

NIEBEZPIECZEŃSTWO WPROWADZENIA W BŁĄD JAKO POSTAĆ NARUSZENIA PRAWA DO UNIJNEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Tomasz Drab



Wolters Kluwer

NIEBEZPIECZEŃSTWO WPROWADZENIA W BŁĄD JAKO POSTAĆ NARUSZENIA PRAWA DO UNIJNEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Tomasz Drab



Wolters Kluwer

WARSZAWA 2025

SERIA **MONOGRAFIE**

Wydanie publikacji zostało dofinansowane
przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Publikacja dofinansowana ze środków
Funduszu Wsparcia Twórców Stowarzyszenia KOPIPOL



Stan prawny na 30 września 2025 r.

Tomasz Drab, nr ORCID: 0000-0002-3207-4931

Recenzentka
Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ

Wydawczyni
Monika Pawłowska

Redaktorka prowadząca
Katarzyna Gierłowska

Opracowanie redakcyjne
Violet Design

Projekt okładek serii
Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2025

ISBN 978-83-8390-920-2
ISSN 1897-4392

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dział Zarządzania Prawami Autorskimi i Treściami
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. +48 692 477 076
e-mail: PL-ksiazki@wolterskluwer.com

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

Objaśnienia skrótów	11
----------------------------------	-----------

Wstęp	15
--------------------	-----------

Rozdział I

Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego.

Charakterystyka ogólna	29
-------------------------------------	-----------

1. Uwagi wstępne	29
2. Przesłanki ogólne naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego	35
2.1. Istnienie prawa do unijnego znaku towarowego	35
2.2. Używanie oznaczenia w obrocie handlowym	36
2.3. Używanie oznaczenia na terytorium UE	40
2.4. Używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług	49
2.5. Brak zgody uprawnionego na używanie znaku towarowego przez osobę trzecią	59
2.6. Negatywny wpływ na funkcje znaku towarowego	65
3. Główne postacie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego	71
4. Szczególne postacie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego	75
4.1. Towary w tranzycie	76
4.2. Czynności przygotowawcze	78
4.3. Reprodukacja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji	79
4.4. Nielojalny agent lub przedstawiciel	80

4.5.	Prawo do odpowiedniego odszkodowania po dacie opublikowania zgłoszenia	82
5.	Okoliczności wyłączające naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego	83
5.1.	Brak rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego dla towarów objętych rejestracją	84
5.2.	Ograniczenie skutków unijnego znaku towarowego wskazanych w art. 14 rozporządzenia 2017/1001	89
5.3.	Wyczerpanie prawa do unijnego znaku towarowego	97
5.4.	Szczególne zarzuty, jakie może podnieść właściciel późniejszego (zarejestrowanego) znaku towarowego	106
5.4.1.	Niewystarczający stopień zdolności odróżniającej	109
5.4.2.	Tolerowanie używania znaku późniejszego	116
5.4.3.	Nieużywanie znaku wcześniejszego	121
5.4.4.	Zgoda właściciela znaku wcześniejszego na rejestrację znaku późniejszego	122
5.4.5.	Powstrzymanie się od powołania prawa we wcześniejszym wniosku o unieważnienie lub powództwie wzajemnym	124

Rozdział II

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jako przesłanka naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego.

Charakterystyka ogólna	125
1. Uwagi wstępne	125
2. Pojęcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd	126
3. Skojarzenie oznaczenia osoby trzeciej ze znakiem towarowym	132
4. Metodyka oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd	147

Rozdział III

Porównanie towarów lub usług w ramach oceny

niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd	155
1. Uwagi wstępne	155
2. Przedmiot badania	159
3. Identyczność towarów lub usług	161

4.	Podobieństwo towarów lub usług	164
4.1.	Charakter	172
4.2.	Przeznaczenie	175
4.3.	Sposób używania	177
4.4.	Konkurencyjność	179
4.5.	Komplementarność	181
4.6.	Komplementarność estetyczna	187
4.7.	Kanały dystrybucji	193
4.8.	Właściwy krąg odbiorców	194
4.9.	Typowe pochodzenie	196
4.10.	Szczególne pochodzenie geograficzne	199
5.	Porównanie towarów z usługami	202
6.	Wynik oceny podobieństwa towarów lub usług	203

Rozdział IV

Porównanie oznaczeń w ramach oceny niebezpieczeństwa

wprowadzenia w błąd	209
1. Uwagi wstępne	209
2. Porównanie oznaczeń w postaci zarejestrowanej i używanej na rynku	213
3. Identyczność oznaczeń	216
4. Ocena podobieństwa oznaczeń z uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących	219
4.1. Elementy odróżniające	223
4.2. Elementy dominujące	230
4.3. Elementy odróżniające a elementy dominujące	234
4.4. Elementy nieistotne (bez znaczenia)	235
4.5. Niezależna pozycja odróżniająca	237
5. Porównanie oznaczeń na poszczególnych płaszczyznach oceny	240
6. Ocena podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej	241
6.1. Ocena podobieństwa oznaczeń słownych	242
6.1.1. Rola początku oznaczenia	247
6.1.2. Inkorporacja wcześniejszego znaku towarowego w oznaczeniu późniejszym	252
6.1.3. Oznaczenia krótkie	256
6.1.4. Inwersja elementów oznaczeń	258

6.2.	Ocena podobieństwa oznaczeń złożonych	259
6.2.1.	Ocena podobieństwa oznaczeń słownych z oznaczeniami słowno-graficznymi	260
6.2.2.	Ocena podobieństwa dwóch oznaczeń słowno-graficznych	264
6.2.3.	Ocena podobieństwa oznaczeń graficznych z oznaczeniami słowno-graficznymi	276
6.2.4.	Ocena podobieństwa dwóch oznaczeń wyłącznie graficznych	281
6.3.	Ocena podobieństwa oznaczeń przestrzennych	286
6.4.	Ocena podobieństwa innych rodzajów oznaczeń	288
7.	Ocena podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej	291
7.1.	Oznaczenia i ich elementy wymagające oceny	292
7.2.	Tendencja konsumentów do skracania elementów słownych oznaczeń oraz znaczenie elementów dominujących	298
7.3.	Rola początkowych sylab	302
7.4.	Identyczne lub podobne dźwięki w zmienionej kolejności	302
7.5.	Oznaczenia składające się ze słów obcych lub wymyślonych	303
7.6.	Oznaczenia zawierające znaki lub symbole matematyczne	304
8.	Ocena podobieństwa na płaszczyźnie znaczeniowej	307

Rozdział V

Pozostałe kryteria oceny niebezpieczeństwa

	wprowadzenia w błąd	315
1.	Uwagi wstępne	315
2.	Zdolność odróżniająca znaku wcześniejszego	320
2.1.	Samoistny i wzmocniony charakter odróżniający	328
2.2.	Brak zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego	333
2.3.	Data uwzględniania zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego	338
3.	Rodzina lub seria znaków wcześniejszych	340
4.	Współlistnienie znaków towarowych	347

5. Utrwalone zwyczaje rynkowe (warunki, w jakich towary są typowo zbywane) i wynikające z tego przyzwyczajenia konsumentów	350
--	-----

Rozdział VI

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd uwzględniająca wszystkie czynniki istotne w sprawie	359
--	------------

1. Uwagi wstępne	359
2. Właściwy moment oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd	362
3. Całościowy charakter oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd i zasada współzależności	367
4. Elementy oznaczeń pozbawione zdolności odróżniającej a niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd	370
5. Współzależność między poszczególnymi płaszczyznami oceny podobieństwa oznaczeń	373
6. Właściwy krąg odbiorców; przeciętny konsument	381
6.1. Określenie właściwego kręgu odbiorców w odniesieniu do towarów lub usług	385
6.2. Właściwy krąg odbiorców z perspektywy terytorialnej	386
6.3. Model przeciętnego konsumenta	392
6.4. Poziom uwagi przeciętnego konsumenta	396
7. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd wystarczające do przyjęcia naruszenia	400
8. Dowody niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd	402
9. Pozaprawne aspekty związane z oceną niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (problem subiektywizmu oceny)	411

Podsumowanie	415
---------------------------	------------

Bibliografia	425
---------------------------	------------

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa 89/104/EWG	– pierwsza dyrektywa Rady z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE z 1989 r. L 40, s. 1)
dyrektywa 2006/114/WE	– dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednoliconą) (Dz.Urz. UE L 376, s. 21)
dyrektywa 2015/2436	– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 336, s. 1)
dyrektywa 2008/95/WE	– 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 (wersja skodyfikowana) (Dz.Urz. UE L 299, s. 25; uchylona)
Konwencja paryska	– Konwencja Związkowa Paryska z 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r. i w Hadze 6.11.1925 r. (Dz.U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 ze zm.)
porozumienie TRIPS	– Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z 22.12.1994 r. (Dz.Urz. WE L, s. 214), stanowiące załącznik 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu 15.04.1994 r.
p.w.p.	– ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)

rozporządzenie 2015/2424	– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.Urz. UE L 341, s. 21; uchylone)
rozporządzenie 2017/1001	– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)
rozporządzenie 207/2009	– rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.Urz. UE L 78, s. 1; uchylone)
rozporządzenie 40/94	– rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE L 11, s. 1; uchylone)
Wspólna rekomendacja WIPO	– Wspólna rekomendacja w sprawie zasad ochrony w internecie znaków towarowych i innych oznaczeń chronionych prawami własności przemysłowej, przyjęta przez Zgromadzenie Sygnatariuszy Związku Paryskiego oraz Głównie Zgromadzenie Członków WIPO w 2001 r.

Czasopisma i publikatory

BSP	– Białostockie Studia Prawnicze
Dz.U.	– Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE	– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz.Urz. WE	– Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
EIPR	– European Intellectual Property Review
EP	– Edukacja Prawnicza
EPS	– Europejski Przegląd Sądowy
Glosa	– Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach
GRUR Int.	– Journal of European and International IP Law
IIC	– International Review of Intellectual Property and Competition Law
JIPLP	– Journal of Intellectual Property Law and Practice
KPP	– Kwartalnik Prawa Prywatnego

MOP	– Monitor Prawniczy
PiP	– Państwo i Prawo
PPH	– Przegląd Prawa Handlowego
TR	– The Trademark Reporter. The Law Journal of the International Trademark Association
ZNUJ PPWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
ZNUJ PWiOWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
WUP	– Wiadomości Urzędu Patentowego

Sądy, urzędy, organizacje

BGH	– Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof)
EUIPO	– Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office) ¹
NSA	– Naczelny Sąd Administracyjny
SA	– sąd apelacyjny
SN	– Sąd Najwyższy
TS lub Trybunał	– Trybunał Sprawiedliwości ²
UKIPO	– Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (United Kingdom Intellectual Property Office)
UPRP	– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WIPO	– Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)
WSA	– wojewódzki sąd administracyjny

Inne

EOG	– Europejski Obszar Gospodarczy
------------	---------------------------------

¹ W poprzednim stanie prawnym: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) – Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs).

² Obok Sądu UE (w poprzednim stanie prawnym Sądu Pierwszej Instancji) jeden z organów sądowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w poprzednim stanie prawnym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).

WSTĘP

Znaki towarowe odgrywają bardzo istotną rolę w gospodarce rynkowej. Stanowią cenny składnik majątku przedsiębiorstwa oraz podstawowy element promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Znaki towarowe, wskazując na komercyjne pochodzenie towarów lub usług, ułatwiają konsumentom ich wyszukanie, stanowiąc najskuteczniejszy instrument zdobycia i zachowania klienteli. O zainteresowaniu przedsiębiorców pozyskiwaniem praw do znaków towarowych dobrze świadczą następujące dane. W 2024 r. w EUIPO dokonano ponad 180 tys. zgłoszeń unijnych znaków towarowych, co stanowi wzrost o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego, 53,9% w stosunku do 2014 r. oraz 560,2% w stosunku do 1997 r.¹ Trend ten nieco inaczej przedstawia się, jeśli chodzi o zgłoszenia znaków towarowych dokonane w UPRP. W 2024 r. w trybie krajowym do UPRP wpłynęło łącznie 14 356 zgłoszeń, w tym 13 603 zostało dokonanych przez podmioty krajowe, a 753 przez podmioty zagraniczne. Notyfikacji o rejestracji w trybie międzynarodowym do UPRP wpłynęło natomiast 1488 – wszystkie zostały dokonane przez podmioty zagraniczne. Łącznie daje to 15 844 zgłoszenia. W 2023 r. do UPRP wpłynęło łącznie 15 098 zgłoszeń znaków towarowych oraz notyfikacji o rejestracji w trybie międzynarodowym. Oznacza to wzrost ogólnej liczby zgłoszonych znaków towarowych do rejestracji oraz notyfikacji o rejestracji w trybie międzynarodowym w 2024 r. w stosunku do 2023 r. o 4,9%. W stosunku do 2014 r. liczba zgłoszeń znaków towarowych spadła jednak o 3,2%, a w stosunku

¹ EUIPO Statistics for European Union Trade Marks. 1996-01 to 2025-08 Evolution, s. 6, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (dostęp: 17.08.2025 r.).

do 2000 r. – o 44,08%². Tendencja ta, w szerszej perspektywie czasowej, wynika przede wszystkim z coraz większego zainteresowania zgłaszaniem przez polskich przedsiębiorców unijnych (wcześniej wspólnotowych) znaków towarowych. Zapewniają one ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej, a nie tylko na terytorium jednego kraju, jak w przypadku znaków krajowych.

Obecnie liczba 7011 zgłoszeń unijnych znaków towarowych dokonanych w EUIPO przez polskie podmioty w 2024 r. plasuje Polskę na ósmym miejscu ogólnej liczby zgłoszeń według kryterium kraju pochodzenia podmiotu dokonującego zgłoszenia (więcej unijnych znaków towarowych zgłosiły jedynie podmioty z Chin, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii³. Dla porównania w 2014 r. zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych dokonanych przez polskie podmioty było 3220, w 2004 r. – 578, a w 2000 r., czyli cztery lata przed akcesją Polski do UE – zaledwie 38⁴. Polska zajmuje dziesiąte miejsce pod względem ogólnej liczby zgłoszeń unijnych znaków towarowych, uwzględniając okres od 1996 r. (rok, w którym zgłoszono pierwszy unijny znak towarowy) do 2024 r.⁵ Znaczenie unijnych znaków towarowych wzrasta zatem istotnie nie tylko globalnie, ale również w Polsce.

Znaki towarowe mogą należycie realizować swoje funkcje jedynie przy założeniu uczciwego postępowania przedsiębiorców, które gwarantuje utrzymanie prawidłowych stosunków zarówno między przedsiębiorcami,

² Raport roczny Urzędu Patentowego RP za 2024 r., s. 83, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport%20roczny%202024_0.pdf (dostęp: 17.08.2025 r.); Raport roczny Urzędu Patentowego za 2014 r., s. 36–37, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport_roczny_2014.pdf (dostęp: 17.08.2025 r.); Raport roczny Urzędu Patentowego za 2003 r., s. 13, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport_roczny_2003.pdf (dostęp: 17.08.2025 r.).

³ EUIPO Statistics for European Union Trade Marks..., s. 22.

⁴ Statistical travel pack by country/territory, 01/1996 to 08/2025 Evolution, s. 5, [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20\(PL\).pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(PL).pdf) (dostęp: 17.08.2025 r.). Szczegółowe statystyki odnoszące się do poszczególnych krajów świata, dotyczące unijnych znaków towarowych można wygenerować na stronie internetowej: <https://www.euipo.europa.eu/en/about-us/the-office/what-we-do/statistics#statistics-per-country-or-territory> (dostęp: 17.08.2025 r.).

⁵ EUIPO Statistics for European Union Trade Marks..., s. 22.

jak i między przedsiębiorcami a konsumentami. Do zachwiania tych stosunków dochodzi w momencie bezprawnego wkroczenia przez osobę trzecią w zakres wyłączności przedsiębiorcy, wyznaczony przez prawo do znaku towarowego. Takie działanie godzi zarówno w interesy uprawnionego z rejestracji, jak i w nabywców towarów lub usług, którzy mogą zostać wprowadzeni w błąd i w konsekwencji nabyć towar inny niż zamierzony.

Jak wynika z powyższego, problematyka ochrony znaków towarowych odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej. W praktyce najbardziej doniosłe znaczenie ma w tej kwestii ochrona przedsiębiorców uprawnionych z rejestracji znaku towarowego przed działaniami osób trzecich, które mogą wprowadzać nabywców w błąd co do komercyjnego pochodzenia towarów lub usług. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorcy, który w wyniku działań osób trzecich, wprowadzających konsumentów w błąd, może zbyć mniej towarów, przez co osiągnie mniejszy przychód z tego tytułu. Działanie to jest również istotne z perspektywy konsumentów, którzy mogą przez to nabyć towar inny niż zamierzony, często o innych, gorszych lub po prostu nieoczekiwanych właściwościach.

W systemie unijnego znaku towarowego ochrona przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd⁶ może być rozpatrywana dwojako. Po pierwsze, jako podstawa odmowy udzielenia prawa do znaku towarowego (art. 8

⁶ W niniejszej pracy używany jest termin „niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd”, odpowiadający tradycyjnej, datującej się od lat 20. ubiegłego wieku, terminologii używanej w Polsce w języku prawnym, w orzecznictwie i w nauce prawa. Termin ten jest tożsamy znaczeniowo z występującym w oficjalnej polskiej wersji rozporządzenia 2017/1001, dyrektywy 2015/2436 oraz orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE terminem „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” oraz występującym w Prawie własności przemysłowej terminem „ryzyko wprowadzenia w błąd” – R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 749; M. Trzebiatowski [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 821. Co warto odnotowania, w wymienionych aktach prawnych w języku angielskim, francuskim i niemieckim używa się terminów tradycyjnie stosowanych co najmniej od dziesiątków lat: w Wielkiej Brytanii („likelihood of confusion” – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd), Francji („risque de confusion” – ryzyko konfuzji) i Niemczech („Verwechslungsgefahr” – niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd) – zwraca na to uwagę R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 749. Termin „niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd” używany jest również w innych pozycjach polskiej literatury

ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001) oraz po drugie, jako przesłanka naruszenia tego prawa (art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001). Pojęcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd zawarte w tych dwóch przepisach należy jednak interpretować tak samo⁷. Z tego powodu w niniejszej monografii wykorzystano orzecznictwo wydane zarówno w kontekście niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako przesłanki naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego, jak i podstawy odmowy udzielenia prawa do tego znaku⁸. Duże znaczenie ma również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wydane na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b oraz art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/2436⁹. Cele interpretacyjne tych przepisów są bowiem zbieżne odpowiednio z art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001. Jednocześnie, w kontekście niniejszej pracy, uwzględnione zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych wydane na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.¹⁰ Jest to

przedmiotu – zob. przykładowo E. Wojcieszko-Głuszko, *Kolizja znaków towarowych: glosa do wyroku SN z dnia 13.04.2007 r. (I CSK 16/07) „sprawa wielkanocnego zajęczka”*, EPS 2008/6, s. 35 i n.; A. Tischner [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, art. 296 pkt 42, s. 1414; M. Kubiak [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, art. 296, pkt 26, s. 816, a także na gruncie ustawy z 28.03.1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 14, poz. 73); M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, ZNUJ PWiOWI 1982/28.

⁷ Zob. zamiast wielu wyrok TS z 12.01.2015 r., C-361/04 P, Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, EU:C:2006:25, pkt 48 (dalej wyrok C-361/04 P, Ruiz-Picasso). Zamiast wielu zob. również R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 736, wskazujący, że analogiczny w treści art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zawiera regulację zbieżną z art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., przez co uzasadniona jest jednolita wykładnia tych przepisów.

⁸ W opracowaniu zostało uwzględnione również orzecznictwo wydane na podstawie aktów prawnych poprzedzających bezpośrednio rozporządzenie 2017/1001, tj. rozporządzenie 40/94 oraz rozporządzenie 207/2009. Kwestia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w ramach tych rozporządzeń uregulowana była identycznie jak w rozporządzeniu 2017/1001, stąd orzecznictwo wydane na ich podstawie należy uznać za istotne dla wykładni art. 8 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 – zob. w tej kwestii wyrok TS z 10.12.2015 r., C-603/14 P, El Corte Inglés przeciwko OHIM, EU:C:2015:807, pkt 37.

⁹ Dyrektywa ta zastąpiła dyrektywę 2008/95/WE. Nie wprowadziła ona jednak żadnych zmian merytorycznych w zakresie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w stosunku do dyrektywy 2008/95/WE oraz dyrektywy obowiązującej przed dyrektywą 2008/95/WE, tj. dyrektywy 89/104/EWG.

¹⁰ Uwzględnianie orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych jest jednak trudniejsze z uwagi na ich daleko idącą anonimizację, w tym anonimizację znaku towarowego powoda oraz oznaczenia osoby trzeciej – o zaletach

przepis, który w swej treści implementuje do prawa polskiego wyżej wymieniony art. 10 ust. 2 lit. b dyrektywy 2015/2436, będący jednocześnie zbieżnym z treścią art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001. Jest to tym istotniejsze, że aktualne przepisy regulujące właściwość sądów powszechnych w Polsce przewidują, że te same wydziały sądów (wyspecjalizowanych) ds. własności intelektualnej rozpatrują sprawy dotyczące naruszenia praw do unijnych znaków towarowych prowadzone na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001, jak i sprawy dotyczące naruszenia praw ochronnych na krajowe znaki towarowe prowadzone na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.¹¹ Do wykładni pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd na gruncie procesu o naruszenie można odpowiednio wykorzystać również orzecznictwo sądów administracyjnych wydane na podstawie art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., implementującego do prawa krajowego art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/2436.

odejścia od restrykcyjnej anonimizacji wyroków dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego oraz wyroków sądów administracyjnych w przedmiocie udzielenia lub unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy zob. B. Piwowska, *Ochrona praw do znaków towarowych przed naruszeniami* [w:] *Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej*, z. 37, *Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EUIPO*, red. A. Adamczak, Kielce 2013, s. 141.

¹¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 29.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1395) (sądy unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych) właściwe są sądy okręgowe w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu oraz Warszawie. Tym samym sądom rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 29.06.2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1398) przekazano rozpoznawanie pozostałych spraw własności intelektualnej, w tym spraw o naruszenie praw ochronnych na krajowe znaki towarowe. W drugiej instancji natomiast w sprawach tych właściwe są sądy apelacyjne w Warszawie oraz w Poznaniu – stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29.06.2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (Dz.U. poz. 1151) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. poz. 1153). Szerzej na temat właściwości sądów w sprawach własności intelektualnej zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, *Kilka uwag o powództwie wzajemnym w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej* [w:] *In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, red. E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, Warszawa 2022, s. 235 i n.

Polskie sądy, jeśli chodzi o sprawy dotyczące naruszenia praw do unijnych znaków towarowych, powinny zatem uwzględniać nie tylko orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości wydane w trybie prejudycjalnym, dotyczące interpretacji art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001, ale także orzeczenia dotyczące identycznego w swej treści art. 10 ust. 2 lit. b dyrektywy 2015/2436 harmonizującego ustawodawstwa krajowe w zakresie naruszenia krajowych znaków towarowych. Uwzględniane powinno być również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wydane w trybie prejudycjalnym, dotyczące niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako przeszkody rejestracji krajowego znaku towarowego, określonego w art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/2436, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE, dotyczące niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako przeszkody rejestracji unijnego znaku towarowego, określonej w art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001, wydane w trybie odwoławczym od decyzji izb odwoławczych EUIPO. Pomocniczo można wykorzystać również same decyzje EUIPO¹². Poza koniecznością uwzględniania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wydanego w trybie prejudycjalnym¹³, uwzględnianie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE wydawanego w trybie odwoławczym od decyzji EUIPO zwiększa spójność orzecznictw krajowych organów z judykaturą sądów unijnych oraz EUIPO oraz przyczynia się pozytywnie do wypracowania przewidywalnej i stabilnej linii orzeczniczej¹⁴. W tym względzie, w jednej ze swych opinii, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Yves Bot zasadnie wskazał, że „systemy krajowych znaków towarowych i wspólnotowego znaku

¹² Istotne jest również orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako względnej przeszkody rejestracji.

¹³ W kwestii charakteru precedensowego wyroku prejudycjalnego i skutku *erga omnes* zob. P. Dąbrowska-Kłosińska, *Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony*, EPS 2010/12, s. 8 i powołane tam orzecznictwo i literatura. Zob. także R. Skubisz, *Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)* [w:] *Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, red. K. Czub, Warszawa 2018, s. 153.

¹⁴ W kwestii zasadności wykorzystania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE w praktyce polskiej zob. również R. Skubisz, *Metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i Sądu)* [w:] *Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej*, z. 36, *Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii*, red. A. Adamczak, Kielce 2012, s. 196–197.

towarowego opierają się na podstawowych wspólnych zasadach, co potwierdza tożsamość celów i podstawowych norm. Zasady odnoszące się do określenia i uzyskania znaku towarowego oraz zasady określające jego skutki są zasadniczo identyczne niezależnie od tego czy dotyczą krajowego, czy wspólnotowego znaku towarowego¹⁵.

Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza jednej z głównych i w praktyce najistotniejszej postaci naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego, tj. niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do handlowego pochodzenia towarów lub usług. O wadze tego pojęcia, poza przytoczonymi wyżej okolicznościami, świadczy fakt powoływania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako względnej przeszkody rejestracji w ok. 95% wszystkich spraw¹⁶. Można założyć, że w przypadku procesu o naruszenie statystyki te przedstawiają się podobnie¹⁷. Nie dziwi zatem określanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd centralnym pojęciem prawa znaków towarowych¹⁸. Jest ono omawiane w każdej publikacji dotyczącej prawa własności przemysłowej oraz prawa znaków towarowych, zarówno jako względna przeszkoda rejestracji, jak i postać naruszenia prawa do znaku towarowego¹⁹. Pojęcie to, jeśli chodzi o aktualną literaturę przedmiotu,

¹⁵ Opinia rzecznika generalnego Yvesa Bota z 29.11.2011 r., C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2011:784, pkt 38.

¹⁶ M. Edenborough, T. Elias, V. von Bomhard [w:] *Concise. European Trade Mark and Design Law*, eds. C. Gielen, V. von Bomhard, Alphen aan den Rijn 2011, s. 55. Około 90% spraw wskazuje A. Jaeger-Lenz [w:] *Community Trade Mark Regulation. A Commentary*, ed. G. Hasselblatt, Munich 2015, s. 211.

¹⁷ R. Skubisz, *Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych* [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 831, wskazuje, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest najczęściej występującą w praktyce postacią naruszenia prawa do znaku towarowego. Podobnie R. Skubisz, *Metodyka ustalania niebezpieczeństwa...*, s. 197, wskazuje, że w postępowaniu o naruszenie praw ochronnych na znak towarowy „zdecydowanie dominują sprawy, których elementem jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd”.

¹⁸ Tak R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 749; A. Jaeger-Lenz [w:] *Community Trade Mark...*, s. 211. Podobnie U. Hildebrandt [w:] *EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary*, eds. U. Hildebrandt, O. Sosnitza, Munich 2023, s. 138.

¹⁹ Tytułem przykładu można wymienić: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawo własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021; *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020; *Prawo*

najszerzej zostało opracowane w *Systemie Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*²⁰ oraz w *Komentarzach Prawa Prywatnego*, t. 8B, *Prawo Własności Przemysłowej. Komentarz*²¹. Szczegółowe problemy związane z tym zagadnieniem są również omawiane w licznych opracowaniach artykułowych oraz rozdziałach w monografiach. Problemowi temu poświęcano dużo uwagi także przed okresem obowiązywania Prawa własności przemysłowej²². Opracowania te odnoszą się w zdecydowanej większości do naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy. Mimo tak doniosłego znaczenia praktycznego problematyki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dotychczas w literaturze polskiej nie zostało opublikowane opracowanie monograficzne poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu. Dla porównania, druga z głównych postaci naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego, czyli problematyka znaku renomowanego, doczekała się w literaturze polskiej już dwóch opracowań monograficznych²³. Zasadne jest zatem przeprowadzenie analizy pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako przesłanki naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego w postaci niniejszej publikacji.

Układ monografii wynika przede wszystkim z przedmiotu i zakresu prowadzonych badań. Jest także naturalną konsekwencją logicznego ujęcia poszczególnych kwestii objętych tytułem monografii. W gruncie rzeczy wynika on z przyjętej metodyki oceny naruszenia prawa do unijnego

własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021; *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016; T. Demendecki i in., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015; *System Prawa Handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015; *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014.

²⁰ *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.

²¹ *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. 8B, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021.

²² Zob. w szczególności M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd...*; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1990; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 2018 (przedruk 1988). Znaczną część poglądów wymienionych autorów jest aktualna do dziś.

²³ M. Bohaczewski, *Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy*, Warszawa 2019; J. Sitko, *Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze*, Warszawa 2019.

znaku towarowego w zakresie odnoszącym się do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, podsumowania oraz bibliografii.

W rozdziale pierwszym wyjaśniono pojęcie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. Scharakteryzowano przesłanki ogólne naruszenia tego prawa, których wystąpienie jest konieczne do przyjęcia naruszenia niezależnie od postaci naruszenia. Omówiono przy tym wszystkie główne oraz szczególne postacie naruszenia. W ramach tego rozdziału scharakteryzowano również poszczególne okoliczności wyłączające naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego.

Rozdział drugi wprowadza w problematykę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako jednej z głównych postaci naruszenia. W pierwszej kolejności odniesiono się w tym względzie do pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Następnie objaśniono relację między niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd a niebezpieczeństwem skojarzenia znaku wcześniejszego. W dalszej części omówiono metodykę oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, wyznaczającą również konstrukcję dalszej części monografii.

Rozdziały trzeci i czwarty poświęcono dwóm przesłankom, wynikającym wprost z art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001, niezbędnym do wystąpienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, tj. kolejno identyczności oraz podobieństwu towarów lub usług oraz identyczności i podobieństwu oznaczeń. W rozdziale trzecim, po uwagach wstępnych, szczegółowo scharakteryzowano kwestie dotyczące przedmiotu badania oraz identyczności towarów lub usług. Zasadnicza część rozdziału skupia się na pojęciu podobieństwa towarów lub usług oraz istotnych kryteriach jego oceny wraz z ustalaniem ostatecznego stopnia tego podobieństwa. Nie pominięto przy tym zagadnień związanych z porównaniem towarów z usługami.

W rozdziale czwartym, po uwagach wstępnych, w pierwszej kolejności odniesiono się do przedmiotu oceny identyczności lub podobieństwa oznaczeń, czyli postaci zarejestrowanego znaku towarowego oraz używanej na rynku postaci oznaczenia osoby trzeciej. Następnie omówiono problematykę identyczności oznaczeń. Kolejno, po scharakteryzowaniu

kluczowej zasady oceny podobieństwa oznaczeń w ujęciu całościowym, omówiono zagadnienia związane z poszczególnymi elementami oznaczeń, które wpływają w największym stopniu na całościowe wrażenie wywierane przez dane oznaczenie. W tym względzie odniesiono się również do możliwości zajmowania przez wcześniejszy znak towarowy niezależnej pozycji odróżniającej w ramach oznaczenia późniejszego. Następnie scharakteryzowano porównanie oznaczeń na trzech istotnych płaszczyznach oceny, tj. płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej), z uwzględnieniem kolizji między poszczególnymi rodzajami oznaczeń.

Rozdział piąty został poświęcony pozostałym istotnym kryteriom mogącym mieć wpływ na ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Odniesiono się w tym zakresie do dyskusji na temat tego, czy ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd powinna być abstrakcyjna, i co za tym idzie uwzględniać jedynie czynniki normatywne, czy też konkretna i uwzględniać szerszy kontekst oceny. W ramach rozdziału odniesiono się do szczególnie ważnego kryterium, a mianowicie wspomnianej w preambule rozporządzenia 2017/1001 zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego, wynikającej zarówno z jego cech strukturalnych (*per se*), jak i z rozpoznawalności (renomy) znaku towarowego na rynku (wśród odbiorców). W tym zakresie zwrócono m.in. uwagę na istotny problem, czy podwyższona zdolność odróżniająca znaku wcześniejszego powinna przemawiać na rzecz przyjęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, czy raczej powinna skłaniać do wniosku przeciwnego. W ramach tego rozdziału uwzględniono również wpływ rodziny lub serii znaków wcześniejszych, współistnienia znaków towarowych na rynku oraz utrwalone zwyczaje rynkowe (warunki, w jakich towary są sprzedawane) i wynikające z tego przyzwyczajenia konsumentów na niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

Rozdział szósty koncentruje się na ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, w ramach której należy uwzględnić czynniki omówione w rozdziałach poprzednich oraz inne okoliczności istotne dla tej oceny. Ostatni rozdział ma na celu m.in. przedstawienie wpływu poszczególnych kryteriów oceny na ostateczny wynik sprawy. Na początku odniesiono się jednak do kwestii właściwego momentu oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na całościowy

charakter oceny oraz na zasadę wzajemnej zależności, która zakłada współzależność między poszczególnymi kryteriami oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, w tym szczególnie między identycznością lub podobieństwem towarów lub usług a identycznością lub podobieństwem oznaczeń. Odrębne rozważania poświęcono wpływowi elementów oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej na niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, a w zasadzie brakowi tego wpływu.

W ramach rozdziału szóstego odniesiono się również do zasady neutralizacji podobieństwa oznaczeń w jednej płaszczyźnie oceny różnicami w innej płaszczyźnie. O ile bowiem oznaczenia porównuje się na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej na etapie oceny podobieństwa oznaczeń, niezależnie od innych kryteriów oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, o tyle rola poszczególnych aspektów (wizualnego, fonetycznego i znaczeniowego), w zależności od warunków sprzedażowych danych towarów lub usług, powinna być uwzględniana na etapie całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Na tym etapie należy co do zasady uwzględniać również ewentualne znoszenie podobieństwa wizualnego lub fonetycznego oznaczeń różnicami znaczeniowymi.

Ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, w tym analizę poszczególnych czynników tej oceny, przeprowadza się z perspektywy normatywnego modelu przeciętnego konsumenta, z uwzględnieniem właściwego kręgu odbiorców danych towarów lub usług. Zasadnicza część rozdziału szóstego odnosi się do tej problematyki, uwzględniając przy tym określenie właściwego kręgu odbiorców z perspektywy terytorialnej, związanej z wielojęzycznym i wielokulturowym charakterem UE. Odniesiono się przy tym do konstrukcji modelu przeciętnego konsumenta oraz określania jego poziomu uwagi. W ramach rozdziału szóstego odwołano się również do standardu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd wystarczającego do przyjęcia naruszenia. Istotną część rozważań stanowi możliwość uwzględniania dowodów empirycznych w toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, mimo jej normatywnego charakteru.

Na koniec wskazano na swoisty problem, którym obarczone są nie tylko sprawy o naruszenie prawa do znaku towarowego, ale często szerzej – sprawy z dziedziny szeroko rozumianej własności intelektualnej, czyli

problem subiektywizmu oceny, którego nie sposób uniknąć, ale z którego trzeba sobie zdawać sprawę w toku przeprowadzania oceny. Może to bowiem przyczynić się pozytywnie do zwiększenia przewidywalności orzeczeń w tym obszarze.

W pracy przyjęto, że ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd na gruncie art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 jest oceną normatywną o charakterze abstrakcyjnym. W toku tej oceny bierze się pod uwagę przede wszystkim czynniki normatywne, tj. podobieństwo towarów lub usług, podobieństwo oznaczeń oraz zdolność odróżniającą znaku wcześniejszego. Nie wyklucza to jednak możliwości uwzględniania innych czynników istotnych w sprawie, takich jak istnienie serii lub rodziny znaków wcześniejszych, współistnienia znaków towarowych na rynku oraz warunków sprzedażowych danych towarów lub usług, a w szczególności wynikających z tego utrwalonych przyzwyczajeń konsumentów. Podobnie normatywny i abstrakcyjny charakter oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie wyklucza możliwości uwzględniania w jej toku dowodów rzeczywistych pomyłek wśród odbiorców. Dowody empiryczne nie mogą jednak co do zasady stanowić wyłącznej podstawy rozstrzygnięcia sprawy o naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego, rozpatrywanej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001. Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jest bowiem osadzona w określonych ramach normatywnych, przez co wnioski płynące z dowodów empirycznych nie zawsze mogą odpowiadać wnioskowi płynącemu z oceny normatywnej. Przykładowo wiążącym standardem normatywnym wypracowanym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości jest przyznanie szerszego zakresu ochrony znakom towarowym o wysokiej zdolności odróżniającej, przez co w toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd stosuje się zasadę, zgodnie z którą im wyższa jest zdolność odróżniająca znaku wcześniejszego, tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Ta normatywna reguła zasadniczo nie odpowiada jednak sposobowi postrzegania oznaczeń przez konsumentów w rzeczywistości rynkowej. W praktyce bowiem odbiorca łatwiej zauważa i zapamiętuje szczegóły znaku towarowego o wyższej zdolności odróżniającej, co zmniejsza ryzyko wprowadzenia w błąd z uwagi na oznaczenie osoby trzeciej. Dowody empiryczne m.in. z tego względu mogą mieć w toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd walor pomocniczy. Ostateczna decyzja co do

przyjęcia albo wykluczenia naruszenia należy do sądu, który musi ją podjąć na podstawie normatywnej analizy, wcielając się w model przeciętnego (hipotetycznego) konsumenta, uwzględniając czynniki istotne w danej sprawie, w tym przede wszystkim stopień podobieństwa towarów lub usług, stopień podobieństwa oznaczeń oraz zdolność odróżniającą znaku wcześniejszego. Na etapie całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy również co do zasady uwzględniać ewentualne znoszenie podobieństw wizualnych i fonetycznych oznaczeń różnicami koncepcyjnymi. Etap oceny podobieństwa oznaczeń jest w tym względzie co do zasady niewłaściwy.

Mając na uwadze powyższe, przed omówieniem problematyki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd konieczne jest przedstawienie ogólnej charakterystyki zagadnień związanych z naruszeniem prawa do unijnego znaku towarowego. Zasadniczym celem pracy jest bowiem kompleksowa analiza kolejnych czynności, które musi przeprowadzić sąd ds. unijnych znaków towarowych, aby potwierdzić lub wykluczyć istnienie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001.

Prowadzone badania zostały oparte na metodach charakterystycznych dla badań z dziedziny prawa, polegających na analizie i syntezie aktów prawnych oraz orzecznictwa, tj. metodzie historyczno-prawnej oraz metodzie formalno-dogmatycznej. Przeanalizowano przede wszystkim przepisy rozporządzenia 2017/1001, a także rozporządzeń je poprzedzających, tj. rozporządzenia 207/2009 oraz rozporządzenia 40/94, wraz z aktami wykonawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do problematyki naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego (wcześniej wspólnotowego). W tym samym zakresie analizie poddano przepisy dyrektywy 2015/2436, a także dyrektywę ją poprzedzającą, tj. dyrektywę 2008/95/WE oraz dyrektywę 89/104/EWG. W rozważaniach uwzględniono także przepisy Prawa własności przemysłowej oraz pomocniczo akty prawa międzynarodowego oraz inne akty prawa unijnego i krajowego. W pracy wykorzystano orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE), Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i administracyjnych wydane na podstawie wskazanych aktów prawnych. W pewnym zakresie wykorzystano również decyzje EUIPO

oraz orzeczenia zagranicznych sądów rozpatrujących sprawy związane z naruszeniem prawa do unijnego znaku towarowego lub znaków krajowych w analogicznym zakresie. Analizie poddano również właściwą literaturę przedmiotu, zarówno polską, jak i zagraniczną.

* * *

Niniejsza książka jest zaktualizowaną i skróconą wersją rozprawy doktorskiej obronionej 11.07.2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyrazy podziękowania za inspirację do podjęcia badań nad przedmiotowym zagadnieniem, a także pomoc merytoryczną składam prof. dr. hab. Ryszardowi Skubiszowi oraz dr hab. Edycie Całce, prof. UMCS. Za rzeczowe uwagi i interesującą dyskusję dziękuję recenzentom w przewodzie doktorskim, tj. dr hab. Elżbiecie Wojcieszko-Głuszko oraz dr. hab. Jakubowi Kępińskiemu, prof. UAM. Tak samo, za użyteczne i rzeczowe uwagi oraz wskazówki dziękuję recenzentce wydawniczej dr hab. Justynie Ożegalskiej-Trybalskiej, prof. UJ. Szczególne podziękowania, za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość, składam małżonce Agnieszce.

Lublin, wrzesień 2025 r.

Rozdział I

NARUSZENIE PRAWA DO UNIJNEGO ZNAKU TOWAROWEGO. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1. Uwagi wstępne

Z treści art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 wprost wynika, że rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. W ust. 2 wskazanego artykułu naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego określono w sposób pośredni, tj. przez wskazanie działań osób trzecich, których zakazania może domagać się właściciel unijnego znaku towarowego¹. W świetle tego przepisu, ogólnie biorąc, naruszeniem prawa do unijnego znaku towarowego jest używanie przez osoby trzecie, bez zgody właściciela znaku, w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia identycznego dla identycznych towarów lub usług (art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/1001), oznaczenia identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, jeżeli skutkiem tego używania jest niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do handlowego pochodzenia towarów lub usług (art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001), oznaczenia identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, dla

¹ W kwestii dyskusji na temat pozytywnej i negatywnej strony prawa do znaku towarowego, która może mieć praktyczne znaczenie w odniesieniu do reklamy oraz restrykcji co do opakowań produktów (np. w przemyśle tytoniowym), zob. M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford 2017, s. 271 i n.

jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy. Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 określa zatem tzw. ogólne przesłanki naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego oraz trzy główne postacie naruszenia tego prawa. Przesłanki ogólne naruszenia unijnego znaku towarowego, wynikające wprost z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, są następujące:

- 1) używanie oznaczenia osoby trzeciej w obrocie handlowym;
- 2) używanie oznaczenia osoby trzeciej w odniesieniu do towarów lub usług;
- 3) używanie oznaczenia osoby trzeciej bez zgody właściciela unijnego znaku towarowego.

Używanie oznaczenia osoby trzeciej, aby mogło prowadzić do naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego, musi odbywać się na terytorium, na którym rozciąga się ochrona tego znaku. Używanie oznaczenia poza terytorium ochrony (np. w Norwegii czy Szwajcarii) nie jest wystarczające do przyjęcia naruszenia. Z tego powodu, jako ogólną przesłankę naruszenia prawa do znaku towarowego UE, poza wskazanymi powyżej, należy również uznać używanie oznaczenia osoby trzeciej na terytorium UE.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości wyróżniono jeszcze dodatkową ogólną przesłankę naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. Zgodnie z teorią funkcji wypracowaną przez Trybunał do przyjęcia naruszenia konieczne jest bowiem także wykazanie negatywnego wpływu lub możliwości negatywnego wpływu na jedną z chronionych funkcji znaku towarowego².

Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego zakłada istnienie takiego prawa. Jego brak oznacza, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych,

² Zob. wyroki TS: z 18.06.2009 r., C-487/07, L'Oréal i in., EU:C:2009:378, pkt 58–60 (dalej wyrok C-487/07, L'Oréal) (odnośnie do przypadku podwójnej identyczności); z 12.06.2008 r., C-533/06, O2 Holdings i O2 (UK), EU:C:2008:339, pkt 57–59 (dalej wyrok C-533/06, O2 Holdings i O2 (UK)); z 22.09.2011 r., C-323/09, Interflora i Interflora British Unit, EU:C:2011:604, pkt 91 (dalej wyrok C-323/09, Interflora i Interflora British Unit).

że używanie oznaczenia przez osobę trzecią jest legalne³. Wykazanie faktu przysługiwania prawa do unijnego znaku towarowego jest oczywistym i wstępnym, ale koniecznym warunkiem dochodzenia przed sądem ds. unijnych znaków towarowych roszczeń z tytułu naruszenia tego prawa⁴. Dla celów porządkowych należy wymienić również tę przesłankę. Jej istnienie, w odróżnieniu od pozostałych przesłanek, jest zależne od powoda, a nie pozwanej (osoby trzeciej).

Uwzględniając powyższe, można przyjąć, że katalog przesłanek ogólnych naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest następujący:

- 1) istnienie prawa do unijnego znaku towarowego;
- 2) używanie oznaczenia osoby trzeciej w obrocie handlowym;
- 3) używanie oznaczenia osoby trzeciej na terytorium UE;
- 4) używanie oznaczenia osoby trzeciej w odniesieniu do towarów lub usług;
- 5) używanie oznaczenia osoby trzeciej bez zgody właściciela unijnego znaku towarowego;
- 6) istnienie negatywnego wpływu oznaczenia osoby trzeciej na chronione funkcje unijnego znaku towarowego.

W pierwszej kolejności w ramach niniejszego rozdziału omówiono zatem wskazane powyżej przesłanki ogólne naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. Poza przesłankami ogólnymi art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 określa również trzy główne postacie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. W ramach każdej z tych trzech głównych postaci przewidziano dodatkowe przesłanki szczególne warunkujące przyjęcie naruszenia. Jak już wspomniano, trzy główne postacie naruszenia są następujące:

- 1) tzw. podwójna identyczność (art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/1001);
- 2) ochrona przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001);
- 3) tzw. rozszerzona ochrona znaku renomowanego (art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001).

³ Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, jak np. prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji.

⁴ Zob. w odniesieniu do naruszenia krajowego znaku towarowego R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A, s. 1183.

Aby można było przyjąć naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego w stanie faktycznym sprawy, muszą wystąpić wszystkie ogólne przesłanki naruszenia. Potwierdzenie tych przesłanek uprawnia do badania, czy zachodzi jedna z głównych postaci naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego, przy czym potwierdzenie negatywnego wpływu na chronione funkcje unijnego znaku towarowego jest możliwe w zasadzie dopiero po zbadaniu przesłanek wynikających z poszczególnych postaci naruszenia. Nie jest przykładowo możliwe potwierdzenie negatywnego wpływu na funkcję oznaczenia pochodzenia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 bez przeprowadzenia badania m.in. podobieństwa przeciwstawionych towarów i oznaczeń.

W ramach niniejszego rozdziału dla celów porządkowych zostały wskazane najważniejsze informacje dotyczące głównych postaci naruszenia określonych w art. 9 ust. 2 lit. a i c rozporządzenia 2017/1001. Przedmiotem monografii jest bowiem szczegółowa analiza postaci naruszenia określonej w art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 (ochrona przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd). Niemniej jednak wiele uwag odnoszących się do naruszenia związanego z niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd można przenosić na grunt pozostałych postaci naruszenia. Przykładowo ocena identyczności towarów oraz oznaczeń jest przeprowadzana według takiego samego schematu i według tych samych kryteriów na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 2017/1001⁵, a wykluczenie jakiegokolwiek podobieństwa oznaczeń na gruncie art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 jest wystarczające do wykluczenia podobieństwa wymaganego do zastosowania art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001⁶. Podobieństwo oznaczeń niewystarczające do przyjęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd może się jednak okazać wystarczające do przyjęcia niebezpieczeństwa skojarzenia oznaczenia osoby trzeciej ze znakiem renomowanym, co jest jednym z warunków naruszenia prawa do tego znaku.

⁵ Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01, Adidas-Salomon i Adidas Benelux, EU:C:2003:582, pkt 28–31 (dalej wyrok C-408/01, Adidas-Salomon i Adidas Benelux).

⁶ Wyrok TS z 20.11.2014 r., C-581/13 P i C-582/13 P, Intra-Press przeciwko Golden Balls, EU:C:2014:2387, pkt 73.

Trzy główne postacie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego zostały uzupełnione przez postacie szczególne, uregulowane w dalszych przepisach rozporządzenia 2017/1001, przewidując odrębną ochronę przed konkretnymi formami zachowań. Z tego względu w dalszej części rozdziału omówiono szczególne postacie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. Należą do nich⁷:

- 1) tranzyt towarów bezprawnie opatrzonych znakiem towarowym bez wprowadzenia ich do obrotu na terytorium UE (art. 9 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001);
- 2) czynności przygotowawcze w związku z użyciem opakowania lub innych środków, na których umieszczony jest unijny znak towarowy, jeżeli takie użycie stanowiłoby naruszenie praw właściciela unijnego znaku towarowego (art. 10 rozporządzenia 2017/1001);
- 3) reprodukcja unijnego znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji, jeżeli stwarza wrażenie, że znak towarowy stanowi nazwę rodzajową towarów lub usług, dla których został zarejestrowany (art. 12 rozporządzenia 2017/1001);
- 4) używanie unijnego znaku towarowego przez nieojalnego agenta lub przedstawiciela (art. 13 rozporządzenia 2017/1001).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że prawa przyznane na mocy art. 9 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 pozostają „bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego”. Przepisy te wskazują zatem wprost, że rejestracja unijnego znaku towarowego nie narusza praw, które nabyły osoby trzecie w przeszłości. Pozostaje to w zgodzie z art. 16 ust. 1 zdanie trzecie porozumienia TRIPS, stosownie do którego prawa przyznane właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego „nie będą naruszały praw istniejących wcześniej, ani nie będą miały wpływu na możliwość przyznawania przez członków porozumienia praw na podstawie używania znaku”⁸.

⁷ Rozróżnienie na główne i szczególne postacie naruszenia przyjmuje m.in. M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark...*, s. 271, a także na gruncie naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy Ł. Żelechowski [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. 8B, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, s. 1241.

⁸ Co do praw osób trzecich nabytych przed datą rejestracji praw wyłącznych w prawie własności przemysłowej, na gruncie krajowych znaków towarowych i w kontekście art. 16

Tak wyraźne wskazanie w przepisie prawa UE zasady pierwszeństwa praw nabytych przed rejestracją unijnego znaku towarowego pozwala przewyżczyć ograniczenia, które mogą wynikać z powołania się na wcześniejsze prawa na podstawie art. 16 ust. 1 porozumienia TRIPS (który pozostaje ograniczony do materialnego i czasowego zakresu porozumienia TRIPS)⁹.

W ostatniej części rozdziału wskazano okoliczności, których wystąpienie wyłącza możliwość przyjęcia naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego mimo potwierdzenia przesłanek ogólnych i szczególnych naruszenia. W razie wystąpienia takich okoliczności powód nie będzie w stanie zakazać używania oznaczenia późniejszego. W przypadku wytoczenia powództwa przez właściciela unijnego znaku towarowego przeciwko osobie trzeciej osoba ta może powołać się w szczególności na:

- 1) brak rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego dla towarów objętych rejestracją i stanowiących podstawę powództwa;
- 2) ograniczenie skutków unijnego znaku towarowego wskazanych w art. 14 rozporządzenia 2017/1001;
- 3) wyczerpanie prawa do unijnego znaku towarowego;
- 4) szczególne zarzuty, jakie może podnieść właściciel późniejszego znaku towarowego na podstawie art. 16 rozporządzenia 2017/1001, do których należą:
 - a) niewystarczający stopień zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego w dacie rejestracji znaku późniejszego,
 - b) tolerowanie rejestracji i używania znaku późniejszego,
 - c) nieużywanie znaku wcześniejszego,
 - d) zgoda na rejestrację znaku późniejszego,
 - e) powstrzymanie się od powołania prawa we wcześniejszym wniosku o unieważnienie lub powództwie wzajemnym.

ust. 1 zdanie trzecie porozumienia TRIPS, zob. wyrok TS z 16.11.2004 r., C-245/02, Anheuser-Busch, EU:C:2004:717 (dalej wyrok C-245/02, Anheuser-Busch).

⁹ M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark...*, s. 273–274 i powołany tam wyrok C-245/02, Anheuser-Busch, pkt 88 i n.

2. Przesłanki ogólne naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego

Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego wiąże się z koniecznością wykazania w procesie szeregu przesłanek ogólnych, które muszą wystąpić niezależnie od przesłanek odnoszących się do poszczególnych postaci naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego. Bez zajścia przesłanek ogólnych przyjęcie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego nie jest możliwe. Przesłanki te zostały wskazane w uwagach wstępnych powyżej. W poniższych punktach zostały kolejno scharakteryzowane.

2.1. Istnienie prawa do unijnego znaku towarowego

Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego następuje przez wkroczenie w zakres tego prawa przez osobę trzecią. Podstawowym warunkiem naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest zatem jego istnienie. Jak już wskazano, prawo do unijnego znaku towarowego powstaje wyłącznie przez jego rejestrację w EUIPO. W procesie o naruszenie powód powinien zatem wykazać, że jest właścicielem unijnego znaku towarowego. Może się również powołać na rejestrację międzynarodową wskazującą UE, w odniesieniu do której nie notyfikowano odmowy w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 protokołu madryckiego lub jeżeli wszelkie odmowy zostały wycofane. Taka rejestracja międzynarodowa ma bowiem taki sam skutek jak rejestracja unijnego znaku towarowego dokonana bezpośrednio w EUIPO. Nie jest dopuszczalne powoływanie się na samą rejestrację międzynarodową wskazującą UE. Ma ona bowiem skutek tożsamy ze zgłoszeniem unijnego znaku towarowego¹⁰.

Do powołania się na prawa wynikające z rejestracji unijnego znaku towarowego konieczna jest zatem jego rejestracja lub uznanie skutków międzynarodowej rejestracji w UE (brak odmowy lub wycofanie notyfikowanych odmów). Dowodem niebudzącym wątpliwości w tym

¹⁰ Zob. art. 189 rozporządzenia 2017/1001 i n. oraz (w szczególności) art. 3, 3ter, 4 i 5 ust. 1 i 2 protokołu do porozumienia madryckiego.

przedmiocie jest świadectwo rejestracji wydane stosownie do art. 51 rozporządzenia 2017/1001¹¹. W przypadku rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską EUIPO nie wydaje świadectwa rejestracji. Najwłaściwszym dowodem w tym przypadku będzie świadectwo rejestracji międzynarodowej wraz z dołączonym wyciągiem z Biuletynu Znaków Towarowych UE. Inne dowody mogą budzić wątpliwości co do należytego wykazania faktu przysługiwania prawa do znaku towarowego UE, choć niewykluczone, że np. wyciąg z bazy danych EUIPO e-search plus, przy braku kwestionowania go przez pozwanego, mógłby zostać uznany za wystarczający¹².

2.2. Używanie oznaczenia w obrocie handlowym

Prawa wyłączne przyznane właścicielowi unijnego znaku towarowego na mocy art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 umożliwiają, pod pewnymi warunkami, zakazanie osobie trzeciej używania jej oznaczenia. Jednym z tych warunków jest używanie tego oznaczenia w obrocie handlowym. Używanie oznaczenia poza obrotem handlowym jest, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, dozwolone.

Jeśli chodzi o pojęcie używania, to zgodnie ze zwykłym rozumieniem wymaga ono czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie¹³. W tym względzie warto

¹¹ P. Podrecki [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 1417, wskazuje, że do pozwu należy dołączyć świadectwo ochronne oraz wnieść o przeprowadzenie dowodu z tego dokumentu.

¹² R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 1187 wskazuje jednak, w odniesieniu do naruszenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy, że wyciąg z internetowej bazy danych nie może być uznany za dokument, który w sposób wiarygodny określa stan rejestru. Należy zgodzić się z poglądem autora, że nie jest dopuszczalne wykazanie istnienia prawa do znaku towarowego na podstawie samej dostępności informacji o udzieleniu tego prawa w elektronicznej bazie danych.

¹³ Wyrok TS z 2.04.2020 r., C-567/18, Coty Germany, EU:C:2020:267, pkt 37 (dalej wyrok C-567/18, Coty Germany). Taka sytuacja nie ma natomiast miejsca, gdy czynność ta jest dokonywana przez podmiot nieposiadający zgody pozwanego czy też wbrew jego wyraźnej woli – wyrok TS z 3.03.2016 r., C-179/15, Daimler, EU:C:2016:134, pkt 39 (dalej wyrok C-179/15, Daimler).

zwrócić uwagę, że w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, gdzie wskazano przykładowe wyliczenie rodzajów używania, których właściciel znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego, wskazano wyłącznie czynne zachowania osoby trzeciej, takie jak „umieszczanie” oznaczenia na towarach i ich opakowaniach, „oferowanie” towarów, „wprowadzanie” ich do obrotu lub ich „magazynowanie” w tym celu pod takim oznaczeniem lub „oferowanie” i „świadczenie” usług pod tym oznaczeniem, „przywóz” lub „wywóz” towarów pod takim oznaczeniem, „używanie” oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw, „używanie” oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie oraz „używanie” oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE¹⁴. Jasne jest zatem, że tylko osoba trzecia, która bezpośrednio lub pośrednio kieruje czynnością stanowiącą używanie, może faktycznie zakończyć to używanie i dostosować się w ten sposób do zakazu, jaki może orzec sąd ds. unijnych znaków towarowych na podstawie wcześniejszego prawa¹⁵. Założenie używania przy braku kontroli nad tym używaniem przez daną osobę byłoby sprzeczne z podstawową zasadą, że nikt nie może być prawnie zobowiązany do czynienia niemożliwego¹⁶. Zakazu używania nie można zatem nakładać na osobę, która nie kieruje, choćby pośrednio, czynnościami używania oznaczenia¹⁷.

Stosownie do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości używanie oznaczenia w obrocie handlowym wymaga również, aby używanie to miało miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej¹⁸. Orzecznictwo Trybunału ogranicza zatem prawa do unijnego znaku towarowego wynikające z art. 9

¹⁴ Wyrok C-179/15, Daimler, pkt 39.

¹⁵ Wyrok C-567/18, Coty Germany, pkt 38.

¹⁶ Wyrok C-179/15, Daimler, pkt 41–42.

¹⁷ R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 1192.

¹⁸ Wyrok TS z 23.03.2010 r., C-236/08 do C-238/08, Google France i Google, EU:C:2010:159, pkt 50 (dalej wyrok C-236/08 do C-238/08, Google France i Google), a także wyrok z 12.11.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club, EU:C:2002:651, pkt 40 (dalej wyrok C-206/01, Arsenal Football Club); wyrok TS z 11.09.2007 r., C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, pkt 17 (dalej wyrok C-17/06, Céline) oraz postanowienie TS z 19.02.2009 r., C-62/08, UDV North America, EU:C:2009:111, pkt 44. Standardowym przykładem użycia prywatnego jest prywatne używanie znaku, czyli np. napełnienie butelki oznaczonej

ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 do używania, które ma miejsce w obrocie handlowym. Używanie znaku na potrzeby nauki, debaty politycznej, nauczania czy badań akademickich zasadniczo nie powinno stanowić używania w obrocie handlowym tak długo, jak nie ma ono charakteru komercyjnego¹⁹. Warunek używania znaku towarowego w obrocie handlowym wyznacza zatem istotną granicę między prawem wyłącznym właściciela znaku towarowego z jednej strony oraz uprawnieniem ogółu społeczeństwa do swobodnego używania chronionych znaków towarowych z drugiej strony²⁰. Precyzyjna delimitacja użycia prywatnego i użycia w obrocie handlowym nie zawsze jest możliwa, a problemy interpretacyjne mogą pojawiać się w sytuacjach, w których użycie znaku w kontekście politycznym czy kulturowym jest przemieszane z aktywnością handlową²¹. Zgodnie z przytaczanymi powyżej stanowiskami poza zakresem naruszenia należy pozostawiać przypadki używania oznaczenia przez osobę trzecią wyłącznie w sferze prywatnej²². W przypadku spraw „granicznych”, mając na względzie gwarancje związane ze swobodą wypowiedzi, należy skłaniać się do nieprzyjmowania użycia w działalności handlowej.

Niezależnie do tego używanie w kontekście politycznym czy kulturowym może być uzasadnione brakiem wypełnienia innych przesłanek naruszenia, jak np. brak używania w odniesieniu do towarów lub usług, brak podobieństwa towarów lub usług, brak negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, brak ryzyka konfuzji czy też brak wypełnienia

znakiem towarowym na użytek gospodarstwa domowego – R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 1195.

¹⁹ M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark...*, s. 279, zwołaniem na T.C. Jehoram, C. Van Nispen, T. Huydecoper, *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Alphen aan den Rijn 2010, s. 267–268; Ł. Żelechowski [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. 8B, s. 1266. Podobnie S. Osterrieth [w:] *EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary*, eds. U. Hildebrandt, O. Sosnitza, Munich 2023, s. 279, wskazuje, że użycia znaku w celach naukowych czy dziennikarskich co do zasady nie należy traktować jako użycia w obrocie gospodarczym.

²⁰ M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark...*, s. 279.

²¹ Przykładowo sprzedaż koszulek z krytycznymi hasłami odnoszącymi się do znaku towarowego lub działalności właściciela znaku towarowego. W tym kontekście zob. W. Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression*, Hague–London–New York 2010.

²² Ł. Żelechowski [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. 8B, s. 1266.

szczegółowych kryteriów związanych z ochroną znaku renomowanego, a także przez odwołanie się do ograniczeń skutków unijnego znaku towarowego²³.

Używanie, dla zakwalifikowania go jako używania w obrocie handlowym, nie musi koniecznie oznaczać, że czynności dokonywane w ramach tego używania realizowane są w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że nie można zakwalifikować jako używania w obrocie handlowym, a przez to zakazać, czynności przewożenia towarów oznaczonych znakiem towarowym lub przekazania takich towarów przedsiębiorcy składowemu w celu wprowadzenia do obrotu, mimo że prawodawca Unii wyraźnie zidentyfikował je jako takie, których można zakazać²⁴.

Interesującym zagadnieniem w kontekście użycia handlowego danego oznaczenia jest sprzedaż wyrobów zawierających takie oznaczenie przez podmioty prywatne. Dawniej tego typu sprawy nie koncentrowały większej uwagi, ponieważ ich skala była niewielka. Przed erą internetu tego rodzaju sprzedaż odbywała się raczej wśród znajomych, podczas sprzedaży garażowych czy na jarmarkach. Obecnie natomiast, z uwagi na możliwości sprzedaży internetowej, z praktycznie nieograniczoną ilością oferowanych towarów, a także nieograniczonym zasięgiem dostawy towaru, kwestia ta nabrała nowego znaczenia. Odnosił się do niej Trybunał Sprawiedliwości w sprawie *L'Oréal i in.*²⁵ Trybunał w tym względzie wskazał w pierwszej kolejności, że na prawa wyłączne, jakie przysługują na mocy zarejestrowanego znaku towarowego, można powoływać się jedynie względem podmiotów gospodarczych²⁶. Jeżeli zatem osoba fizyczna sprzedaje towar online, z wykorzystaniem platformy pośredniczącej, ale transakcja ta nie jest zawierana w kontekście prowadzonej przez nią działalności handlowej,

²³ Zob. np. w odniesieniu do parodii i ekspresji artystycznej A. Kur, M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark...*, s. 427. Zob. także K. Szczepanowska-Kozłowska, *Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy*, ZNUJ PPWI 2013/119, s. 5 i n.

²⁴ Wyrok TS z 15.07.2015 r., C-379/15, TOP Logistics i in., EU:C:2015:497, pkt 40–42.

²⁵ Wyrok TS z 12.07.2011 r., C-324/09, L'Oréal i in., EU:C:2011:474 (dalej wyrok C-324/09, L'Oréal i in.).

²⁶ Wyrok C-324/09, L'Oréal i in., pkt 54.

to właściciel znaku towarowego nie może jej zakazać takiej sprzedaży. Aktywność tej osoby fizycznej może jednak wykraczać poza sferę prywatnej działalności. Wówczas taki zakaz będzie możliwy. Może się tak stać przede wszystkim z uwagi na rozmiar tej działalności, częstotliwość czy też inne cechy, przez które działanie to będzie można zakwalifikować jako poruszanie się w obrocie handlowym. Przykładowo, kiedy osoba fizyczna sprzedaje większe wolumeny towarów opatrzonych znakiem towarowym za pośrednictwem platformy internetowej, wówczas działanie takiej osoby może zostać zakwalifikowane jako działalność handlowa (działalność prowadzona *de facto* przez podmiot gospodarczy)²⁷. Będzie tak tym bardziej, jeżeli sprzedawca wielokrotnie handluje podobnymi, a zwłaszcza identycznymi przedmiotami. Podobnie, jeśli sprzedawca dopiero niedawno nabył przedmioty, które oferuje na sprzedaż, wskazuje to na zamiar osiągnięcia zysku, a tym samym na działanie w ramach handlu²⁸. Wskazuje się przy tym, że działalność niebędąca działalnością handlową odnosi się raczej do śladowych ilości sprzedawanych towarów. Sprzedaż przewyższająca jedną czy dwie sztuki towaru już może zostać zakwalifikowana jako działalność handlowa²⁹, choć wszystko zależy, jak zwykle, od kontekstu konkretnej sprawy. Oczywiście widoczność oferty dla bardzo licznych odbiorców, np. za pośrednictwem platform takich jak Allegro czy eBay, nie oznacza, że użycie miało miejsce poza sferą prywatną.

2.3. Używanie oznaczenia na terytorium UE

Jak już wspomniano, używanie oznaczenia osoby trzeciej w działalności handlowej, aby mogło być zakazane, musi odbywać się na terytorium ochrony zarejestrowanego znaku towarowego. W przypadku unijnego

²⁷ Wyrok C-324/09, L'Oréal i in., pkt 55–57.

²⁸ Zob. S. Osterrieth [w:] *EU Trade Mark Regulation...*, s. 279 i powołany tam wyrok BGH z 19.04.2007 r., I ZR 35/04, Internet Versteigerung II, pkt 23.

²⁹ Zob. R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 1192 i opinia rzecznika generalnego Nila Jääskinena z 9.12.2010 r., C-324/09, L'Oréal i in., EU:C:2011:474, pkt 82, który wskazał następująco: „Trudno mi sobie wyobrazić, aby sprzedaż produktów kosmetycznych na rynku elektronicznym, w liczbie większej niż jeden lub dwa produkty, nie odbywała się w celu uzyskania korzyści gospodarczej w kontekście działalności handlowej, choćby na małą skalę”.

znaku towarowego jest to terytorium UE. Prawo do tego znaku nie może zatem zastać naruszone, jeśli oznaczenie osoby trzeciej jest używane poza terytorium UE. W większości przypadków używanie oznaczenia osoby trzeciej nie przysparza problemów związanych z ustaleniem, czy używanie to odbywało się na terytorium UE, czy poza nim. Praktyczne problemy dotyczą zwłaszcza używania w internecie. Zagadnienie to z czasem nabiera coraz większej doniosłości prawnej z uwagi na dynamiczny rozwój tej gałęzi handlu, zwłaszcza w ostatnim czasie³⁰.

Internet jest określany przestrzenią bez granic. Zasadniczo informacja handlowa (np. oferta lub reklama) zamieszczona na stronie internetowej może być dostępna z dowolnego miejsca na świecie. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy dostępność takiej strony internetowej konstituuje używanie w obrocie handlowym we wszystkich państwach, w których taka informacja jest dostępna, a konkretnie czy dostępność takiej strony internetowej z terytorium Unii Europejskiej konstituuje używanie w obrocie handlowym w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

Nie sposób uznać, aby samo zamieszczenie danej informacji handlowej (np. oferty lub reklamy) na jakiegokolwiek stronie internetowej dostępnej z terytorium Unii Europejskiej stanowiło używanie w obrocie handlowym na terytorium UE. Taki pogląd mógłby doprowadzić do wniosku, że w zasadzie każde oznaczenie dostępne w domenie lub na stronie internetowej mogłoby być kwalifikowane jako używanie w UE. To mogłoby oznaczać, że zamieszczenie gdziekolwiek w internecie oznaczenia identycznego

³⁰ Problematyczne może być również zakwalifikowanie jako używania na terytorium UE towarów będących w tranzycie. Obecnie do problemu tego odnosi się częściowo art. 9 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 – zob. w tej kwestii ppkt 5.1 poniżej. Zob. także M. Senftleben [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark...*, s. 284 i n.; E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk [w:] *Community Trade Mark Regulation (EC) No 207/2009. A Commentary*, ed. G.N. Hasselblatt, Oxford 2015, s. 308–309; H. Żakowska-Henzler, *Swoboda tranzytu a ochrona prawa własności intelektualnej* [w:] *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*, red. D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska, Warszawa 2015, s. 925 i n.; E. Skrzydło-Tefelska, *Tranzyt towarów w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i nowej legislacji dotyczącej znaków towarowych* [w:] *Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza*, red. M. Nazar, Lublin 2015, s. 307 i n.

lub podobnego do unijnego znaku towarowego pociąga za sobą możliwość wytoczenia powództwa o naruszenie w UE. Osoba, która używa takiego oznaczenia w sposób w ogóle niezwiązany z rynkiem unijnym, byłaby narażona na proces o naruszenie nie tylko w UE, ale w zasadzie w każdej jurysdykcji, w której identyczny lub podobny znak towarowy jest chroniony. Takie podejście jest nie do przyjęcia. Konieczne jest zatem ustalenie kryteriów, które byłyby pomocne w rozstrzygnięciu kwestii, czy dane użycie oznaczenia osoby trzeciej w internecie umożliwia przyjęcie, że używanie to odbywa się na terytorium UE. Pomocna w tym względzie jest Wspólna rekomendacja w sprawie zasad ochrony w internecie znaków towarowych i innych oznaczeń chronionych prawami własności przemysłowej, przyjęta przez Zgromadzenie Sygnatariuszy Związku Paryskiego oraz Głównie Zgromadzenie Członków WIPO w 2001 r. (Wspólna rekomendacja WIPO) oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 2 Wspólnej rekomendacji WIPO używanie oznaczenia w internecie stanowi używanie w państwie członkowskim tylko wtedy, gdy wywołuje skutek handlowy w tym państwie członkowskim. Przenosząc tę zasadę na grunt systemu unijnego znaku towarowego, należałoby przyjąć, że używanie oznaczenia w internecie stanowi używanie tego znaku w Unii Europejskiej, jeżeli używanie to ma skutek handlowy w UE. Wskazówek pozwalających określić skutek handlowy używania oznaczenia w internecie na terytorium danego państwa dostarcza art. 3 Wspólnej rekomendacji WIPO. Przenosząc treść tego przepisu odpowiednio na grunt systemu unijnego znaku towarowego, należałoby przyjąć, że czynnikami, które mogą być pomocne w ocenie efektu handlowego na terytorium UE, są: faktyczna obsługa klientów znajdujących się w UE; deklaracja użytkownika co do dostarczania oferowanych towarów lub usług klientom znajdującym się w UE; oferowanie w UE działań posprzedażowych takich jak gwarancja lub serwis; podejmowanie dalszych działań komercyjnych w państwie członkowskim, które są związane z używaniem oznaczenia w internecie, ale które nie są prowadzone przez internet; możliwość legalnego dostarczenia oferowanych towarów lub usług do UE; podanie ceny w oficjalnej walucie obowiązującej na terytorium UE; możliwość używania oznaczenia w połączeniu z interaktywnymi środkami kontaktu, które są dostępne dla użytkowników internetu w UE; wskazanie danych kontaktowych w UE; używanie oznaczenia w połączeniu z nazwą domeny, która

jest zarejestrowana pod kodem państwa członkowskiego UE zgodnym ze standardem ISO 3166 w odniesieniu do państwa członkowskiego UE (krajowa domena najwyższego poziomu np. „.pl” czy „.de”) albo domeny „.eu” w odniesieniu do całej UE; używanie tekstu związanego z używanym oznaczeniem w językach używanych głównie w UE; używanie oznaczenia w połączeniu z lokalizacją internetową, którą rzeczywiście odwiedzili użytkownicy internetu znajdujący się w UE.

Powyższe kryteria mogą stanowić jedynie wskazówki, czy używanie oznaczenia osoby trzeciej w internecie wywołuje skutek handlowy w UE, przez co można uznać, że wypełniona jest przesłanka używania w obrocie handlowym. Jak już wspomniano, wskazówki te zostały przyjęte w odniesieniu do terytorium państw członkowskich Związku Paryskiego. Na potrzeby naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego odniesiono je powyżej jedynie odpowiednio do terytorium UE. Niezależnie od tego wskazówki te nie są prawnie wiążącym źródłem prawa. Stanowią one jedynie tzw. soft law, przez co ich praktyczne stosowanie może wynikać raczej z autorytetu Zgromadzenia Sygnatariuszy Związku Paryskiego oraz Głównego Zgromadzenia Członków WIPO i konsensusu towarzyszącego przyjęciu tej deklaracji niż z obowiązku prawnego³¹. Tym bardziej wskazówki te w odniesieniu do terytorium UE można stosować jedynie pomocniczo. To pomocnicze stosowanie musi uwzględniać poniższe wnioski płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Używanie oznaczenia identycznego lub podobnego do unijnego znaku towarowego w internecie było przedmiotem wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *L'Oréal i in.*³² Wyrok ten dostarcza wielu ważnych wytycznych w omawianej kwestii. Wynika z niego zasadniczo, że właściciel unijnego znaku towarowego może sprzeciwić się, na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, sprzedaży, ofercie lub reklamie towarów opatrzonych unijnym znakiem towarowym, znajdujących się w państwie trzecim i niebędących wcześniej przedmiotem sprzedaży

³¹ Zob. w tej kwestii C.J. Wichard, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet* [w:] *IIC Studies*, Vol. 24, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford–Portland 2005, s. 257.

³² Wyrok C-324/09, *L'Oréal i in.*

w Unii, sprzedawanych za pośrednictwem rynku elektronicznego online³³ bez zgody właściciela unijnego znaku towarowego konsumentowi przebywającemu na terytorium Unii lub stanowiących przedmiot oferty lub reklamy zamieszczonej na rynku unijnym i skierowanej do konsumentów przebywających na terytorium Unii. Sądy ds. unijnych znaków towarowych są zobowiązane do dokonania, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na terytorium UE jest skierowana do konsumentów przebywających na tym terytorium³⁴. Z wyroku tego wynika zatem, że używanie oznaczenia w internecie może być kwalifikowane jako używanie oznaczenia w obrocie handlowym na terytorium UE w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 w przypadku, gdy używanie tego oznaczenia stanowi sprzedaż, ofertę lub reklamę produktu skierowaną do konsumentów przebywających na terytorium UE.

Zdaniem Trybunału to sądy ds. unijnych znaków towarowych powinny, indywidualnie dla każdego przypadku, dokonać oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na terytorium UE jest skierowana do konsumentów tam przebywających³⁵. W wyroku tym Trybunał dostarczył pewnych wskazówek, jakie okoliczności należy uwzględnić przy ocenie, czy oferta jest kierowana do konsumentów znajdujących się na terytorium ochrony znaku towarowego. Czynnikiem, jaki zdaniem Trybunału może mieć znaczenie, jest wskazanie w ofercie sprzedaży szczegółowych stref geograficznych, do których sprzedawca jest gotów wysłać towar. Również adres internetowy strony (domena strony), na której dostępna jest oferta lub reklama produktów oznaczanych danym oznaczeniem, może stanowić cenną wskazówkę co do kierowania oferty do konsumentów znajdujących się na danym terytorium. Podobnie domena strony internetowej może wskazywać, że towary lub usługi są skierowane do konsumentów przebywających na danym terytorium. Przykładowo zdaniem Trybunału Sprawiedliwości

³³ Np. za pośrednictwem platformy eBay.

³⁴ Wyrok C-324/09, L'Oréal i in., teza I.

³⁵ Wyrok C-324/09, L'Oréal i in., pkt 65.

adres strony internetowej „www.ebay.co.uk” może wskazywać, w braku dowodów przeciwnych, że oferta lub reklama zamieszczona na tej stronie internetowej jest skierowana do odbiorców znajdujących się na terytorium Zjednoczonego Królestwa³⁶.

Trybunał w wyroku wskazał przy tym, że sama dostępność serwisu internetowego na terytorium UE nie wystarcza do wywiedzenia wniosku, że wyświetlone w nim oferty sprzedaży są skierowane do konsumentów przebywających na tym terytorium UE. Gdyby bowiem dostępność rynku elektronicznego online na terytorium UE wystarczała do objęcia wyświetlanych tam ogłoszeń zakresem rozporządzenia 2017/1001, to serwisy i ogłoszenia, które, mimo że są ewidentnie skierowane wyłącznie do konsumentów przebywających w państwach trzecich, ale z technicznego punktu widzenia są dostępne na obszarze Unii, są również bezpodstawnie poddane prawu Unii³⁷. Przyjęcia skutku handlowego na terytorium UE nie może natomiast wykluczać okoliczność, że osoba trzecia, od której pochodzi oferta lub reklama, ma siedzibę w państwie trzecim. Podobnie nie wyklucza tego fakt znajdowania się serwisu internetowego, z którego korzysta ta osoba, w państwie trzecim, a także fakt znajdowania się towarów będących przedmiotem oferty lub reklamy w państwie trzecim³⁸.

W omawianym wyroku w sprawie *L'Oréal i in.* Trybunał Sprawiedliwości odnośnie do tezy, zgodnie z którą sama dostępność serwisu internetowego na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak towarowy, nie wystarcza do wyprowadzenia wniosku, że wyświetlone w nim oferty sprzedaży są skierowane do konsumentów przebywających na tym terytorium, odwołał się do orzeczenia w sprawie *Pammer i Hotel Alpenhof*³⁹. Wyrok ten, mimo że wydany na gruncie rozporządzenia Rady nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych

³⁶ Por. wyrok C-324/09, *L'Oréal i in.*, pkt 66. Jest to kryterium, które wymienia się wprost we Wspólnej rekomendacji WIPO jako kryterium istotne przy ustalaniu „efektu handlowego” danego oznaczenia na terytorium UE.

³⁷ Wyrok C-324/09, *L'Oréal i in.*, pkt 64.

³⁸ Wyrok C-324/09, *L'Oréal i in.*, pkt 63.

³⁹ Wyrok TS z 7.12.2010 r., C-585/08 i C-144/09, *Pammer i Hotel Alpenhof*, EU:C:2010:740 (dalej wyrok C-585/08 i C-144/09, *Pammer i Hotel Alpenhof*).

oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych⁴⁰, dostarcza przez analogię cennych wskazówek co do określenia, czy oferta zamieszczona w internecie jest kierowana do odbiorców na danym terytorium⁴¹. Sąd odsyłający w tej sprawie zwrócił się bowiem o wyjaśnienie z jednej strony, według jakich kryteriów można uznać, że przedsiębiorca, którego działalność prezentowana jest na jego stronie internetowej lub na stronie pośrednika, „kieruje” swoją działalność do państwa członkowskiego, na terytorium którego konsument ma miejsce zamieszkania, w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 44/2001, a z drugiej strony, czy dla uznania za taką działalność wystarczy, że strony te mogą być przeglądane w internecie.

Istnieje więc wyraźna analogia (podobieństwo) między „kierowaniem oferty lub reklamy do konsumenta w UE”, o której mowa w wyroku w sprawie *L'Oréal i in.*, a „kierowaniem działalności do państwa członkowskiego”, o której mowa w wyroku w sprawie *Pammer i Hotel Alpenhof*. Stosownie do tego orzeczenia czynniki, które mogą pozwalać na uznanie, że działalność przedsiębiorcy jest kierowana do państwa członkowskiego, w którym konsument ma miejsce zamieszkania, są następujące: międzynarodowy charakter działalności; użycie języka lub waluty innych niż używane zwyczajowo w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorca ma siedzibę; możliwość rezerwacji i potwierdzenia rezerwacji w innym języku; podanie numerów telefonicznych z międzynarodowym numerem kierunkowym; zaangażowanie środków w usługę odsyłania w internecie u operatora wyszukiwarki w celu ułatwienia konsumentom zamieszkałym w różnych państwach członkowskich dostępu do strony przedsiębiorcy lub pośrednika; używanie domeny pierwszego poziomu innej niż

⁴⁰ Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE z 2001 r. L 12, s. 1); obecnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 351, s. 1, ze zm.).

⁴¹ Tak również M. Sentfleben [w:] A. Kur, M. Sentfleben, *European Trade Mark...*, s. 283, który wskazuje, że TS zastosował już kryteria wynikające z wyroku w sprawie C-585/08 i C-144/09, *Pammer i Hotel Alpenhof*, pomocniczo w kontekście praw autorskich oraz ochrony baz danych *sui generis*, powołując orzeczenia TS w sprawach z 21.06.2021 r., C-5/11, *Donner*, EU:C:2012:370, pkt 29–30 oraz z 18.10.2012 r., C-173/11, *Football Dataco i in.*, EU:C:2012:642, pkt 40–42.