

Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego”

(w orzecznictwie ETS)

Dyrektywa z 22 X 2008, mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych¹, zawiera obszerną regulację w dziedzinie cywilnoprawnej ochrony praw z rejestracji znaku. Zakres tej ochrony wyznacza wiele przesłanek, których katalog oraz rozumienie wywołują istotne kontrowersje. W rezultacie regulacje te są przedmiotem licznych wyroków ETS, wydanych na skutek pytań prawnych o wykładnię, które skierowały sądy krajowe państw członkowskich. W polskim piśmiennictwie zwraca się uwagę na trudności z precyzyjnym wskazaniem takich form używania oznaczeń, które mogą być - w świetle dyrektywy - zakazane przez uprawnionego z rejestracji znaku². Zauważa się, że ciągle otwarte pozostaje pytanie, czy uprawniony nabywa ochronę jedynie przed takim stosowaniem oznaczenia kolidującego, które następuje w celu zagwarantowania pochodzenia towarów lub usług, a więc „w charakterze znaku towarowego”, czy też naruszeniem praw z rejestracji znaku mogą skutkować również inne formy używania oznaczeń kolidujących³. Analiza wyroków ETS przekonuje, że - wbrew zapatrywaniom części przedstawicieli polskiej doktryny⁴ - Trybunał nie wyklucza odpowiedzi potwierdzającej tę drugą możliwość.

¹ O.J. 2008, L 299, s. 25. Zgodnie z art. 17 dyrektywy, zastąpiła ona dyrektywę 89/104/EWG (zmiana nie ma charakteru merytorycznego, lecz kodyfikacyjny). Odesłania do tej dyrektywy w omawianych wyrokach ETS i poglądach doktryny należy uważać za odniesienia do dyrektywy obowiązującej, zgodnie z tabelą korelacji w jej zał. II.

² Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska: *Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003, s. 87-88.

³ Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska: *Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w europejskim prawie znaków towarowych*, EPS nr 3/2008, s. 4-5.

⁴ R. Skubisz: *Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego - glosa do wyroku ETS z 25.01.2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel*, EPS nr 12/2007, s. 44; E. Wojcieszko-Głuszko: *Kolizja znaków towarowych - glosa do wyroku SN z 13.04.2007 r. (I CSK 16/07) „sprawa wielkanocnego zajęczka”*, EPS nr 6/2008, s. 40; J. Dudzik, R. Skubisz: *Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej - glosa do wyroku ETS z 12.06.2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holding Limited*, EPS nr 11/2008, s. 40.