

Istotą prawa ochronnego na znak towarowy jest przyznanie uprawnionemu wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Polski. W art. 154 p.w.p. ustawodawca wymienia przykładowe przejawy działań stanowiących używanie znaku towarowego. Należą do nich umieszczanie znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, posługiwanie się nim w celu reklamy. Analogiczny katalog, tyle że od strony negatywnej, a zatem ujęty jako przykładowy wykaz działań, których może zakazać uprawniony osobie trzeciej, przewidział ustawodawca unijny w art. 10 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>17</sup> oraz w art. 9 rozporządzenia 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej<sup>18</sup>. Jak łatwo zauważyć, w żadnym z wyżej wymienionych aktów prawnych nie zostało wymienione *expressis verbis* usunięcie znaku towarowego. Mając na względzie, że zarówno w regulacji polskiej, jak i unijnej

<sup>16</sup> Por. szerzej R. Skubisz, *Wyczerpanie prawa...*, s. 965.

<sup>17</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. (Dz.Urz. UE L 336, s. 1 ze zm.), dalej dyrektywa 2015/2436.

<sup>18</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. (Dz.Urz. UE L 154, s. 1), dalej rozporządzenie 2017/1001.



wykaz ten nie ma charakteru wyczerpującego, należy się zastanowić, czy usunięcie znaku można traktować jako kolejny niewymieniony przejaw używania znaku towarowego. W tym celu warto na podstawie wymienionych w ustawie przykładów wskazać pewne cechy wspólne charakteryzujące używanie znaku towarowego w ogóle.

Przed wszystkim należy zauważyć, że określenia takie jak „umieszczenie znaku”, „pod takim oznaczeniem”, „posługiwanie się znakiem”, „używanie oznaczenia jako nazwy” sugerują, że używanie znaku musi być postrzegalne dla innych uczestników obrotu. Skoro znak ma nieść określony przekaz klienteli, to musi być zdalny do percepcji w konotacji z towarem, dla którego został zarejestrowany. Używanie zakłada zatem pojawienie się znaku towarowego na rynku w związku z sygnowanym towarem, czy to przez bezpośrednie nałożenie znaku na towar lub opakowanie, czy to przez jego wykorzystanie w dokumentacji, reklamie lub w inny sposób związany z obrotem danym towarem. Po drugie, używanie musi mieć miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej<sup>19</sup>. W tym miejscu nasuwa się spostrzeżenie, że używanie znaku zakłada wykorzystanie znaku w obrocie jako nośnika określonych informacji w związku z towarami, do których sygnowania jest przeznaczony, co w przypadku usunięcia znaku i zerwania związku z towarem nasuwa poważne wątpliwości. Po trzecie, używanie musi mieć charakter „czynny”. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości zawsze musi być to czynne zachowanie podmiotu, jak choćby „umieszczanie” oznaczenia na towarach, „oferowanie” towarów pod takim oznaczeniem, „wprowadzanie ich do obrotu”, „przywóz”, „wywóz” towarów pod takim oznaczeniem itp.<sup>20</sup>

Wobec powyższego można wysnuć kolejny wniosek, a mianowicie że użycie oznaczenia zakłada jego pojawienie się na rynku tak, aby mogło ono zostać wykorzystane jako narzędzie komunikacji i przez to pełnić swoje funkcje. Cechą charakterystyczną używania znaku towarowego jest bowiem używanie znaku w swojej funkcji (w celu odróżniania jednorodnych towarów), które ma charakter publiczny<sup>21</sup>.

Powyższe cechy charakteryzujące używanie znaku w ogólności każą podać w wątpliwość możliwość objęcia tym pojęciem również usuwania znaku. Usuwanie znaku zdaje się być aktem przeciwnym do używania znaku towarowego. Prowadzi ono do pojawienia się na rynku towaru bez oznaczenia, a zatem można powiedzieć, że bliższe jest „nieużywaniu” cudzego znaku towarowego. W wyniku usunięcia znaku staje się on bowiem nieobecny na rynku. Nie może być zatem mowy ani o czynnym używaniu znaku, ani o wykorzystaniu znaku

<sup>19</sup> Wyrok TS z 16.07.2015 r., C-379/14, *TOP Logistics BV i Van Caem International BV przeciwko Bacardi & Company Ltd oraz Bacardi International Ltd – Bacardi & Company Ltd i Bacardi International Ltd przeciwko TOP Logistics BV i Van Caem International BV*, ECLI:EU:C:2015:497, pkt 43.

<sup>20</sup> Wyrok TS z 3.03.2016 r., C-179/15, *Daimler AG przeciwko Egyűd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.*, ECLI:EU:C:2016:134, pkt 40.

<sup>21</sup> U. Promińska, *Prawo...*, s. 73.

w obrocie handlowym, ani tym bardziej o wykorzystaniu oznaczenia w funkcji znaku, które to okoliczności stanowią niezbędne przesłanki naruszenia prawa chroniącego znak towarowy.

Skoro wątpliwe jest objęcie usuwania znaku towarowego pojęciem używania, to rozważyć należy możliwość ujęcia usuwania znaku jako inny niż używanie przejaw działań mieszczący się w treści prawa wyłącznego chroniącego znak towarowy. Takie rozwiązanie przyjęto chociażby w regulacji francuskiej, która wyraźnie wymienia usunięcie znaku towarowego jako odrębną od używania postać naruszenia prawa wyłącznego. Zgodnie z art. L 713-2 pkt b kodeksu własności intelektualnej<sup>22</sup> usunięcie lub modyfikacja znaku towarowego przymocowanego na stałe są zakazane, chyba że właściciel wyrazi na to zgodę. Wykazywanie ryzyka konfuzji nie jest w tym przypadku konieczne. W literaturze francuskiej zauważa się, że wymienienie tej postaci naruszenia było niezbędne, by objąć usunięcie znaku towarowego sferą wyłączności uprawnionego. Panuje bowiem przekonanie, że usunięcia znaku towarowego nie można wywieść z uprawnień przyznanych właścicielowi znaku towarowego na podstawie art. 10 dyrektywy 2015/2436<sup>23</sup>. Podnosi się również niemożność pełnienia funkcji odróżniającej przez znak towarowy w przypadku jego usunięcia<sup>24</sup>. Przejęcie takiego rozwiązania do regulacji polskiej niewątpliwie przecinałoby dyskusje w zakresie dopuszczalności objęcia usunięcia znaku towarowego treścią prawa wyłącznego, gdyby nie milczenie w tym zakresie dyrektywy harmonizacyjnej<sup>25</sup>. Z uwagi na kontrowersje w zakresie zgodności regulacji francuskiej z prawem unijnym w praktyce kwestia usuwania oznaczeń przez osoby trzecie rozstrzygana jest przez sądy francuskie najczęściej na gruncie prawa konsumenckiego<sup>26</sup>. Jednak z punktu widzenia prowadzonych rozważań ważny jest wniosek, że nadużyciem interpretacyjnym jest wkomponowywanie usunięcia znaku towarowego w pojęcie używania znaku.

Z powodu braku wyraźnego przepisu ustawy – Prawo własności przemysłowej na wzór regulacji francuskiej usunięcie znaku towarowego, jako odrębne od używania uprawnienia, można starać się zakorzenić w prawie do poszanowania integralności towaru ze znakiem. Tyle że od razu pojawia się pytanie o skuteczną ochronę tego uprawnienia w przypadku bezprawnego usunięcia znaku przez osobę trzecią. Podstawą roszczeń nie mógłby być art. 296 p.w.p., gdyż wymienione w ust. 1 roszczenia możliwe są do wysunięcia jedynie wówczas, gdy do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi w wyniku bezprawnego używania znaku przez osobę trzecią. Wprawdzie przyjmując, że

<sup>22</sup> Code de la propriété intellectuelle z 1.07.1992 r. (JORF nr 153 z 3.07.1992 r., s. 8801 i n. ze zm.), dalej CPI.

<sup>23</sup> J. Reynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, Paryż 2016, s. 256.

<sup>24</sup> J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, Paryż 2007, s. 256.

<sup>25</sup> Por. szerzej J. Chlebny, *Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych*, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/1, s. 44.

<sup>26</sup> Por. np. wyrok Cour de Cassation z 6.05.1991 r. Izba Gospodarcza, sygn. 89-15125; J. Azéma, J.-Ch. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Paryż 2012, s. 898; N. Pollak, *Droit des Marques*, StudyramaPro 2013, s. 121.

usunięcie mieści się w treści prawa wyłącznego, otwiera się pole do analizy możliwości zakazania tego typu działań w ramach konstrukcji wyczerpania prawa i możliwości podniesienia sprzeciwu wobec dalszej dystrybucji towarów, jednak i tu pojawia się problem. Po pierwsze, art. 155 p.w.p. dotyczący wyczerpania prawa odnosi się do działań obejmujących „towary ze znakiem”, co w przypadku usunięcia nie wchodzi w grę. Po drugie, nawet gdyby przyjąć, że kwestię tę należy rozpatrywać na płaszczyźnie wyczerpania, to rodzą się wątpliwości, czy usunięcie znaku towarowego można traktować jako uzasadniony powód pozwalający uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, o czym będzie mowa dalej.

W rezultacie obowiązujące przepisy prawne, zarówno na poziomie krajowym (p.w.p.), jak i unijnym, skłaniają do przekonania o wykluczeniu możliwości objęcia usuwania znaku, a w konsekwencji działań dotyczących towarów nieoznakowanych, treścią prawa wyłącznego chroniącego znak towarowy. Zarówno sfera pozytywna, jak i negatywna prawa ochronnego na znak towarowy odnoszą się do używania znaku, w które trudno wkomponować usuwanie znaku towarowego<sup>27</sup>. Natomiast ujęcie usunięcia znaku towarowego jako odrębnego od używania uprawnienia napotyka problem braku skutecznej ochrony prawnej przeciw takiemu działaniu.

## 2.2. WYŁĄCZNOŚĆ W ZAKRESIE TOWARÓW OZNAKOWANYCH A NIEOZNAKOWANYCH

Kolejną kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest zagadnienie, czy wyłączne uprawnienia właściciela znaku odnoszą się do towarów oznakowanych, czy może również nieoznakowanych. Kwestia ta szczególnie wyraźnie uwidacznia się na gruncie uprawnienia do zachowania integralności towaru ze znakiem, uprawnienia do kontroli pierwszego wprowadzenia na rynek oznakowanego towaru, jak również wyczerpania prawa wyłącznego, co będzie stanowić przedmiot kolejnych rozważań.

Uprawnienie do poszanowania integralności wywodzone jest z uprawnienia do nakładania znaku towarowego na towar. Skoro pierwotne oznakowanie towaru jest zastrzeżone jedynie dla uprawnionego, to również wyłącznie on może decydować o zmianach w integralności towaru opatrzonego znakiem<sup>28</sup>. Uprawniony, umieszczając znak na towarze, tworzy nierozzerwalny i nienaruszalny związek towaru ze znakiem. To on decyduje, jaki towar i w jaki sposób ma być oznakowany i w takim kształcie towar ma występować w obrocie. Nadając

<sup>27</sup> Stanowisko takie dominuje też w doktrynie francuskiej i niemieckiej na gruncie przepisów unijnych i krajowych. Por. G. Eisenführ, J. Eberhardt (w:) *Unionsmarkenverordnung Kommentar*, red. G. Eisenführ, D. Schennen, Kolonia 2017, komentarz do § 13, nb 37; J. Reynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété...*, s. 256.

<sup>28</sup> U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 78–80; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, przedruk z 1988 r., Lublin 2018, s. 72.

kształt związkowi towar–znak, uprawniony stwarza możliwość oddziaływania znaku na rynku w określony i zamierzony przez niego sposób. Ta integralność towaru ze znakiem wymaga respektowania przez dalszych uczestników obrotu danym towarem, co oznacza, że ingerencja w znak lub towar zakłócająca ten związek może spotkać się ze sprzeciwem uprawnionego wobec dalszej dystrybucji towarów.

Na tym tle pojawia się pytanie, jak rozumieć poszanowanie integralności towaru i znaku – czy chodzi o jakąkolwiek ingerencję w oznakowany towar, czy jednak oceny należy dokonywać przez pryzmat rzutowania tej ingerencji na odbiór znaku przez innych uczestników obrotu, a zatem znak musi jednak pozostać w jakimś zakresie widoczny? Niewątpliwie usunięcie cudzego znaku z towaru lub opakowania jest formą ingerencji w relację znak–towar ukształtowaną przez uprawnionego do znaku, która ma daleko idące konsekwencje. Nie dość, że przekreśla obecność znaku towarowego w obrocie, utrudniając mu zadomowienie się na rynku, to uniemożliwia mu pełnienie niektórych funkcji. Należy jednak zauważyć, że wobec obecnego brzmienia przepisów nie każda ingerencja osoby trzeciej w oznakowany towar jest niezgodna z prawem znaków towarowych.

Z brzmienia art. 155 ust. 1 i 3 p.w.p. należy wywieść, że uzasadnione względy pozwalające na sprzeciw wobec dalszej dystrybucji towaru nie ograniczają się do zaburzenia integralności będącej wynikiem używania znaku przez osobę trzecią. Uzasadnionym powodem, który wskazuje ustawodawca, może być również zmiana lub pogorszenie stanu towaru bez konieczności jakiegokolwiek ingerencji w znak. Uzasadnione okoliczności obejmują zatem wszelkie zdarzenia (nie tylko zamierzone działania osoby trzeciej) powodujące naruszenie jakiegokolwiek funkcji znaku w wyniku zaburzenia integralności znak–towar, która nie musi być konsekwencją użycia znaku. Potencjalnie otwiera to drogę do potraktowania usunięcia znaku jako przyczyny zaburzenia integralności, wobec której sprzeciwić może się uprawniony w oparciu o wyłączne prawo chroniące jego znak. Jednak ustawodawca zdaje się przekreślać taką możliwość, odnosząc konstrukcję wyczerpania prawa do działań dotyczących towarów ze znakiem. To z kolei oznacza, że ochrona integralności na gruncie ustaw prawnoznakowych zakłada, że towar, mimo ingerencji osoby trzeciej, pozostaje w jakiejś konotacji ze znakiem. Niedozwolona ingerencja osoby trzeciej w znak lub towar musi prowadzić do negatywnego oddziaływania na znak, jak choćby ośmieszenie, deprecjacja renomy, zniekształcenie znaku, wywoływanie mylnego wrażenia powiązań, co jest możliwe tylko przy założeniu, że znak pozostaje w jakiejś postaci zdatny do percepcji. Żeby można było w ogóle mówić o zaburzeniu informacji niesionej przez znak o towarze, logiczne jest założenie, że znak musi być widoczny, podobnie zresztą jak w odniesieniu do kwestii rzutowania towaru na znak.

Powyższy pogląd dominuje w doktrynie niemieckiej zarówno w odniesieniu do regulacji krajowej, jak i unijnej. Prawo wyłączne chroniące znak towarowy

daje uprawnionemu możliwość kontroli i zachowania stanu towarów, ale takich, na których w jakiejś formie rozpoznawalny jest znak towarowy, co nie ma miejsca w przypadku jego całkowitego usunięcia. Dalsza redystrybucja towaru, którego stan zmienił się lub pogorszył, jest dopuszczalna, jeżeli oryginalny znak towarowy został całkowicie usunięty<sup>29</sup>. Inną kwestią jest możliwość ochrony interesu uprawnionego do znaku związanego z zaburzeniem integralności znak-towar w wyniku usunięcia oznaczenia na podstawie innych ustaw, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Chcąc zachować spójność rozwiązań, konsekwentnie należy przyjąć, że również prawo do kontroli pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu oraz konstrukcja wyczerpania odnosi się do towarów opatrzonych znakiem, a nie towarów jako takich. Ponieważ usunięcie znaku może mieć miejsce zarówno przed wprowadzeniem towaru do obrotu, jak i po jego wprowadzeniu, to obie te kwestie należy poddać rozważeniu.

Wyłączne prawo do kontroli pierwszego wprowadzenia towarów na rynek EOG wywodzone jest z regulacji dotyczącej wyczerpania prawa do znaku towarowego. Wprowadzenie na rynek towarów poza EOG nie wyczerpuje praw właściciela do sprzeciwienia się przywózowi tych towarów bez jego zgody, co umożliwia właścicielowi znaku towarowego kontrolowanie pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych jego znakiem<sup>30</sup>. Wprawdzie usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym przez osobę trzecią uniemożliwia, by towary, dla których znak jest zarejestrowany, były przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym znakiem, jednak trafne jest spostrzeżenie rzecznika generalnego w sprawie *Mitsubishi*, że prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego nie udziela właścicielowi ochrony wobec pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu przez osobę trzecią niezależnie od oznakowania towaru<sup>31</sup>. Inną sprawą jest, że na gruncie określonego stanu faktycznego usunięcie znaku towarowego towarów, które jeszcze nie zostały wprowadzone do obrotu na określonym rynku przez uprawnionego po to, by je tam zbyć, może stanowić wybieg omijający wyłączne prawo pierwszego wprowadzenia do obrotu towarów oznakowanych. Jest to jednak inne zagadnienie, z którego nie można wyciągać wniosku generalnego co do niedopuszczalności usuwania znaku towarowego w ogóle. Kwestia ewentualnego naruszenia prawa kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu oznakowanych towarów w przypadku usunięcia cudzego znaku dotyczy sytuacji, w której usunięcie znaku nastąpiło przed wprowadzeniem towaru do obrotu przez uprawnionego. Gdy usunięcie znaku ma miejsce po wprowadzeniu towarów na terytorium EOG przez uprawnionego, rozważania przesuwają się na płaszczy-

<sup>29</sup> F. Thiering (w:) *Markengesetz Kommentar*, red. P. Ströbele, F. Hacker, F. Thiering, Kolonia 2018, s. 1590, komentarz do § 24, nb 85.

<sup>30</sup> Wyrok C-129/17, *Mitsubishi*, pkt 31.

<sup>31</sup> Por. opinia rzecznika generalnego M. Camposa Sáncheza-Bordony z 26.04.2018 r., C-129/17, *Mitsubishi*, EU:C:2018:292, pkt 35, dalej opinia C-129/17, *Mitsubishi*.

znę wyczerpania prawa chroniącego znak i możliwości sprzeciwu w przypadku niedozwolonego naruszenia integralności, o czym była mowa wyżej. Punktem granicznym jest moment wprowadzenia do obrotu oznakowanych towarów przez uprawnionego, wraz z którym wyczerpują się uprawnienia związane z dalszą dystrybucją towarów. Od tej pory używanie danego oznaczenia przez osoby trzecie w związku z towarami jest dozwolone, gdy wiąże się z dalszą dystrybucją oznakowanych towarów w kształcie nadanym przez uprawnionego.

Nie ma potrzeby rozwijania w tym miejscu złożonego zagadnienia wyczerpania prawa do znaku towarowego. Byłoby to o tyle zasadne, o ile uznać, że usunięcie cudzego znaku mieści się w treści prawa wyłącznego, co w świetle wcześniejszych rozważań budzi wątpliwości. Warto jednak zasygnalizować dwie możliwości związane z różnymi koncepcjami dotyczącymi wyczerpania. Pierwsza zakłada, że wraz z wprowadzeniem do obrotu oznakowanego towaru przez uprawnionego lub za jego zgodą prawo wyłączne chroniące znak towarowy wyczerpuje się w stosunku do tego towaru w całości – wygasają wszystkie uprawnienia składające się na prawo do rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do konkretnego egzemplarza towaru. Wraz z zaistnieniem uzasadnionych okoliczności, o których mowa w art. 155 ust. 3 p.w.p., następuje reaktywacja prawa do wystąpienia z zakazem dalszej dystrybucji konkretnych towarów i podejmowania działań służących tej dystrybucji<sup>32</sup>. Druga koncepcja zakłada, że prawo wyłączne jako takie nie wyczerpuje się wraz z wprowadzeniem oznakowanego towaru do obrotu. Prawo trwa nadal, a wyczerpuje się jedynie jedno z uprawnień, którym jest wprowadzanie do obrotu konkretnego oznakowanego egzemplarza towaru. Uprawniony zachowuje prawo wyłącznego używania znaku towarowego, w tym nakładania znaku oraz kontroli zachowania w obrocie integralności znaku i danego towaru. Ograniczenie skuteczności prawa w postaci wyczerpania wyraża się w tym, że uprawnionemu przysługuje jedynie żądanie zakazania dalszej dystrybucji konkretnych towarów na podstawie art. 155 ust. 3 p.w.p. w przypadku naruszenia, które wiąże się z burzeniem stanu integralności oznakowanego towaru w czasie jego cyrkulacji<sup>33</sup>. Uprawniony zachowuje natomiast roszczenia z art. 296 p.w.p. w przypadku naruszenia prawa ochronnego poprzez nakładanie zarejestrowanego oznaczenia na towar przez osoby trzecie<sup>34</sup>.

Bez względu na to, które stanowisko uznać za trafne, wbrew pozorom podstawowe znaczenie ma nie tyle kwestia uznania usunięcia znaku za uzasadnioną okoliczność w znaczeniu art. 155 ust. 3 p.w.p., ile możliwość objęcia zakresem wyczerpania działań dotyczących towaru bez znaku. Nie powtarzając wywodów dotyczących integralności znaku z towarem na gruncie prawa znaków towarowych, podkreślić jeszcze raz należy, że interesy właściciela znaku związane z integralnością chronione są przed zmianami negatywnie rzutującymi na znak

<sup>32</sup> R. Skubisz, *Wyczerpanie prawa...*, s. 961.

<sup>33</sup> U. Promińska, *Znaki towarowe i prawo ochronne* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 495–496.

<sup>34</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw...*, s. 131 i 132.



przy założeniu, że jest on w jakiejś formie widoczny. W rezultacie w przypadku usunięcia znaku przez osobę trzecią brak podstaw do sprzeciwienia się dalszej dystrybucji towarów w oparciu o zaburzenie integralności. Nawet jeśli przyjmie się, że uprawnienie do usunięcia znaku wywodzone z uprawnienia do nakładania znaku na towar nie wyczerpuje się i uprawnionemu przysługują wszystkie roszczenia na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p., to powraca problem skutecznej ochrony tego prawa. Skoro art. 155 ust. 3 p.w.p. nie miałby zastosowania z uwagi na brak wyczerpania tego uprawnienia, to jedynym, lecz trudnym do zaakceptowania rozwiązaniem byłoby objęcie usunięcia znaku towarowego pojęciem używania, po to by zastosowanie art. 296 p.w.p. stało się w ogóle możliwe. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, kiedy to naruszenie prawa wywodzone z ustawy – Prawo własności przemysłowej nie generowałoby żadnych roszczeń po stronie uprawnionego na podstawie tej ustawy.

Należy zatem stwierdzić, że żadna z koncepcji wyczerpania prawa nie zapewni uprawnionemu skutecznej ochrony przed usuwaniem znaku towarowego przez osobę trzecią. W zależności od przyjętej koncepcji sprzeciw wobec usunięcia znaku towarowego jest albo niemożliwy, albo niezbędne byłoby objęcie usuwania znaku towarowego pojęciem używania, co wywołuje zastrzeżenia. Prowadzi to do wniosku, że wyłączne uprawnienia właściciela znaku odnoszą się do towarów oznakowanych. Takie też stanowisko dominuje w literaturze zagranicznej. Autorzy komentarza do rozporządzenia o unijnym znaku towarowym wskazują, że usunięcie znaku towarowego nie stanowi okoliczności przewidzianej w art. 13 (obecnie art. 15) rozporządzenia 2017/1001, ponieważ warunek dalszego używania znaku towarowego wymagany przez ust. 2 nie ma miejsca. Dlatego uprawniony do znaku towarowego powinien być uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń w tym zakresie na podstawie prawa nieuczciwej konkurencji<sup>35</sup>. Podobnie niemiecki Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof) w wyroku z 12.07.2007 r. stwierdził, że uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów wprowadzonych do obrotu w zmienionym stanie wyłącznie, jeżeli dalsza dystrybucja odbywa się pod jego znakiem. Niezależnie od tego, czy towary zostały zmodyfikowane, czy nie, jeżeli są odsprzedawane po usunięciu znaku umieszczonego przez producenta, nie przysługują mu żadne roszczenia z uwagi na brak używania znaku towarowego<sup>36</sup>. Co istotne, sąd stwierdził brak naruszenia funkcji wskazującej pochodzenie towaru w przypadku usunięcia znaku i nałożenia znaku innego uprawnionego, nowe oznaczenie określa bowiem ponownie tożsamość pochodzenia towarów. W rezultacie na gruncie niemieckiej ustawy *Markengesetz* całkowite usunięcie znaku towarowego nie stanowi naruszenia prawa wyłącznego, co nie wyklucza w tym przypadku zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> G. Eisenführ, J. Eberhardt (w:) *Unionsmarkenverordnung Kommentar...*, komentarz do art. 13, nb 37.

<sup>36</sup> Wyrok BGH z 12.07.2007 r., I ZR 148/04 (*Cordarone*), pkt 24.

<sup>37</sup> Zob. F. Hacker (w:) *Markengesetz...*, s. 1022; C. Schalk (w:) *Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht*, red. W. Büscher, S. Dittmer, P. Schiwy, Kolonia 2015, komentarz do § 2, nb 16;

### 2.3. FUNKCJE ZNAKU TOWAROWEGO

Ostatnim zagadnieniem, do którego należy się odnieść, jest kwestia oceny naruszenia funkcji znaku towarowego na gruncie Prawa własności przemysłowej w wyniku usunięcia oznaczenia przez osobę trzecią. Bez wątplenia usunięcie znaku wpływa na możliwość pełnienia przez niego funkcji prawnych i gospodarczych. Usunięcie znaku powoduje wyeliminowanie wskazówki informującej o wspólnym pochodzeniu towarów oznaczonych i tych, które oznaczone już nie są. Z kolei w przypadku nałożenia nowego znaku przez osobę trzecią (rebranding) towary wywodzące się od tego samego przedsiębiorcy są różnie sygnowane. Poza oddziaływaniem na funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie usunięcie znaku utrudnia pełnienie również innych funkcji, jak choćby reklamowej, inwestycyjnej. Usunięcie znaku w sposób istotny ogranicza klienteli dostęp do niego, przez co nie sprzyja budowaniu pozycji znaku na rynku oraz niesieniu przez niego określonego przekazu komunikacyjnego. Należy się jednak zastanowić, czy usunięcie znaku towarowego oddziałuje na jego funkcje w sposób powodujący naruszenie prawa wyłącznego chroniącego znak towarowy.

Żeby można było mówić o naruszeniu prawa wyłącznego, musi dojść do naruszenia funkcji znaku towarowego w wyniku jego bezprawnego używania w obrocie. Co za tym idzie, nie każdy wpływ na funkcje znaku towarowego jest źródłem odpowiedzialności prawnej na gruncie prawa znaków towarowych. Jeżeli interesy właściciela znaku związane z zaburzeniem pełnienia przez znak swoich funkcji wynikają z okoliczności innych niż bezprawne używanie, wówczas ochrony należy poszukiwać na podstawie innych przepisów, przede wszystkim regulujących odpowiedzialność deliktową. Ta okoliczność w zasadzie powinna przesądzać o tym, że prawo znaków towarowych nie jest właściwą płaszczyzną poszukiwania ochrony przed ingerencją w funkcje znaku spowodowane jego usunięciem przez osoby trzecie, skoro przyjęliśmy wcześniej, że usuwanie znaku nie jest jego używaniem. Niezależnie od powyższego warto przytoczyć dodatkowe argumenty, które podważają tezę o naruszeniu funkcji znaku towarowego w wyniku jego usunięcia na gruncie Prawa własności przemysłowej.

Zasadniczym celem funkcji odróżniającej jest ochrona przed ryzykiem wprowadzenia w błąd. Błąd ma polegać na przypisaniu pochodzenia towaru od uprawnionego do znaku, który to towar w rzeczywistości od niego nie pochodzi albo nawet pochodzi, ale został oznaczony jego znakiem bez zgody uprawnionego<sup>38</sup>. Podstawowym założeniem prawa wyłącznego chroniącego znak towarowy jest zatem uniemożliwienie przedstawiania przez osoby trzecie swoich towarów jako

---

A. Schultz, C. Onken (w:) *Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz*, red. W. Erdmann, S. Rojahn, O. Sosnitza, Kolonia, 2018, roz. 5 – Marken – Und Kennzeichenrecht, nb 477.

<sup>38</sup> Por. U. Promińska, *Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego* (w:) *Naruszenie praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 101.

pochodzących od innego podmiotu – uprawnionego do znaku<sup>39</sup>. Jeżeli umiejscowimy na tym tle kwestię usunięcia znaku towarowego, nasuwa się spostrzeżenie, że sytuacja w tym przypadku jest odwrotna. Usuwający znak pragnie zerwać związek towaru z pochodzeniem od uprawnionego do znaku (debranding) lub wskazać inne źródło pochodzenia, oznaczając towar swoim znakiem (rebranding). Ryzyko konfuzji, które ewentualnie może się pojawić, polega na tym, że klient pozbawiony jest możliwości identyfikacji pochodzenia towaru, a zatem nie wie, iż towar pochodzi od uprawnionego do usuniętego znaku (debranding), lub myśli, że towar pochodzi od osoby trzeciej nakładającej znak (rebranding).

W przypadku pozbawienia części towarów występujących w obrocie oryginalnego znaku przez osobę trzecią na rynku dostępne są jednocześnie oznakowane i nieoznakowane towary tego samego producenta. Nie zmienia to faktu, że nadal wszystkie towary oznaczone znakiem oryginalnym pochodzą od jednego uprawnionego. Nawet w przypadku rebrandingu, jeżeli towary są obecne obok siebie na rynku i konkurują między sobą, to nie może być mowy o ryzyku wprowadzenia w błąd w znaczeniu prawnoznakowym, gdyż oba znaki prawidłowo informują o różnych podmiotach uprawnionych do kontrolowania nakładania znaku na towar. W pierwszym przypadku jest to uprawniony do pierwotnie nałożonego znaku, w drugim przypadku nabywca, który oznaczył towar własnym znakiem. Poza tym, szczególnie w dobie masowej produkcji towarów w Azji, sytuacja, w której identyczne towary wywodzące się od jednego przedsiębiorcy oznakowane są różnymi znakami, do których uprawnione są różne podmioty, nie jest na rynku rzadkością i nie musi być sprzeczna z prawem znaków towarowych oraz zasadami uczciwej konkurencji. Uprawniony do znaku nie zawsze jest bowiem producentem towaru. W rzeczywistości pochodzenie towaru należy rozumieć jako gwarancję tożsamości komercyjnego pochodzenia w tym znaczeniu, że wszystkie towary oznaczone danym znakiem są pod kontrolą jednego uprawnionego do oznaczania tych towarów. To, gdzie zostały one faktycznie wyprodukowane, jest kwestią wtórną i irrelevantną. Rzecz w tym, że uprawniony do znaku decyduje, jakie towary będą nim oznakowane, i bierze odpowiedzialność za towar, na który nakłada ten znak<sup>40</sup>. Tak też się dzieje w przypadku rebrandingu.

W rezultacie sam fakt usunięcia znaku towarowego nie powoduje, co do zasady, naruszenia funkcji odróżniającej w zakresie objętym prawem wyłącznym chroniącym znak towarowy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach usunięcie cudzego znaku towarowego i nałożenie własnego oznaczenia może wywołać błąd co do powiązań gospodarczych pomiędzy uprawnionym do znaku usuniętego i uprawnionym do znaku nowo nałożonego. Tak się dzieje, gdy mamy do czynienia z charakterystycznym, rozpoznawalnym na rynku towarem, który sam w sobie nasuwa skojarzenia z usuniętym znakiem o podwyższonej roz-

<sup>39</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw...*, s. 76.

<sup>40</sup> R. Skubisz, *Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/12, s. 17; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Ewolucja koncepcji wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości*, „Glosa” 2014/2, s. 66 i 67.

poznawalności lub renomie. Budowanie pozycji własnego znaku towarowego w oparciu o renomę znaku usuniętego ze względu na możliwość skojarzenia znaków na podstawie charakterystycznych cech towaru jest sytuacją szczególną, lecz możliwą. Niemniej jednak nie powinniśmy wysnuwać ogólnych wniosków w oparciu o wyjątkowy przypadek. Co do zasady jest mało prawdopodobne, by klient pozbawiony kontaktu z usuniętym znakiem mniemał o powiązaniach łączących uprawnionego do tego znaku z przedsiębiorcą usuwającym znak na podstawie faktu, że towar jest nieoznaczony. Poza tym nawet w takim stanie faktycznym błąd co do pochodzenia towaru nie wynika z używania cudzego znaku towarowego, lecz ze specyfiki towaru, co należy rozstrzygać na innej płaszczyźnie niż prawo znaków towarowych. Osoba trzecia nie wykorzystuje bowiem w żaden sposób cudzego znaku towarowego w obrocie, przeciwnie, właśnie go nie wykorzystuje.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że korzyści, które usuwający znak może czerpać z procedury usuwania znaku – jak choćby zaoszczędzenie wydatków niezbędnych do uzyskania towaru o określonych właściwościach, budowa własnej pozycji rynkowej w oparciu o cudzy towar odznaczający się szczególnymi cechami – nie są w istocie wynikiem wykorzystania cudzego znaku towarowego, który jest niewidoczny dla uczestników obrotu, ale towaru jako takiego. Wskazane wyżej okoliczności czerpania korzyści przez usuwającego znak towarowy wykazują natomiast klasyczne znamiona pasożytnictwa. To zaś w naturalny sposób kieruje uwagę w stronę ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>41</sup>.

### 3. WNIOSKI

Usunięcie cudzego znaku towarowego i ewentualnie oznakowanie towaru własnym znakiem może prowadzić do zaburzenia przejrzystości rynkowej. Potrzeba ochrony interesów podmiotu uprawnionego do usuniętego znaku towarowego jest w wielu przypadkach nie do podważenia. Niemniej jednak obserwowana tendencja do wzmocnienia praw wyłącznych na dobrach niematerialnych, choć czasem uzasadniona, nie może wykraczać poza treść przepisów prawnoznakowych. Wpływ usunięcia znaku towarowego na wskazywane w literaturze i orzecznictwie obszary z zakresu prawa znaków towarowych nie uzasadnia na gruncie obowiązujących przepisów objęcia usuwania znaku treścią prawa ochronnego na znak towarowy. Nie oznacza to jednak pozbawienia uprawnionego do znaku usuniętego jakiegokolwiek ochrony. Ustawa – Prawo własności przemysłowej nie wyklucza bowiem uzupełniającego stosowania przepisów innych ustaw służących ochronie interesów właściciela znaku. Chodzi przy tym o interes inny niż ten, który podlega ochronie na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej. W przeciwnym wypadku rozszerzalibyśmy ochronę wyłączną na obszary, które z woli ustawodawcy nie są objęte wyłączno-

<sup>41</sup> Por. ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655 ze zm.), dalej u.z.n.k.

ścią<sup>42</sup>. W przypadku usuwania cudzego znaku towarowego i związanych z tym konsekwencji uwaga w sposób naturalny kieruje się na ochronę deliktową, w szczególności na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wydaje się, że w obecnym stanie prawnym właśnie w tej ustawie należy poszukiwać ochrony przed usuwaniem znaku towarowego przez osobę trzecią w przypadkach zagrożenia lub naruszenia interesu przedsiębiorcy lub klienta.

Artykuł jest uaktualnioną wersją tekstu, który pierwotnie został opublikowany w monografii *Reforma prawa własności intelektualnej*, red. A. Adamczak, Kielce 2021.

## ABSTRACT

dr Julia Chlebny

The Author is assistant professor at the Faculty of Economic and Commercial Law, University of Łódź; patent attorney and a solicitor.

### Removal of a trademark and the contents of trademark protective law

*The aim of the article is to attempt and answer the question whether removal of a trademark is covered by the trademark protective law. To achieve this, it is firstly necessary to consider whether the notion of using a trademark includes the removal thereof, or, alternatively, whether the legislator has only provided for an effective protection from using somebody else's trademark or also that from other practices not directly related to in the Act but still impacting the relationship between the goods and their signing. Despite the fact that removal of somebody else's trademark and potential unlawful signing of the goods involved with one's own trademark may result in distortion of market transparency, and that the necessity of protecting the interests of a party entitled to the removed trademark is obvious in many cases, at present it remains troublesome, on the basis of the current Act on the Industrial Property Law, to include removal of a trademark within the contents of exclusive rights. In fact, protection of justified interests of a party entitled to a trademark should be primarily sought in the area covered by the counteracting unfair competition act.*

**Keywords:** *using trademarks; trademark removal; contents of trademark protective law*

<sup>42</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw...*, s. 141–144.

**dr Julia Chlebny**

ORCID: 0000-0003-4100-7025; e-mail: jchlebny@wpia.uni.lodz.pl

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; rzecznikiem patentowym i radcą prawnym.

## BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

**Azéma Jacques, Galloux Jean-Christophe**, *Droit de la propriété industrielle*, Paryż 2012

**Chlebny Julia**, *Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych*, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/1

**Chlebny Julia**, *Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych*, cz. 2, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/2

**Eisenführ Günther, Eberhardt Julian** (w:) *Unionsmarkenverordnung Kommentar*, red. G. Eisenführ, D. Schennen, Kolonia 2017

**Pollak Nadège**, *Droit des Marques*, StudyramaPro 2013

**Promińska Urszula**, *Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego* (w:) *Naruszenie praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa 2001

**Promińska Urszula**, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994

**Promińska Urszula**, *Znaki towarowe i prawo ochronne* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014

**Reynard Jacques, Py Emmanuel, Tréfigny Pascale**, *Droit de la propriété industrielle*, Paryż 2016

**Schalk Christian** (w:) *Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht*, red. W. Büscher, S. Dittmer, P. Schiwy, Kolonia 2015

**Schmidt-Szalewski Joanna, Pierre Jean-Luc**, *Droit de la propriété industrielle*, Paryż 2007

**Schultz Andreas, Onken Carola** (w:) *Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz*, red. W. Erdmann, S. Rojahn, O. Sosnitzka, Kolonia 2018

**Skubisz Ryszard**, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, przedruk z 1988 r., Lublin 2018



- Skubisz Ryszard**, *Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy (w:) System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012
- Skubisz Ryszard**, *Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/12
- Szczepanowska-Kozłowska Krystyna**, *Ewolucja koncepcji wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości*, „Glosa” 2014/2
- Szczepanowska-Kozłowska Krystyna**, *Wyczerpanie praw własności przemysłowej*, Warszawa 2003
- Thiering Frederik (w:)** *Markengesetz Kommentar*, red. P.Ströbele, F.Hacker, F. Thiering, Kolonia 2018