

Rozdział I. Znak towarowy: geneza, pojęcie i funkcje

§ 1. Uwagi wstępne

Znak towarowy towarzyszy produkcji i handlowi towarów niemal od zara-
niania, podlegając zmianom i rozwojowi wraz ze zmieniającymi się uwarunko-
waniami ekonomiczno-społecznymi. Tym przemianom z kolei towarzyszyły
zmiany w formie i zakresie ochrony znaku. Znak towarowy, zwłaszcza jego
funkcje i znaczenie, należy rozpatrywać zawsze w kontekście wspomnianych
uwarunkowań. Znak ma bowiem przede wszystkim znaczenie użytkowe, nie
istnieje sam dla siebie, lecz dla zwiększenia określonych korzyści właściciela
znaku, a z drugiej strony – dla zapewnienia konsumentowi choćby niewielkiej
racjonalności jego zachowania na rynku.

Gdy tylko stało się jasne, że znak towarowy zwiększa wartość samego pro-
duktu, niezależnie od jego obiektywnych właściwości, a ten sam produkt ozna-
czony i nieoznaczony konkretnym znakiem może mieć różną wartość, podjęto
próby nieuczciwego wykorzystania znaku dla osiągnięcia korzyści. Ta sama
świadomość znaczenia i abstrakcyjnej wartości znaku towarowego legła u pod-
staw zwiększania zakresu jego ochrony. Znak towarowy stał się dobrem samym
w sobie, któremu należna jest odpowiednia ochrona przyznana w granicach
realizowanych przez niego funkcji w obrocie gospodarczym.

§ 2. Geneza instytucji znaku towarowego

Geneza instytucji znaków towarowych sięga czasów antycznych, kiedy
za sprawą pojawienia się towaru – wyrobu przeznaczonego do sprzedaży lub
wymiany – wykształcił się rynek i społeczny podział pracy. W miarę terytorial-
nego rozszerzania się rynku, towary, w skutek oderwania od swoich twórców,
stawały się anonimowe. Koniecznym rozwiązaniem było zatem umieszczanie

określonych znaków na produktach¹. Praktyka ta dała początek rozwojowi instytucji znaków towarowych rozumianych jako oznaczenia wskazujące na pochodzenie określonych towarów od konkretnego wytwórcy. Znacznie później pojawiło się współczesne pojęcie znaku towarowego jako znaku pochodzenia towaru od danego producenta lub sprzedawcy².

W świecie starożytnym znaki towarowe popularne były w Asyrii, Egipcie, Babilonie, Chinach, Grecji oraz w Imperium Rzymskim. Znakowano nimi szczególnie wyroby ceramiczne. W starożytnym Rzymie pierwowzór znaku towarowego wykorzystywany był również jako sposób kontroli nad wprowadzanymi do obrotu preparatami leczniczymi, np. umieszczony znak okulisty na opakowaniu lekarstwa, które ten sporządził, nakładał na niego obowiązek dbania o bezpieczeństwo używania leku oraz jego skuteczność³. Również cegły i płytki były znakowane przez rzymskich budowniczych, tak aby wskazywały na ich wytwórcę⁴.

Znaki z tego okresu wykazywały jednak pewne różnice. Przykładowo w Grecji znaki umieszczane na wyrobach miały jedynie charakter znaków autorskich (sygnowanie dzieł sztuki przez artystów czy wyrobów codziennego użytku przez rzemieślników), natomiast w Chinach i Rzymie znane były też znaki warsztatowe, które nie wskazywały na konkretnego wytwórcę, lecz na pochodzenie wyrobów z określonego warsztatu produkcyjnego⁵.

W okresie średniowiecza w dziedzinie znaków towarowych nastąpił rozwój, dzięki któremu instytucja ta przybrała kształt zbliżony do obecnego⁶. Za sprawą cechów i gildii, które zinstytucjonalizowały rozwinięty handel i rzemiosło, znaki towarowe zaczęły odgrywać ważną rolę w życiu gospodarczym. Zrzeszeni w tych organizacjach majstrowie mieli prawo, a czasem nawet obowiązek, oznaczać swoje wyroby cechą (znakiem). Przykładowo, w XIII w. w Anglii prawo nakazywało piekarzowi znakować każdy bochenek chleba, a złotnikowi każdy pojedynczy wyrób⁷. Wybór konkretnego znaku nie był dowolny, zazwyczaj był już z góry narzucony przez cech, a jeśli był wybrany, to z uwzględnieniem zakazu używania oznaczeń, którymi posługiwali się już inni rzemieślnicy. W takiej formie znak towarowy miał charakter znaku personalnego, który ści-

¹ WIPO, Introduction, s. 20.

² J. Koczanowski, Funkcje, s. 9.

³ Tamże, s. 11.

⁴ P. Chaudhry, A. Zimmerman, The Economics, s. 8.

⁵ B. Soltys, Nazwy, s. 21.

⁶ M. Załucki, Europejskie, s. 21.

⁷ P. Chaudhry, A. Zimmerman, The Economics, s. 8.

śle łączył się z osobą mistrza cechowego (taki znak określano nazwą „gmerk”). W związku z rozwojem zakładów rzemieślniczych, które zatrudniały coraz większą liczbę czeladników i uczniów, mistrz nie mógł już sprawować bezpośredniej pieczy nad każdym produktem opuszczającym jego zakład. W tych okolicznościach dotychczasowy personalny znak towarowy stał się oznaczeniem warsztatowym i zaczął realizować nieznana dotychczas funkcję, tj. funkcję gwarancyjno-jakościową⁸. Mistrz brał odpowiedzialność za jakość produkcji, niezależnie czy wykonał towar osobiście czy nie. Z czasem wykształciła się zasada zbywania znaku towarowego łącznie z warsztatem, który go używał⁹.

W średniowieczu wykształcił się również pierwowzór dzisiejszego systemu rejestracji znaków towarowych. Zapisywano je w księgach cechowych, łącznie z ich rysunkiem, a także nazwiskiem i imieniem mistrza oraz datą wpisu. Wprowadzenie zapisu do księgi cechowej oznaczało, że znak jest zastrzeżony na rzecz konkretnego rzemieślnika i inny członek cechu nie może go używać. Obok rejestru marek prowadzonych przez cechy, istniały również rejestry marek kupieckich, którymi zajmowały się gildie¹⁰.

Ówczesne znaki towarowe, mimo wielu podobieństw do znaków dzisiejszych w zakresie realizowanych funkcji, różniły się pod wieloma względami. Stosowano je głównie z przyczyn prestiżowych, nie zaś w celu maksymalizacji dochodów producenta lub sprzedawcy¹¹. Nie stanowiły też narzędzia walki z konkurencją, co wynikało z polityki prowadzonej przez cechy, które reglamentowały surowce, ilości sprzedawanych wyrobów oraz liczby zatrudnionych w warsztacie czeladników i uczniów¹².

Istotne zmiany w charakterze znaków towarowych przyniosły wielkie odkrycia geograficzne. Prosta produkcja towarowa oparta na reglamentacji cechów w warsztatach rzemieślniczych nie była w stanie zaspokoić zwiększonego popytu. Walka z ograniczeniami narzucanymi przez cechy doprowadziła do powstania manufaktur, których możliwości produkcyjne (skala i tempo produkcji) były znacznie większe. Wraz z rozwojem manufaktur znaki towarowe zaczęły tracić na znaczeniu. Działo się tak dlatego, że w tym czasie ich istnienie w dotychczasowej formie mogło być zapewniane tylko przez tracące na znaczeniu cechy. Jedynie w nielicznych ośrodkach dbano o stosowanie marek, np. w Nadrenii i Westfalii, gdzie w XVII i XVIII w. sejmy krajowe wydały

⁸ J. Koczanowski, *Funkcje*, s. 12.

⁹ M. Załucki, *Europejskie*, s. 23.

¹⁰ J. Koczanowski, *Funkcje*, s. 13.

¹¹ WIPO, *Introduction*, s. 21.

¹² J. Koczanowski, *Funkcje*, s. 15.

szereg ustaw w zakresie ochrony marek sygnujących żelazo i stal. W okresie wczesnego kapitalizmu uregulowania prawne z zakresu prawa znaków towarowych miały charakter jednostkowy i partykularny, nie powstała żadna kompleksowa regulacja w tej materii¹³.

Wraz z wykształcaniem się ośrodków wyspecjalizowanych w wytwarzaniu określonych rodzajów towarów zmienił się cel ich oznaczania, gdyż nabywcy zaczęli kojarzyć jakość produktów z miejscem ich wytwarzania. Określone miejsce geograficzne, będące miejscem produkcji stanowiło niejednokrotnie gwarancję wysokiej jakości danego towaru, jako przykład można wskazać szkło weneckie, sukno flamandzkie, koronki brukselskie czy wodę kolońską¹⁴.

Gwałtowny rozwój techniki u schyłku XVIII w. charakteryzował się masową, standaryzowaną produkcją i rozwojem konkurencji. Producenci walczyli o potencjalnych nabywców, co skutkowało specjalizacją oznaczeń, które miały przekazywać stosowne informacje. Wykształciło się wówczas pojęcie znaku towarowego jako oznaczenia, którego zasadniczą funkcją miało być wskazywanie na pochodzenie towaru, w celu odróżnienia go od podobnych towarów funkcjonujących w obrocie¹⁵. Doszło wówczas także do pewnej specjalizacji, bowiem równoległe z powstaniem samego pojęcia znaku towarowego i zapoczątkowaniem używania nazwy „znak towarowy”, wykształciły się inne instytucje, tj. firma (nazwa), nazwa pochodzenia czy znak jakości, które realizowały poszczególne funkcje pełnione dotychczas również przez znak towarowy¹⁶.

Wiek XIX to okres, gdy znak towarowy zyskał już ugruntowaną pozycję ekonomiczną i prawną – niemal w całej Europie powstawały pierwsze nowoczesne regulacje dotyczące ochrony znaków towarowych¹⁷.

§ 3. Rozwój prawa znaków towarowych na poziomie międzynarodowym i unijnym

Intensywny rozwój przemysłu oraz międzynarodowej wymiany handlowej i techniki, a także zmiany w zakresie przepływu informacji doprowadziły

¹³ Tamże.

¹⁴ Tamże, s. 16.

¹⁵ WIPO, Introduction, s. 21.

¹⁶ U. Promińska, Prawo, s. 12.

¹⁷ B. Kurzępa, E. Kurzępa, Ochrona, s. 25.

do wzrostu zainteresowania problematyką praw własności intelektualnej i powstania szeregu konwencji i porozumień międzynarodowych w tym obszarze. Pierwszym istotnym aktem w dziedzinie międzynarodowej ochrony znaków towarowych była konwencja paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej¹⁸ regulująca stosunki prawne dotyczące przedmiotów własności przemysłowej, tj. wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i oznaczeń pochodzenia. Zwarte w niej zasady o charakterze ogólnym dotyczą wszystkich przedmiotów praw własności przemysłowej, są to przede wszystkim zasady: standardu narodowego, minimum ochrony konwencyjnej i terytorialności systemów prawnych¹⁹. Z kolei zasady szczególne obejmują jedynie określone przedmioty praw własności przemysłowej, np. znaki towarowe i wynalazki²⁰.

Konwencja paryska administrowana jest obecnie przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), która przejęła zadania i funkcje istniejących od 1983 r. Zjednoczonych Międzynarodowych Biur Ochrony Własności Intelektualnej (*Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, BIRIP). Konwencję o ustanowieniu WIPO²¹ podpisano w 1967 r. w Sztokholmie (weszła w życie w 1970 r.), a od 1974 r. WIPO stała się jedną z 16 wyspecjalizowanych organizacji ONZ. Celem WIPO jest tworzenie i rozwój międzynarodowego systemu własności intelektualnej, który promuje kreatywność, stymuluje innowacje i przyczynia się do rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym dbaniu o interes publiczny²².

Intensywny rozwój handlu międzynarodowego u schyłku XIX w. i związane z nim problemy praktyczne w obszarze ochrony znaków towarowych zdecydowały o powstaniu kolejnego aktu prawa międzynarodowego – porozu-

¹⁸ Konwencja paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, zrewidowana w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r., w wersji obecnie obowiązującej zmieniona przez akt sztokholmski z 14.7.1967 r., zmieniona 2.10.1979 r. Polska jest stroną konwencji od 10.11.1919 r. Obecnie obowiązujący tekst (akt sztokholmski) wszedł w życie w stosunku do Polski 24.3.1975 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 51).

¹⁹ Zob. E.P. Winner, A.W. Denberg, *International*, s. 47 i n.

²⁰ R. Skubisz, *Prawo znaków*, s. 306; zob. R. Skubisz, M. Trzebiatowski, w: SPP, t. 14B, 2012, s. 361 i n.

²¹ Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzona w Sztokholmie 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49).

²² Zob. WIPO, *Introduction*, s. 32 i n.; WIPO, *Inside WIPO*, <http://www.wipo.int/about-wipo/en/>, dostęp z 1.10.2017 r.

mienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.4.1891 r.²³, który miał zapewnić szybkie uzyskiwanie ochrony na ten sam znak towarowy w wielu państwach. Do najważniejszych zasad porozumienia należą: zasada rejestracji bazowej, zasada ochrony krajowej, zasada współistnienia znaku międzynarodowego z wcześniejszym znakiem krajowym, zasada czasowej zależności, zasada jednolitego okresu ochrony znaku międzynarodowego, a także szczegółowe zasady dotyczące postępowania o uzyskanie międzynarodowej rejestracji znaku²⁴. Praktyczne znaczenie porozumienia okazało się jednak niewielkie, gdyż część silnych gospodarczo państw (np. USA, Japonia czy kraje skandynawskie) nie zdecydowała się na przystąpienie do niego z uwagi na brak spójności pomiędzy regulacjami porozumienia a przepisami krajowymi²⁵. W toku międzynarodowych negocjacji ustalono, że przebudowanie międzynarodowego systemu rejestracji znaków towarowych dokonane zostanie za pomocą aktu dodatkowego – protokołu do porozumienia madryckiego, który sporządzony został w Madrycie 27.6.1989 r.²⁶

W toku rundy urugwajskiej GATT rozpoczętej w 1986 r. podjęto zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej. W rezultacie tych prac przekształcono GATT w WTO, a także wypracowano porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)²⁷, stanowiące załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia WTO. W efekcie WTO stała się, obok WIPO, najważniejszą organizacją w obszarze praw własności intelektualnej, a porozumienie TRIPS najistotniejszym aktem prawa międzynarodowego w tej dziedzinie²⁸.

²³ Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.4.1891 r., zrewidowane w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934 r., w Nicei 15.6.1957 r. i w Sztokholmie 14.7.1967 r. oraz zmienione 2.10.1979. Polska jest stroną porozumienia od 18.3.1991 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514).

²⁴ R. Skubisz, M. Trzebiatowski, w: SPP, t. 14B, 2012, s. 372 i n.

²⁵ Tamże, s. 378.

²⁶ Protokół do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 27.6.1989 r. Polska jest stroną protokołu od 4.3.1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129).

²⁷ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z 22.12.1994 r. (Dz.Urz. UE L Nr 336 z 1994 r., s. 214) stanowi załącznik 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu 15.4.1994 r. TRIPS weszło w życie w stosunku do Polski 1.7.1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 484). Jednakże Polska złożyła oświadczenie zgodnie z art. 65 ust. 3 TRIPS (odroczenie stosowania postanowień innych niż art. 3, 4 i 5), a zatem datą, od której ciąży na Polsce obowiązek stosowania TRIPS jest 1.1.2000 r. TRIPS jest opublikowane jako załącznik do porozumienia o ustanowieniu WTO (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143).

²⁸ Zob. G. Tritton, *Intellectual*, s. 196 i n.

W 1994 r. w wyniku prac WIPO w Genewie przyjęto traktat o prawie znaków towarowych (TLT)²⁹. W założeniu TLT miał harmonizować prawo znaków towarowych zarówno w aspektach materialnoprawnych, jak i formalnych. Z uwagi jednak na równoległe prowadzone prace nad TRIPS i wynikającą stąd niechęć wielu państw do zaangażowania się w powstanie traktatu, a następnie do przystąpienia do niego, cele te nie zostały zrealizowane³⁰.

Niepowodzenie w odniesieniu do TLT skłoniło WIPO do podjęcia prac nad nową umową międzynarodową regulującą kwestie, które miał pierwotnie obejmować TLT. Powstały w tym celu traktat przyjęty w Singapurze 27.3.2006 r.³¹, jest znacznie bardziej ogólny i kompromisowy w swym charakterze, co może zachęcić większą liczbę państw do przystępowania do niego. Jego zasadniczym zadaniem jest zharmonizowanie na szczeblu międzynarodowym krajowych procedur administracyjnych w zakresie znaków towarowych, jak również ich uproszczenie i odformalizowanie, co ma skutkować zwiększeniem liczby zgłoszeń krajowych³².

W międzynarodowym prawie znaków towarowych funkcjonują również szczegółowe akty prawne, o wąskim zakresie przedmiotowym, mające jednak istotne znaczenie praktyczne. Do tej grupy zaliczyć trzeba administrowane przez WIPO porozumienie nicejskie ustanawiające zasady jednolitego klasyfikowania towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych (klasyfikacja nicejska), obowiązujące w przypadku uzyskiwania ochrony na znak w trybie krajowym, międzynarodowym i wspólnotowym³³ i porozumienie wiedeńskie zawarte w celu klasyfikowania znaków zawierających elementy graficzne (klasyfikacja wiedeńska)³⁴. Obie klasyfikacje stosowane są na szczeblu krajowym, międzynarodowym i wspólnotowym. Wyjątkowe miejsce w międzyna-

²⁹ Traktat z 27.10.1994 r. o prawie znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 336 z 1994 r., s. 11).

³⁰ Zob. A. Kurr, Marks for goods, s. 410.

³¹ Polska ratyfikowała traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych ustawą z 30.5.2008 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 842).

³² R. Skubisz, M. Trzebiatowski, w: SPP, t. 14B, 2012, s. 387–388.

³³ Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei 15.6.1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 14.7.1967 r. i w Genewie 13.5.1977 r. oraz zmienione 28.9.1979 r. Porozumieniem nicejskim Polska jest związana od 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583).

³⁴ Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu 12.6.1973 r. i zmienione 1.10.1985 r. Polska związana jest porozumieniem wiedeńskim od 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1669).

rodowym prawie znaków towarowych zajmuje traktat z Nairobi³⁵, dotyczący ochrony symbolu olimpijskiego (szerzej Rozdział V § 6).

Rzeczony rozwój uregulowań dotyczących znaków towarowych następował również na poziomie wspólnotowym. Postępująca integracja uwidoczniła wady dotychczasowych uregulowań – w praktyce okazało się, że umowy międzynarodowe, tj. konwencja paryska czy porozumienie madryckie, nie zapewniały jednolitej ochrony znaku towarowego, wyznaczały jedynie minimalne standardy, a głównym ich celem było poszerzanie zakresu terytorialnego prawa ochronnego. Pierwszym istotnym krokiem na szczeblu Wspólnoty było ogłoszenie w 1973 r. (projekt pochodził już z początku lat 60.) porozumienia w sprawie europejskiego prawa znaków towarowych. Kolejno w 1976 r. ogłoszono memorandum w sprawie znaku towarowego wspólnoty (EWG), które określało kierunek dalszego rozwoju europejskiego prawa znaków towarowych³⁶.

Przez długi okres podstawowym aktem prawa wspólnotowego w obszarze znaków towarowych była dyrektywa 89/104 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³⁷. Z uwagi na to, iż za pomocą dyrektywy nie można było zrealizować wszystkich celów związanych z integracją w tej dziedzinie, wydano dodatkowo rozporządzenie Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego³⁸. Powołane akty prawne zastąpione zostały przez dyrektywę 2008/95³⁹ i rozporządzenie Nr 207/2009⁴⁰, z kolei w 2016 r. weszły w życie nowa dyrektywa 2015/2436⁴¹ i rozporządzenie Nr 2015/2424⁴² zmieniające rozporządzenie Nr 207/2009.

³⁵ Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjęty w Nairobi 26.9.1981 r. Polska przystąpiła do traktatu z Nairobi w 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 34, poz. 201).

³⁶ M. Załucki, Europejskie, s. 27.

³⁷ Pierwsza Dyrektywa Rady WE Nr 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Uz. UE L 40 z 1989 r., s. 1).

³⁸ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Uz. UE L 11 z 1994 r., s. 1).

³⁹ 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.Uz. UE L 299 z 2008 r., s. 25).

⁴⁰ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Uz. UE L 78 z 2009 r., s. 1).

⁴¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Uz. UE L 336 z 2015 r., s. 1).

⁴² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2424 z 16.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

Celem dyrektywy 89/104 (ujednoliconej jako dyrektywa 2008/95) była harmonizacja niektórych przepisów państw członkowskich w dziedzinie znaków towarowych, przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności regulacji krajowych. W preambule podkreślono, że chodzi o harmonizację częściową, niezbędną do utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego tak, by możliwy był swobodny przepływ towarów i usług⁴³. Dyrektywa określała m.in. formę znaków towarowych, przeszkody rejestracji i podstawy unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, treść prawa z rejestracji znaku towarowego, wyzercpanie prawa z rejestracji czy prawa licencyjne. Z kolei rozporządzenie Nr 40/94, ujednolicone w 2009 r. jako rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009, stworzyło system ochrony znaków towarowych dla UE, w ramach którego zapewniono ochronę znaków towarowych na poziomie UE, równoległe z ochroną znaków towarowych na poziomie państw członkowskich zgodnie z krajowymi systemami znaków. Prawo ochronne na wspólnotowy znak towarowy (*Community Trademark*, CTM) ma charakter regionalny i koegzystuje z systemem krajowym i międzynarodowym, w rozporządzeniu uregulowano szczegółowo przesłanki i zasady ochrony CTM⁴⁴. Na podstawie rozporządzenia Nr 40/94 utworzono dodatkowo specjalny organ Wspólnoty – Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, w celu administracji system znaków wspólnotowych.

W 2012 r. KE przedłożyła wniosek dotyczący projektu nowej dyrektywy mającej na celu pogłębienie harmonizacji prawa materialnego oraz ujednolicenie prawa procesowego znaków towarowych państw członkowskich UE i równoległy wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 207/2009. Zmiany, wprowadzone dyrektywą 2015/2436, mają doniosły charakter – w nowych regulacjach znalazły się liczne modyfikacje dotychczasowych rozwiązań i szereg nowych przepisów, mających ujednoliczyć system znaków towarowych państw członkowskich. To m.in. wprowadzenie nowej definicji znaku towarowego (zniesienie wymogu graficznej przedstawialności), zmiany w zakresie bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji lub stwierdzenia nieważności rejestracji znaku, zasad używania znaków towarowych, przepisów o znakach gwarancyjnych, certyfikujących i znakach wspólnych czy jednoli-

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 z 2015 r., s. 21).

⁴³ J. Corbet, *The Law of the EEC*, s. 158.

⁴⁴ J. Sozański, *Własność intelektualna*, s. 108, 118, 119.

tych przepisów proceduralnych, dotyczących np. zgłoszenia i rejestracji, zakresu postępowania z urzędu, procedury stwierdzenia wygaśnięcia albo nieważności oraz skutków nieważności rejestracji. Następnie OHIM zastąpiony został przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy znakiem towarowym Unii Europejskiej (unijny znak towarowy).

W prawie unijnym istnieje także wiele dodatkowych aktów o charakterze szczegółowym dotyczących problematyki znaków towarowych. Istotne znaczenie praktyczne ma zwłaszcza dyrektywa 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁴⁵, która zostanie szerzej omówiona w dalszej części, a także związane z nią regulacje o działaniach organów celnych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie praw własności intelektualnej oraz środków stosowanych wobec takich towarów⁴⁶.

§ 4. Istota i funkcje znaku towarowego

Nieustanny postęp gospodarczy i wysoko rozwinięta gospodarka wolnorynkowa sprawiły, że znak towarowy stał się instrumentem nieskrępowanej konkurencji i jednym z najważniejszych środków ekspansji przedsiębiorstw na rynku. Każdego dnia konsument „atakowany” jest setkami różnych symboli, za pomocą których podmioty funkcjonujące w obrocie gospodarczym starają się dotrzeć do potencjalnych nabywców⁴⁷.

W przeszłości nabywanie produktów wiązało się z bezpośrednią stycznością nabywcy z towarem. Pod koniec XIX w. zaczęła rozwijać się sprzedaż wysyłkowa, obecnie realizowana na dużą skalę dzięki sklepom internetowym. W tych okolicznościach rośnie znaczenie znaku towarowego, który dzięki zdolności rozróżniania towarów od innych występujących w obrocie, gwarantuje jednocześnie tożsamość pochodzenia i jakości danego towaru⁴⁸.

⁴⁵ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157 z 2004 r., s. 45).

⁴⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 608/2013 z 12.6.2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1383/2003 (Dz.Urz. UE L 181 z 2013 r., s. 15).

⁴⁷ P. Torremans, Holyoak & Torremans, s. 388. Zob. też The Court of Law of the Andine Community Case No. 194-IP-2006, w: WIPO, The Enforcement of Intellectual Property Rights. A Case Book, Geneva 2012, s. 45.

⁴⁸ A. Michaels, A practical approach, s. 1.

Na tle powyższych mechanizmów pojawia się główne zadanie znaku towarowego, czyli wywołanie w umyśle człowieka spójnego związku między oznaczeniem a towarem, obejmującego ogół wyobrażeń o danym towarze i umożliwiającego indywidualizację towaru w obrocie na podstawie jego pochodzenia⁴⁹. Znak towarowy ma charakter dobra niematerialnego, jest szczególnym oznaczeniem odróżniającym, będącym wytworem ludzkiego umysłu. W świetle powyższej klasyfikacji należy rozróżnić znak towarowy jako zjawisko świadomości człowieka od jego materialnego nośnika, którym jest dany egzemplarz towaru, oznaczenie na towarze (opakowaniu), ulotka reklamowa itd., stanowiące jedynie jego *corpus mechanicum*⁵⁰. Znakiem towarowym jest zmysłowo postrzegalne oznaczenie, tj. rysunek, melodia, wyraz, slogan reklamowy, kompozycja kolorystyczna itd. Znak towarowy nie musi, w przeciwieństwie do patentu czy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, cechować się oryginalnością. Właściciel znaku towarowego, mimo że uzyskuje wyłączne prawo jego używania, nie otrzymuje monopolu jak w wypadku patentów czy utworów, gdyż znak towarowy powiązany jest zawsze z konkretnym rodzajem towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Ponadto prawo ochronne na znak towarowy jest czasowo i terytorialnie ograniczone⁵¹.

Istota znaku towarowego określa jego funkcje rozumiane jako całokształt typowych oddziaływań znaku towarowego na konsumentów⁵². Potencjalni nabywcy towarów i usług zdobywają informacje o towarach ze znakiem, a także o przedsiębiorstwie wytwarzającym lub wprowadzającym towary do obrotu właśnie za pośrednictwem znaku towarowego. W związku z tym znak towarowy przekazuje różne wyobrażenia i motywacje dotyczące danego towaru, jak również konkretnego przedsiębiorstwa. Przed znakiem towarowym stawia się zadanie wywołania takich skojarzeń w świadomości jednostki, które pozwolą na indywidualizację oznaczonego towaru i będą stanowiły istotny krok na drodze podjęcia decyzji o jego nabyciu⁵³.

Znak towarowy przekazuje zarówno konkretne informacje o danym towarze, jak i różnego rodzaju wyobrażenia o nim dotyczące np. jakości i prestiżu czy też wygody lub funkcjonalności. Wyobrażenia o cechach danego towaru, pozytywne skojarzenia i asocjacje są czynnikami determinującymi war-

⁴⁹ R. Skubisz, Znaki towarowe, s. 16.

⁵⁰ Tamże.

⁵¹ Zob. *Mattel Inc v 3894207 Canada Inc 2006 SCC 22 [Canada]*, w: WIPO, *The Enforcement*, s. 45.

⁵² R. Skubisz, *Prawo znaków*, s. 3.

⁵³ R. Skubisz, *Funkcje*, s. 163.

tość rynkową znaku towarowego i stanowią o jego „sile”, mogą także sprawić, że znak towarowy jako dobro niematerialne stanie się znaczącym składnikiem majątkowym całego przedsiębiorstwa oraz aktywnym czynnikiem realizującym określone cele ekonomiczne. Takie stanowisko zaprezentował również ETS w orzeczeniu z 2002 r. *Souza Cruz SA v. Hollywood SAS*, gdzie podkreślił, że znak towarowy sam w sobie jest dobrem ekonomicznym⁵⁴.

Znaki towarowe są cennym dobrem dla każdej gałęzi przemysłu, jednak szczególnie wysoką wartość posiadają te związane z towarami konsumpcyjnymi, gdzie cena niemal identycznych produktów może znacznie różnić się w zależności od metki. Kolejnym przykładem jest przemysł farmaceutyczny, w którym po wygaśnięciu ochrony patentowej przedsiębiorstwo może wciąż zachować dotychczasowy udział w rynku ze względu na zbudowane zaufanie odbiorców do danego znaku towarowego, mimo istnienia tańszych zamienników⁵⁵.

Przyjmuje się, że znaki towarowe realizują następujące funkcje: oznaczenia pochodzenia (odróżniająca), jakościową (gwarancyjną), reklamową, informacyjną (komunikacyjną) i inwestycyjną⁵⁶. Decydujący wpływ na wyodrębnienie ostatnich trzech ze wskazanych funkcji miało orzecznictwo ETS⁵⁷.

I. Funkcja oznaczenia pochodzenia (funkcja odróżniająca)

W warunkach nieskrępowanej konkurencji podmioty działające w obrocie gospodarczym ukierunkowane na walkę o klienta zmuszone są do używania odróżniających oznaczeń pozwalających nabywcom na identyfikację wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu przez nich towarów lub usług⁵⁸. Oznaczenia używane jako znaki towarowe mogą przybierać formy oznaczeń imiennych, bądź abstrakcyjnych. Znak towarowy wskazuje, że dany towar pochodzi z przedsiębiorstwa posługującego się znakiem (źródło pochodzenia towaru w wąskim znaczeniu) lub z innego przedsiębiorstwa związanego z pierwszym,

⁵⁴ H. MacQuenn, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown, *Contemporary*, s. 574.

⁵⁵ L. Brazell, *Intellectual*, s. 7. Zob. też I. Wiszniewska, *Znaki towarowe*; T. Szymanek, *Prawo własności*; T.E. Hays, C.C. Milne, *Intellectual*.

⁵⁶ Wyr. TSUE z 18.6.2009 r., C-487/07, *Legalis*.

⁵⁷ T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydecoper, *European*, s. 9.

⁵⁸ H. MacQuenn, Ch. Waelde, G. Laurie, A. Brown, *Contemporary*, s. 573.

czy ze związku przedsiębiorstw połączonych więzami organizacyjnymi, gospodarczymi lub prawnymi (źródło pochodzenia towaru w szerokim znaczeniu)⁵⁹.

Znak towarowy nie musi wskazywać kto fizycznie wytworzył dany towar, ale kto w znaczeniu komercyjnym za niego „odpowiada”, czyli kto jest uprawnionym do nakładania znaku i wprowadzania towaru na rynek. Nie ma przy tym znaczenia, czy uprawniony jest oznaczony imiennie czy abstrakcyjnie, czy aktywnie uczestniczył w procesie produkcji towaru i nakładania znaku, czy tylko ten proces kontrolował⁶⁰. Znak towarowy nie wskazuje również geograficznego miejsca wytworzenia, tym samym dezaktualizacji uległa funkcja oznaczenia pochodzenia w znaczeniu wąskim (konkretnym) rozumiana jako wskaźnik, iż każdy towar oznaczony danym znakiem towarowym pochodzi z określonego miejsca⁶¹.

W literaturze przedmiotu spotykany jest pogląd, iż funkcja oznaczenia pochodzenia nie jest już realizowana, a podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja odróżniająca⁶². Pogląd ten nie zasługuje na aprobatę. Funkcjonowanie znaków towarowych w obrocie pozwala przyjąć, że znak towarowy realizuje funkcję oznaczenia pochodzenia jak i funkcję odróżniającą równolegle. W warunkach nieskrępowanej konkurencji nieskończona liczba podmiotów w obrocie kieruje w tym samym czasie, na tym samym terytorium, takie same lub podobne towary do tej samej grupy klientów. Znak towarowy oznacza towary na rynku, co pozwala uczestnikom obrotu wyróżnić je wśród innych towarów oraz je identyfikować⁶³. Nie ulega ponadto wątpliwości, że towary oznaczone tym samym znakiem towarowym pochodzą z tego samego źródła. Właściwość „odróżniania” w obrocie towarów tego samego rodzaju pozwala jednocześnie realizować funkcję oznaczania pochodzenia poprzez gwarancję tożsamości produktu i tożsamości pochodzenia.

Zaprezentowany pogląd znajduje również odbicie w orzecznictwie ETS⁶⁴. Trybunał wielokrotnie podkreślał, iż podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie identyczności pochodzenia towarów oznaczonych danym

⁵⁹ R. Skubisz, *Prawo znaków*, s. 3; *tenże*, *Prawo z rejestracji*, s. 20; A. Firth, G. Lea, P. Cornford, *Trade Marks*, s. 11.

⁶⁰ E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa*, s. 393.

⁶¹ M. Kępiński, *Rozporządzenie*, s. 54.

⁶² Zob. J. Koczanowski, *Funkcje*, s. 47–52.

⁶³ T. Szymanek, *Prawo własności*, s. 161.

⁶⁴ Zob. wyr. TSUE z 12.11.2002 r., C-206/01, <http://eur-lex.europa.eu/>.

znakiem oraz umożliwienie nabywcom rozróżnienie towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa⁶⁵.

Znak towarowy wyodrębniony został spośród innych funkcjonujących w obrocie oznaczeń na podstawie funkcji oznaczenia pochodzenia, która stanowi jego podstawową funkcję objętą ochroną prawną. Jednakże znaki towarowe, które tylko indywidualizują towar, w obrocie nie przedstawiają wartości gospodarczej. Wpływ na znaczenie i wartość ekonomiczną znaku towarowego ma kojarzenie przez potencjalnych nabywców znaku z niezmiennym poziomem określonych cech towaru oraz zdolność zachęcania do dokonania zakupu, czyli funkcje jakościowa oraz reklamowa⁶⁶.

II. Funkcja jakościowa (gwarancyjna)

Funkcja jakościowa znaku towarowego realizowana jest poprzez przekazywanie potencjalnym nabywcom informacji o cechach jakościowych towaru oznaczonego danym znakiem towarowym. Aby w świadomości potencjalnych nabywców znak towarowy postrzegany był jako symbol jakości towaru (przeciętnej czy wysokiej), muszą oni najpierw poznać określony towar. Informacje z reklam czy opinie innych osób mogą kształtować opinie potencjalnych nabywców i zachęcić lub zniechęcić ich do kupna danego towaru. Funkcja jakościowa jest zatem wtórną w stosunku do funkcji oznaczenia pochodzenia, ponieważ warunkiem jej realizacji jest wcześniejsze doświadczenie potencjalnego nabywcy z towarem oznaczonym danym znakiem i wywołanie oczekiwań co do jego cech⁶⁷.

Nabywca oczekuje, że towar nowo nabyty, wyprodukowany pod nadzorem czy kontrolą tego samego przedsiębiorcy, będzie identyczny z poprzednim. Wspólne pochodzenie towarów oznaczonych tak samo daje gwarancję takiego samego poziomu konkretnych cech towaru sygnowanego danym znakiem. Znak towarowy pozwala oczekiwać niezmiennego poziomu konkretnych cech konkretnego towaru⁶⁸. Informacja o cechach jakościowych jaką przekazuje znak towarowy, a tym samym reputacja firmy i wartość znaku towarowego, zależą od nakładów, jakie przedsiębiorstwo przeznaczają na stronę jakościową towaru, reklamę, dystrybucję oraz usługi serwisowe. Osoba zadowolona z naby-

⁶⁵ Zob. wyr. TSUE z 27.11.2008 r., C-252/07, Legalis; *T. Aplin, J. Davis*, Intellectual, s. 228–229.

⁶⁶ *K. Jasińska*, Naśladownictwo, s. 158.

⁶⁷ *R. Skubisz*, Funkcje, s. 170.

⁶⁸ Wyr. TSUE z 29.9.1998 r., C-39/97, <http://eur-lex.europa.eu/>; *W.M. Landes, R.A. Posner*, The Economic, s. 167.

cia towaru uważająca, że prezentuje on odpowiednią jakość, będzie powielala te akty w przyszłości, poszukując towarów oznaczonych tym znakiem. Tym samym przedsiębiorstwo będzie generować zyski ze sprzedaży towarów, gdyż konsumenci skłonni będą zapłacić wyższą cenę w zamian za gwarancję niezmiennej jakości towaru⁶⁹.

Nie każdy znak towarowy musi jednak pełnić funkcję gwarancyjną. Możliwość realizacji tej funkcji zależy od zaangażowania i kreatywności przedsiębiorcy czy możliwości technicznych i technologicznych przedsiębiorstwa. To do przedsiębiorcy należy również wybór czy będzie oferował towary sygnowane danym znakiem towarowym na tym samym poziomie jakościowym czy zdecyduje się go obniżyć, ponosząc wówczas wszystkie związane z tym konsekwencje. Znak towarowy będzie utożsamiany z symbolem jakości tak długo, jak długo przedsiębiorstwo będzie utrzymywało jej niezmienny poziom⁷⁰. W przeciwnym razie nabywcy szybko zorientują się, że towar nie spełnia ich oczekiwań i nie będą skłonni płacić więcej za towary oznaczone tym znakiem, gdy np. towar anonimowy okaże się dla nich wystarczający. Przedsiębiorstwo zaś nie odzyska nakładów przeznaczonych na reklamę oraz środków zainwestowanych w dany znak towarowy⁷¹.

III. Funkcja reklamowa

Funkcja reklamowa znaku towarowego jest jedną z najważniejszych jego funkcji i podobnie jak w przypadku funkcji gwarancyjnej jej realizowanie nie jest wyłącznie zależne od samego znaku. Możliwość pełnienia przez znak symbolu zachęcającego do zakupów nie jest zazwyczaj wystarczająca, konieczne jest ukształtowanie w świadomości odbiorców pozytywnych wyobrażeń o towarach oznaczonych tym znakiem, czyli realizowanie funkcji gwarancyjnej. Nie jest to jednak regułą, tzw. znaki mocne, charakteryzujące się samodzielną siłą reklamową, są na tyle oryginalne i atrakcyjne, że już na etapie wprowadzania nowego towaru na rynek potrafią zaciekać klientów i skłonić ich do zakupu⁷². Wykonywanie funkcji reklamowej przez znak przesądza, że oznaczenie stało się pełnowartościowym dobrem ekonomicznym, będącym elementem

⁶⁹ W.M. Landes, R.A. Posner, *Trademark Law*, s. 270.

⁷⁰ Zob. House of Lords, *Opinions of the Lords of appeal for judgment in the cause Scandecor Developments AB (appellants) v. Scandecor Marketing AB and others (respondents) and one other appeal* z 4.4.2001 r., UKHL 21, <http://www.publications.parliament.uk/>.

⁷¹ W.M. Landes, R.A. Posner, *The Economic*, s. 168.

⁷² E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa*, s. 395.