
MONOGRAFIE PRAWNICZE

OBOWIĄZEK UŻYWANIA
ZNAKU TOWAROWEGO
STUDIUM Z PRAWA POLSKIEGO
NA TLE
PRAWNOPORÓWNAWCZYM

MARCIN TRZEBIATOWSKI



Wydawnictwo C. H. Beck

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MARCIN TRZEBIATOWSKI • OBOWIĄZEK UŻYWANIA
ZNAKU TOWAROWEGO
STUDIUM Z PRAWA POLSKIEGO NA TLE PRAWNOPORÓWNAWCZYM

Polecamy nasze publikacje z tej serii:

Marek Sajjan (red.)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Paweł Księżak

ŚWIADCZENIE NIEGODZIWE

Piotr Starzyński

**POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE W POLSKIM PROCESIE
KARNYM**

Ewa Pierzchała

**ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
W ADMINISTRACJI**

Arkadiusz Krzysztof Bieliński

**CHARAKTER PODPISU W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM
MATERIALNYM I PROCESOWYM**

Katarzyna Górską

**ZACHOWANIE ZWYKŁEJ FORMY PISEMNEJ CZYNNOŚCI
PRAWNYCH**

Robert Zawłocki

**POJĘCIE I FUNKCJE SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU
W PRAWIE KARNYM**

Legalis

System Informacji Prawnej

www.sklep.beck.pl

O BOWIĄZEK UŻYWANIA
ZNAKU TOWAROWEGO
STUDIUM Z PRAWA POLSKIEGO
NA TLE
PRAWNOPORÓWNAWCZYM

MARCIN TRZEBIATOWSKI



WYDAWNICTWO C. H. BECK
WARSZAWA 2007

Recenzent wydawniczy:
Prof. dr hab. Ryszard Skubisz

Redakcja:
Joanna Cybulska



© **Wydawnictwo C. H. Beck 2007**

Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Skład i łamanie:  Krzysztof Biesaga
Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz

ISBN 978-83-7483-618-0

Spis treści

Wstęp	XV
Wykaz skrótów	XXV
Wykaz literatury i orzecznictwa	XXIX
Rozdział 1. Regulacja prawna i istota obowiązku używania znaku towarowego	1
1. Podstawy normatywne obowiązku używania	1
1.1. Prawo międzynarodowe	1
1.1.1. Zagadnienia wstępne	1
1.1.2. Przepisy konwencyjne.....	2
1.1.3. Przepisy TRIPS	4
1.1.4. Przepisy porozumienia madryckiego	6
1.1.5. Przepisy TLT	7
1.2. Prawo wspólnotowe	8
1.2.1. Zagadnienia wstępne.....	8
1.2.2. Przepisy harmonizacyjne.....	10
1.2.3. Prawo jednolite	12
1.3. Prawo krajowe państw UE.....	14
1.3.1. Prawo starych państw UE	14
1.3.2. Prawo nowych państw UE.....	24
1.4. Prawo państw europejskich spoza UE	31
1.5. Prawo polskie	37
1.5.1. Geneza i rozwój	37
1.5.2. Regulacja polska na tle regulacji europejskich.....	38
2. Treść i funkcja obowiązku używania	39
2.1. Prawo międzynarodowe	39
2.2. Prawo wspólnotowe	40
2.3. Prawo krajowe państw UE	41
2.3.1. Prawo starych państw UE	41
2.3.2. Prawo nowych państw UE.....	47
2.4. Prawo państw europejskich spoza UE	49
2.5. Prawo polskie.....	50
2.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	50
2.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	52
2.5.3. Własne stanowisko	53
2.5.3.1. Treść obowiązku używania	53

2.5.3.1.1. Obowiązek używania a prawo podmiotowe do znaku towarowego	53
2.5.3.1.2. Obowiązek używania a nadużycie prawa podmiotowego	54
2.5.3.2. Funkcja obowiązku używania.....	57
2.5.3.2.1. Obowiązek używania a funkcje znaku towarowego.....	57
2.5.3.2.2. Obowiązek używania a realna kreacja znaku pod względem prawnym.....	58
2.5.3.2.3. Obowiązek używania a znak powszechnie znany	60
2.5.3.2.4. Obowiązek używania a szczególne rodzaje znaków towarowych.....	63
2.5.3.2.5. Obowiązek używania znaku a skutki niestosowania opatentowanego wynalazku	64
2.5.3.2.6. Obowiązek używania znaku a zaniechanie korzystania z wzoru przemysłowego	67
Rozdział 2. Używanie znaku towarowego wypełniające obowiązek używania – zagadnienia ogólne.....	68
1. Pojęcie używania	68
1.1. Prawo międzynarodowe.....	68
1.2. Prawo wspólnotowe	68
1.3. Prawo krajowe państw UE.....	72
1.3.1. Prawo starych państw UE	72
1.3.2. Prawo nowych państw UE.....	84
1.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	87
1.5. Prawo polskie.....	89
1.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT.....	89
1.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	90
1.5.3. Własne stanowisko	91
1.5.3.1. „Używanie”	92
1.5.3.1.1. Pojęcie	92
1.5.3.1.2. Zgodność z prawem.....	93
1.5.3.1.3. Celowość i uczestnictwo w obrocie	93
1.5.3.2. Używanie „rzeczywiste”	95
1.5.3.2.1. Pojęcie.....	95
1.5.3.2.2. Dwie płaszczyzny obrotu.....	95
1.5.3.2.3. Zamiar używania i jego realizacja.....	97
1.5.3.2.4. Wyczerpanie prawa	98
1.5.3.2.5. „Udostępnienie” towarów lub usług	100
1.5.3.2.6. Funkcja odróżniająca i jej wypełnienie	101
1.5.3.2.7. Kwalifikowany przejaw działalności przedsiębiorstwa.....	104

2. Formy używania	106
2.1. Prawo międzynarodowe.....	106
2.2. Prawo wspólnotowe.....	107
2.3. Prawo krajowe państw UE	109
2.3.1. Prawo starych państw UE.....	109
2.3.2. Prawo nowych państw UE.....	120
2.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	126
2.5. Prawo polskie.....	129
2.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	129
2.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP.....	135
2.5.3. Własne stanowisko.....	138
2.5.3.1. Formy obowiązkowego używania a zakres prawa ochronnego.....	138
2.5.3.1.1. Celowościowa wykładnia art. 154 i 169 PWP	138
2.5.3.1.2. Różnorodność form używania znaku.....	139
2.5.3.1.3. Decydujące znaczenie wprowadzenia to- warów do obrotu lub świadczenia usług	141
2.5.3.1.4. Istota wprowadzenia towarów do obrotu lub świadczenia usług	142
2.5.3.2. Formy obowiązkowego używania a przygotowa- nie do używania.....	145
2.5.3.3. Formy obowiązkowego używania a usprawiedli- wienie nieużywania	147
2.5.3.4. Formy obowiązkowego używania a konieczne roz- miary używania.....	149
2.5.3.5. Formy obowiązkowego używania a znak usłu- gowy	151
2.5.3.6. Formy obowiązkowego używania a znak w Inter- necie	152
3. Rozmiar używania	157
3.1. Prawo międzynarodowe.....	157
3.2. Prawo wspólnotowe.....	158
3.3. Prawo krajowe państw UE	161
3.3.1. Prawo starych państw UE.....	161
3.3.2. Prawo nowych państw UE.....	171
3.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	173
3.5. Prawo polskie.....	174
3.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	174
3.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP.....	175
3.5.3. Własne stanowisko.....	176
3.5.3.1. Używanie „rzeczywiste” a używanie „poważne”	176
3.5.3.2. Ogólne kryterium rozmiarów używania	177

3.5.3.3. Szczegółowe kryteria i sposób oceny rozmiarów używania	178
3.5.3.3.1. Wielość i różnorodność kryteriów	178
3.5.3.3.2. Relatywna ocena rozmiarów używania	179
3.5.3.3.3. Ogólne znaczenie kryterium wielkości sprzedaży (obrotów).....	180
3.5.3.3.4. Decydujące znaczenie rodzaju towaru lub usługi.....	181
Rozdział 3. Używanie znaku towarowego wypełniające obowiązki używania – zagadnienia szczegółowe.....	184
1. Towary lub usługi objęte używaniem	184
1.1. Prawo międzynarodowe.....	184
1.2. Prawo wspólnotowe	185
1.3. Prawo krajowe państw UE.....	188
1.3.1. Prawo starych państw UE	188
1.3.2. Prawo nowych państw UE.....	195
1.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	197
1.5. Prawo polskie.....	198
1.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT.....	198
1.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	199
1.5.3. Własne stanowisko	200
1.5.3.1. Zasada specjalizacji a koncepcja rozszerzonej skuteczności.....	200
1.5.3.2. Zasada specjalizacji a zakres ochrony znaku	202
1.5.3.3. Zasada specjalizacji a specyfika towaru lub usługi..	204
1.5.3.4. Zasada specjalizacji a specyfika znaku.....	208
1.5.3.5. Zasada specjalizacji a sposób używania znaku	208
2. Miejsce używania.....	210
2.1. Prawo międzynarodowe.....	210
2.2. Prawo wspólnotowe	213
2.3. Prawo krajowe państw UE	219
2.3.1. Prawo starych państw UE	219
2.3.2. Prawo nowych państw UE.....	223
2.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	225
2.5. Prawo polskie.....	226
2.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	226
2.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	227
2.5.3. Własne stanowisko	228
2.5.3.1. Płaszczyzna międzynarodowa.....	228
2.5.3.2. Płaszczyzna wspólnotowa	231
2.5.3.3. Płaszczyzna krajowa	233
2.5.3.3.1. Relacja między miejscem i rozmiarami używania znaku.....	233

2.5.3.3.2. Używanie znaku dla towarów eksportowych	234
2.5.3.3.3. Ogólne znaczenie używania znaku za granicą	237
2.5.3.3.4. Normatywne ujęcie używania znaku dla towarów eksportowych	237
3. Osoba używająca	238
3.1. Prawo międzynarodowe	238
3.2. Prawo wspólnotowe	239
3.3. Prawo krajowe państw UE	241
3.3.1. Prawo starych państw UE	241
3.3.2. Prawo nowych państw UE	248
3.4. Prawo państw europejskich spoza UE	250
3.5. Prawo polskie	252
3.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	252
3.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	254
3.5.3. Własne stanowisko	254
3.5.3.1. Charakter, treść i forma zgody dla osoby trzeciej na używanie	255
3.5.3.2. Kontrola nad osobą trzecią upoważnioną do używania	258
3.5.3.3. Używanie przez osobę trzecią a wykonywanie prawa ochronnego	262
4. Używana postać znaku	268
4.1. Prawo międzynarodowe	268
4.2. Prawo wspólnotowe	276
4.3. Prawo krajowe państw UE	280
4.3.1. Prawo starych państw UE	280
4.3.2. Prawo nowych państw UE	291
4.4. Prawo państw europejskich spoza UE	293
4.5. Prawo polskie	296
4.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	296
4.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	297
4.5.3. Własne stanowisko	298
4.5.3.1. Kryterium „zmiany charakteru odróżniającego” ...	298
4.5.3.2. Używanie znaku w odmiennej postaci a zasada specjalizacji	300
4.5.3.3. Poziomy oceny „zmiany charakteru odróżniającego”	301
4.5.3.3.1. Kategoria znaku	301
4.5.3.3.2. Budowa znaku	302
4.5.3.3.3. Stopień znajomości znaku	303
4.5.3.3.4. Wielość zarejestrowanych postaci znaku ...	303

4.5.3.3.5. Znak kolorowy.....	307
4.5.3.3.6. Znak seryjny	308
4.5.3.3.7. Slogan.....	309
4.5.3.3.8. Ranga w ramach znaku	310
4.5.3.3.9. Charakter prawa ochronnego na znak.....	311
4.5.3.3.10. Zależność znaczeniowa w ramach znaku..	312
4.5.3.3.11. Tłumaczenie elementów znaku	313
4.5.3.3.12. Możliwość używania znaku zgodnie z rejestracją.....	314
Rozdział 4. Skutki nieużywania znaku towarowego – zagadnienia materialnoprawne	315
1. Okres nieużywania	315
1.1. Prawo międzynarodowe.....	315
1.2. Prawo wspólnotowe	316
1.3. Prawo krajowe państw UE.....	321
1.3.1. Prawo starych państw UE	321
1.3.2. Prawo nowych państw UE.....	329
1.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	333
1.5. Prawo polskie.....	336
1.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT.....	336
1.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	338
1.5.3. Własne stanowisko	339
1.5.3.1. Początkowy moment okresu pięcioletniego	340
1.5.3.2. Sanujący skutek podjęcia używania.....	345
1.5.3.3. Końcowy moment okresu pięcioletniego.....	347
1.5.3.4. Wyjątek od sanującego skutku podjęcia używania.	351
1.5.3.4.1. Przesłanki.....	351
1.5.3.4.2. Charakter i podstawa wiedzy o możliwości wystąpienia z wnioskiem	351
1.5.3.4.3. Wyłączenie skutku sanującego a szczególne sankcje za nieużywanie	353
1.5.3.4.4. Wyłączenie skutku sanującego a inne prawa do znaków powstałe w okresie podlegania znaku sankcjom za nieużywanie.....	358
1.5.3.5. Znaczenie sanującego skutku podjęcia używania.	359
2. Okoliczności usprawiedliwiające nieużywanie	363
2.1. Prawo międzynarodowe.....	363
2.2. Prawo wspólnotowe	366
2.3. Prawo krajowe państw UE	368
2.3.1. Prawo starych państw UE	368
2.3.2. Prawo nowych państw UE.....	377
2.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	378
2.5. Prawo polskie.....	381

2.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	381
2.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	384
2.5.3. Własne stanowisko.....	386
2.5.3.1. Pojęcie „ważnych powodów”	386
2.5.3.2. Subiektywne i obiektywne kryteria usprawiedliwienia.....	388
2.5.3.3. Potrzeba stosownej relatywizacji okoliczności usprawiedliwiających.....	394
2.5.3.4. Okoliczność usprawiedliwiająca nieużywanie a bieg okresu pięcioletniego	398
3. Wygaśnięcie prawa ochronnego z powodu nieużywania.....	400
3.1. Prawo międzynarodowe.....	400
3.2. Prawo wspólnotowe.....	400
3.3. Prawo krajowe państw UE	401
3.3.1. Prawo starych państw UE	401
3.3.2. Prawo nowych państw UE	407
3.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	409
3.5. Prawo polskie.....	411
3.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	411
3.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	412
3.5.3. Własne stanowisko.....	413
3.5.3.1. Charakter decyzji o wygaśnięciu	413
3.5.3.2. Skuteczność decyzji o wygaśnięciu.....	413
3.5.3.3. Częściowe wygaśnięcie.....	415
4. Szczególne sankcje za nieużywanie.....	417
4.1. Prawo międzynarodowe	417
4.2. Prawo wspólnotowe.....	417
4.3. Prawo krajowe państw UE	419
4.3.1. Prawo starych państw UE	419
4.3.2. Prawo nowych państw UE	426
4.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	428
4.5. Prawo polskie.....	429
4.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	429
4.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	432
4.5.3. Własne stanowisko.....	434
4.5.3.1. Pozbawienie prawa dochodzenia unieważnienia i wyłączenie karencji	434
4.5.3.2. Pozbawienie prawa dochodzenia zakazu używania	434
4.5.3.3. Pozbawienie prawa dochodzenia wygaszenia i występowania ze sprzeciwem	435
4.5.3.4. Wykluczenie koegzystencji nieużywanego znaku wcześniejszego ze znakiem późniejszym.....	437

4.5.3.5. Problem przedłużenia prawa ochronnego na nieużywany znak	440
4.5.3.6. Problem powtórnej rejestracji nieużywanego znaku	442
4.5.3.7. Unieważnienie nieużywanego znaku z powodu zgłoszenia w złej wierze a wygaszenie znaku z powodu nieużywania.....	443
Rozdział 5. Skutki nieużywania znaku towarowego – zagadnienia proceduralne.....	447
1. Kwestie procesowe w przypadku wniosku o wygaszenie nieużywanego znaku	447
1.1. Prawo międzynarodowe	447
1.2. Prawo wspólnotowe	447
1.3. Prawo krajowe państw UE.....	449
1.3.1. Prawo starych państw UE	449
1.3.2. Prawo nowych państw UE.....	456
1.4. Prawo państw europejskich spoza UE	459
1.5. Prawo polskie.....	461
1.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT.....	461
1.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	462
1.5.3. Własne stanowisko	463
1.5.3.1. Tryb postępowania.....	463
1.5.3.2. Legitymacja procesowa.....	465
1.5.3.3. Ciężar dowodu.....	470
1.5.3.4. Zakres mocy prawnej decyzji o wygaśnięciu.....	473
2. Kwestie procesowe w przypadku zarzutu nieużywania w sprawie unieważnienia lub wygaszenia albo sprzeciwu oraz w sprawie naruszenia nieużywanego znaku	475
2.1. Prawo międzynarodowe.....	475
2.2. Prawo wspólnotowe	476
2.3. Prawo krajowe państw UE	487
2.3.1. Prawo starych państw UE	487
2.3.2. Prawo nowych państw UE.....	492
2.4. Prawo państw europejskich spoza UE.....	493
2.5. Prawo polskie.....	494
2.5.1. Stanowisko na tle przepisów UZT	494
2.5.2. Stanowisko na tle przepisów PWP	494
2.5.3. Własne stanowisko.....	495
2.5.3.1. Zasady ogólne	495
2.5.3.2. Zarzut nieużywania w sprawie sprzeciwu albo o unieważnienie lub wygaszenie	498
2.5.3.3. Zarzut nieużywania w sprawie o naruszenie.....	503

2.5.3.4. Relatywizacja pierwszeństwa w stosunkach między kilkoma znakami późniejszymi	506
2.5.3.5. Problem zarzutu nieużywania wobec znaku późniejszego	508
3. Kwestie szczególne	509
3.1. Ocena wypełnienia obowiązku używania znaku towarowego, istniejącego w dniu wejścia w życie przepisów PWP	509
3.1.1. Zastosowanie przepisów dotychczasowych	509
3.1.2. Zastosowanie zasad prawa wspólnotowego	512
3.1.3. Posiłkowe zastosowanie przepisów PWP	516
3.2. Spór dotyczący wypełnienia obowiązku używania między uprawnionymi do krajowego i wspólnotowego znaku towarowego	516
3.2.1. Uwagi ogólne	516
3.2.2. Sprzeciw, wniosek o unieważnienie lub wygaszenie późniejszego znaku wspólnotowego albo pozew o naruszenie wcześniejszego znaku krajowego	518
3.2.3. Problemy związane z wykonywaniem w Polsce prawa na znak wspólnotowy	518
3.2.3.1. Sytuacja nieużywanego w Polsce znaku wspólnotowego	519
3.2.3.2. Znak wspólnotowy jako znak powtórnny wobec nieużywanego znaku krajowego	521
Wnioski	526

Wstęp

Jednym z najważniejszych zagadnień prawa znaków towarowych jest problem używania znaku. Jakkolwiek prawa własności przemysłowej nie istnieją *per se*, to nie do wszystkich z nich odnosi się teza, że używanie konstituuje ich ochronę. Przypadek wzoru przemysłowego pokazuje, że może być inaczej. Również głębsza analiza treści prawa z patentu pozwala zauważyć, że stosowanie opatentowanego wynalazku nie jest samo w sobie przesłanką skuteczności tego prawa, a jedynie warunkiem uchronienia patentu przed obciążeniem go licencją przymusową. Natomiast powyższa teza jest całkowicie prawdziwa w stosunku do znaku towarowego. Po pierwsze, eksploatacja znaku na rynku przynosi korzyści finansowe. Po drugie, przesłanką rejestracji znaku jest zamiar jego używania, gdyż w braku tego zamiaru uzasadniony jest zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze. Po trzecie, dzięki używaniu z oznaczenia pozbawionego (pierwotnej) zdolności odróżniającej powstaje znak towarowy, a więc oznaczenie mające taką zdolność (wtórna) i podlegające ochronie. Po czwarte, używanie znaku (przez osobę nieuprawnioną) stanowi przesłankę naruszenia prawa do znaku, a długotrwałe tolerowanie tego używania pozbawia ochrony przed naruszeniem. Po piąte, niewłaściwe używanie może doprowadzić do stania się przez znak oznaczeniem wprowadzającym w błąd. Po szóste, używanie jest warunkiem skuteczności roszczeń z tytułu ochrony znaku, a po siódme, jest też warunkiem zachowania tej ochrony. Wymienione aspekty używania znaku nakładają się na siebie w przykładowym casusie: spółka Magellana jest uprawniona do znaku „Magellan” w zakresie wytwarzanych przez siebie statków żeglugi przybrzeżnej, jachtów i łodzi motorowych. Przedsiębiorca pod firmą „Beach Travel” po nabyciu używanych wodolotów rozpoczyna działalność usługową polegającą na przewozie pasażerów między kąpieliskami nadmorskimi w Polsce. Wraz z przewozem świadczone są m.in. usługi gastronomiczne w znajdujących się na wodolotach barach. Po uzyskaniu informacji o działalności tego przedsiębiorcy jeden z producentów kawy, będący właścicielem znaku „Magellan” dla kawy i towarów podobnych, składa mu ofertę, która prowadzi do podpisania umowy sponsoringu. W wyniku umowy na burtach wodolotów zostaje umieszczony napis odzwierciedlający znak „Magellan” z jednym z elementów logo producenta kawy w postaci rysunku stylizowanego krzewu kawowego, bez głównego elementu wskazującego na jego firmę. Wskutek informacji o powyższym zdarzeniu spółka Magellan występuje przeciwko „Beach Travel” z powództwem o naruszenie prawa do swojego znaku. Kwestie ba-

dane w sporze dotyczą przede wszystkim naruszenia prawa do znaku „Magellan” w zakresie oznaczania statków. Sprowadzają się do pytania, czy umieszczenie znaku „Magellan” na burtach wodolotów może być uznane za używanie znaku w celu oznaczania tego rodzaju statków, oraz czy takie zastosowanie znaku może stanowić jego używanie do oznaczania kawy, w tym kawy serwowanej podczas rejsu wodolotem. Przedmiotem rozstrzygnięcia mogą być też kwestie bardziej szczegółowe. Mogą wyrażać się w wątpliwości, czy używanie znaku na wodolotach, mimo pominięcia w nim firmy producenta kawy występującej w jego postaci zarejestrowanej, może być uznane za jego używanie zgodnie z rejestracją, zwłaszcza że umowa sponsoringu nie przewiduje, że napis na wodolotach ma odzwierciedlać konkretny znak towarowy. Ze względu na podnoszony przez pozwanego zarzut nieużywania znaku przez powoda, rozważane zagadnienia mogą być jeszcze bardziej skomplikowane i odnosić się do obowiązku używania jego znaku. Mogą zawierać się w pytaniu, czy umieszczanie przez producenta statków znaku „Magellan”, np. na dokumentach handlowych lub w ogłoszeniach, albo posługiwanie się firmą ze słowem „Magellan” może być traktowane jako rzeczywiste używanie tego znaku, w braku innych przejawów jego eksploatacji, mimo wieloletniej rejestracji tego znaku. Mogą też nieść ze sobą wątpliwość, czy nawet w razie opatrywania znakiem „Magellan” statków, uzasadnione jest występowanie przez powodową spółkę z roszczeniami z tytułu naruszenia jej prawa do znaku, jeśli dotychczas sprzedała z tym znakiem w kraju parę sztuk jachtów, a żadnego wodolotu.

Przytoczony przykład wskazuje na wielopłaszczyznowość oceny używania znaku. Na jego tle zaznacza się także znaczenie używania znaku dla rzeczywistnienia jego ochrony. Znaczenie to wysuwa się na pierwszy plan wtedy, gdy ma miejsce autentyczna kolizja znaków, a więc gdy mimo istnienia znaku wcześniejszego taki sam lub podobny znak jest używany przez konkurenta w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług. W przedstawionym casusie polegałoby to na sytuacji, kiedy „Beach Travel” oznaczałby wodoloty znakiem „Magellan” w zakresie świadczonych usług turystycznych lub też wykonywałby swoją działalność we współpracy z innym producentem statków, który opatruje wytwarzane przez siebie wodoloty wymienionym znakiem. Wówczas, ze względu na realne występowanie konkurencyjnych interesów w używaniu tego znaku, punktem sporu stałaby się kwestia obowiązku używania znaku. Mimo to w obydwu przypadkach widocznym jest cel tego obowiązku. Obowiązek używania służy eliminacji konfliktów między znakami. W świetle przytoczonego przykładu dotyczy to nawet sytuacji potencjalnie wolnych od ryzyka takich konfliktów. Konsekwencją takiego celu jest podstawowe zadanie obowiązku używania, które polega na ograniczeniu liczby chronionych znaków przez ich usuwanie z rejestru. Zgodnie z wymienionym celem i zadaniem obowiązku używania usunięcie nieużywanego znaku z rejestru stanowi sankcję ostateczną, ale nie może być

sankcją jedyną. Wymagane są sankcje dodatkowe. Ustalenie istnienia nieużywanego znaku jako znaku kolizyjnego następuje w momencie badania zgłoszenia późniejszego znaku identycznego lub podobnego, który jest przeznaczony dla takich samych lub podobnych towarów lub usług. Dotyczy to jednak tylko relacji między wcześniejszym znakiem zarejestrowanym i znakiem późniejszym, na który dopiero ma być udzielone prawo ochronne. Wówczas środkiem przeciwdziałania nieużywanemu znakowi kolizyjnemu powinien być wniosek o jego wygaszenie i usunięcie w ten sposób przeszkody w rejestracji zgłaszanego znaku. Jednak równie często taka kolizja jest stwierdzana między wcześniejszym znakiem zarejestrowanym i późniejszym znakiem niezarejestrowanym. W tej sytuacji konieczny jest bezpośredni środek obrony w postaci zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego. Jest on też uzasadniony wtedy, gdy właściciel tego znaku dochodzi na jego podstawie sprzeciwu lub unieważnienia znaku późniejszego albo jego wygaszenia, w tym z powodu nieużywania. Wskazane sankcje są niezbędnym elementem mechanizmu funkcjonowania obowiązku używania. Dla pełnej efektywności tego mechanizmu potrzebne są też dalsze sankcje szczególne. Należy do nich wyłączenie karencji po wygaszeniu nieużywanego znaku. Motywy karencji znajdują pokrycie w kilkuletnim zaniechaniu używania tego znaku. Powyższy cel obowiązku używania znaku i wymóg uwzględnienia w praktyce wszystkich sankcji za jego niewypełnienie stanowią główne tezy przedmiotowej rozprawy. Wynikają one z analizy przeprowadzonej w rozdz. 1.

U podstaw wymienionych tez leży założenie, że obowiązek używania znaku równoważy możliwość nieograniczonej w czasie ochrony znaku w stosunku do braku takiej możliwości w odniesieniu do pozostałych dóbr własności przemysłowej. Zapewnia przez to funkcjonalność systemu znaków. Liczba oznaczeń mogących pełnić funkcję znaku towarowego jest ogromna, ale nie jest nieograniczona. Zarazem nieliczne są znaki atrakcyjne w określonej dziedzinie działalności, w tym poszukiwane przez przedsiębiorców znaki sugestywne. Dzięki obowiązkowi używania następuje zatem naturalne odtwarzanie zasobu tego rodzaju oznaczeń. Zapewniona jest też większa odróżnialność towarów lub usług przez znaki. W zakresie oznaczania przedsiębiorcy nie muszą uciekać się do tworzenia swoich znaków z odmian, pochodnych czy modulacji znaków już istniejących w obrocie. Użytkują szansę wyboru oznaczenia wyraźniej różniącego się od znaków, które były już chronione, ale z powodu nieużywania podlegają wykorzystaniu na nowo jako znak. Z drugiej strony, źródłem obowiązku używania jest natura znaku jako dobra, a raczej narzędzia gospodarczego. Już użyta terminologia pokazuje, że istota znaku nie zawiera się w samym istnieniu znaku (jako dobra), lecz w jego zastosowaniu (jako narzędzia) w działalności gospodarczej. Znak towarowy, zgodnie z jego pojęciem ustawowym, jest oznaczeniem nadającym się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Określenie „nadający się do odróż-

niania” należy rozumieć nie tylko jako „mający zdolność odróżniania”, a więc w sensie konstrukcji znaku. Należy je rozumieć także w sensie celu znaku i interpretować jako „przeznaczony do odróżniania”. Pojęcie przeznaczenia pełniej ujmuje istotę znaku. Zawiera w sobie także funkcję tego znaku, wynikającą z jego konstrukcji. To, że jest on oznaczeniem „mającym zdolność odróżniania”, antycypuje, że oznaczenie to ma służyć odróżnianiu, a więc jest „przeznaczone do odróżniania”. Wynika stąd wniosek, że prawo ochronne na znak ma się realizować w wyniku jego używania zgodnie z przeznaczeniem. Do realizacji zadań obowiązku używania konieczne jest autentyczne korzystanie ze znaku do odróżniania towarów lub usług. Zastrzeżenie to prowadzi do kolejnego wniosku, że obowiązek używania wymaga rzeczywistego używania znaku. Takie używanie następuje dopiero wskutek faktycznej obecności towarów lub usług ze znakiem na rynku i ich dostępności dla odbiorców. Nie ogranicza się tylko do form posługiwania się znakiem, stanowiących przejaw naruszenia prawa ochronnego. Tym bardziej do zadośćuczynienia obowiązkowi używania nie jest wystarczające podjęcie wyłącznie przygotowań do używania. Nie jest jednak również dostateczna sama dostępność towarów lub usług ze znakiem dla ich odbiorców. Używanie rzeczywiste wymaga jego dokonania w warunkach wyczerpania prawa ochronnego. Rozstrzyga o tym założenie, że obowiązkowe używanie musi być zarazem używaniem poważnym. Ta przesłanka niesie ze sobą wymóg nie tylko efektywnego dotarcia oznaczonych znakami towarów lub usług do odbiorców, lecz także zawarcia z odbiorcami transakcji o znaczeniu gospodarczym wymiernym dla właściciela znaku. Wymienione wnioski należą również do podstawowych tez rozprawy. Jest im poświęcony rozdz. 2.

Znaczenie obowiązku używania znajduje wyraz w ustawodawstwie. Jest on mocno zakotwiczony w prawie międzynarodowym przez normy konwencji paryskiej. Jego ranga na płaszczyźnie prawa międzynarodowego jest podkreślona w art. 19 TRIPS, w istotnym stopniu rozwijającym regulację konwencyjną. Regulacja ta stała się źródłem dla przepisów o obowiązku używania w państwach-sygnatariuszach konwencji na całym świecie. Odgrywa nadal poważną rolę, co jest widoczne w szczególności na tle prawa wspólnotowego. Prawo to, przewidując w dyrektywie harmonizujące przepisy o obowiązku używania znaku, zastrzega zgodność tych przepisów z normą konwencyjną ze względu na przynależność państw UE do grona państw-sygnatariuszy. Jednocześnie przepisy rozporządzenia o znaku wspólnotowym dotyczące dyskusowanego obowiązku muszą być też oceniane jako zgodne z przepisem TRIPS, skoro porozumienie to podpisała sama Wspólnota. Przenikanie powołanych norm międzynarodowych przez obydwie regulacje wspólnotowe oraz wzajemne oddziaływanie na siebie przepisów dyrektywy i rozporządzenia zaznacza się w ustawodawstwach państw UE. Dotyczy to starych, jak i nowych członków UE. Krajowe unormowania o obowiązku używania wywodzą się w większości z normy konwencyjnej. Dostosowanie tych

unormowań do prawa wspólnotowego doprowadziło do ich rozwinięcia i przyjęcia zbieżnych rozwiązań, stanowiących rdzeń aktualnych regulacji tych państw. Nieliczne z państw UE, silniej wzorując się na systemie wspólnotowym, zastosowały dalej idące mechanizmy prawne, ustanowione w rozporządzeniu. Natomiast większość z nich ograniczyła się do wykonania w porządku wewnętrznym minimalnej regulacji dyrektywy. Niektóre z państw UE przeniosły też na własny grunt prawny elementy regulacji TRIPS. Jeszcze inne w określonych zagadnieniach obowiązku używania stworzyły oryginalne konstrukcje albo utrzymały i rozbudowały konstrukcje, od których pozostałe państwa już odeszły. Są też państwa UE, które w przeciwieństwie do innych, mimo zwiększenia znaczenia obowiązku używania znaku, zachowały rozwiązania, których *ratio legis* stoi w świetle tego obowiązku pod znakiem zapytania. Wspólny kierunek nadany wewnętrznym przepisom o obowiązku używania przez normę konwencyjną oraz oparcie tych przepisów na regulacji TRIPS, ale i rozbieżności między nimi w kwestiach szczegółowych, są charakterystyczne także dla ustawodawstw państw europejskich spoza UE. Część z tych państw, powiązanych kulturowo z członkami UE, wzoruje się też na regulacji dyrektywy. Znaczące jest jednak, że nawet kwestie obowiązku używania, unormowane zbieżnie w przepisach państw UE i spoza UE, podlegają często odmiennym rozstrzygnięciom w doktrynie. Na tym tle należy dojść do przekonania, że regulacja o obowiązku używania przyjęta w przepisach PWP, a w ramach przepisów UZT wyrosła z normy konwencyjnej, prawidłowo realizuje założenia minimalnej harmonizacji. Słusznie też idzie dalej, uwzględniając opcjonalne rozwiązania dyrektywy, stanowiące standard w regulacji rozporządzenia. Wprowadza do prawa polskiego mechanizmy, z którymi na płaszczyźnie wspólnotowej powinien liczyć się właściciel znaku wcześniejszego, ale także z których może korzystać uprawniony do znaku późniejszego, w tym niezarejestrowanego. Niezależnie od powyższego zauważalna jest jednak dyferencjacja praktyki krajowej w stosunku do praktyki państw UE. W kwestiach wyłączonych z harmonizacji, zwłaszcza proceduralnych, jest ona naturalna i spodziewana nawet przez ustawodawcę wspólnotowego. Natomiast różnice w innych kwestiach, w tym unormowanych zbieżnie, choć nie są zbyt liczne, a z perspektywy doświadczeń państw UE nie są też czymś nadzwyczajnym, wzmagają rozdźwięk w stosowaniu zharmonizowanych przepisów o obowiązku używania. Powyższe wnioski również należą do podstawowych tej rozprawy. Mają punkt wyjścia w rozdz. 1, a w dalszych rozdziałach podlegają uzasadnieniu w konkretnych aspektach.

Powyższe tezy stanowią płaszczyznę ogólną i pole odniesienia dla szczegółowych tez rozprawy. Tezy te, wykazane w trzech ostatnich rozdziałach, są zestawione we wnioskach. Potwierdzają m.in. założenie, że posługiwanie się znakiem, zapewniające wywiązanie się z obowiązku używania, ma węższe granice niż posługiwanie się nim, które stanowi przejaw naruszenia prawa