

prof. Ryszard Skubisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

USUNIĘCIE ZNAKU TOWAROWEGO Z TOWARU PRZED JEGO WPROWADZENIEM DO OBROTU W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI (WYROK W SPRAWIE MITSUBISHI)

01

PODSTAWY PRAWNE

02

ZNACZENIE WYROKÓW
TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI
WYDANYCH
W TRYBIE PREJUDYCJALNYM

03

STAN FAKTYCZNY

04

PYTANIA PREJUDYCJALNE

05

STANOWISKO RZECZNIKA
GENERALNEGO
W POSTĘPOWANIU

06

STANOWISKO TRYBUNAŁU
SPRAWIEDLIWOŚCI

07

UZASADNIENIE

08

KRYTYKA STANOWISKA
TRYBUNAŁU



1. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii. Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii.
2. W świetle tego przepisu wszystkie państwa członkowskie, a mianowicie ich organy i sądy są bezwzględnie obowiązane stosować się do norm prawa unijnego, z uwzględnieniem rezultatów ich wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości UE w postępowaniu o udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne.
3. W zakresie objętym wymienionym w tytule wyrokiem znaczenie mają następujące akty prawa unijnego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

PODSTAWY PRAWNE

ART. 4 UST. 3 TUE

ZNACZENIE WYROKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WYDANYCH W TRYBIE PREJUDYCJALNYM

ART. 267 TFUE

1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:
 - a) o wykładni Traktatów;
 - b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii;

W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.

W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawistej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.

Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawistej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

2. Sąd krajowy, który orzeka w sprawie ma uprawnienie do skierowania takiego pytania, natomiast sąd, którego orzeczenie ma charakter ostateczny, ma obowiązek skierowania odpowiednio zredagowanego pytania do Trybunału Sprawiedliwości.



STAN FAKTYCZNY



01

Japońskie przedsiębiorstwo Mitsubishi jest właścicielem znaków towarowych unijnych oraz słownego znaku towarowego Beneluksu zarejestrowanych m. in. dla klas towarowych 12. Znaki towarowe składają się ze słowa **Mitsubishi** oraz Emblematu **Mitsubishi**. Japońskie przedsiębiorstwo **Mitsubishi** udzieliło przedsiębiorstwu Holenderskiemu należącemu do grupy **Mitsubishi** wyłączną licencję na wytwarzanie i sprzedaż wózków widłowych opatrzonymi znakami towarowymi **Mitsubishi**.

STAN FAKTYCZNY

02

Właściciel znaków towarowych (japońskie przedsiębiorstwo **Mitsubishi**) oraz holenderskie przedsiębiorstwo, licencjobiorca wniosli do Sądu Handlowego w Brukseli przeciwko dwóm belgijskim przedsiębiorcom Duma i GSI pozew z powodu naruszenia znaków towarowych **Mitsubishi**.



STAN FAKTYCZNY

03

Powództwo zostało oparte na następującym stanie faktycznym. Pozwani od kilku lat nabywają wózki podnośnikowe Mitsubishi poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wprowadzają do obrotu na rynku EOG, przenoszą je do składów celnych. W składach celnych usuwają znaki towarowe Mitsubishi, następnie dokonują koniecznych przeróbek technicznych niezbędnych do umożliwienia ich dystrybucji w Unii Europejskiej i następnie umieszczają na nich własne znaki towarowe.



STAN FAKTYCZNY

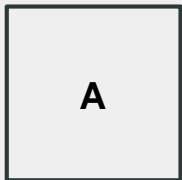
04

Wynika z tego że dokonują importu wózków widłowych i sprzedają je na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powódki dostrzegają w tym postępowaniu naruszenie ich unijnych znaków towarowych i znaków towarowych Beneluksu. Powołują się przy tym na prawo kontrolowania importu towarów pod znakami Mitsubishi na obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wskazują, że czynności pozwanych naruszają objęte ochroną prawną funkcje znaku towarowego. Po usunięciu znaku towarowego właściwe kręgi obrotu dostrzegają bowiem, że chodzi o produkty Mitsubishi. Sąd Handlowy w Brukseli oddalił powództwo. Powodowie wnieśli apelację od tego wyroku.



PYTANIA PREJUDYCJALNE

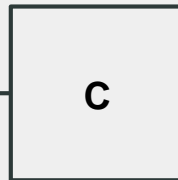
SĄD APELACYJNY W BRUKSELI ZAWIESIŁ POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM KRAJOWYM I PRZEDŁOŻYŁ TRYBUNAŁOWI SPRAWIEDLIWOŚCI NASTĘPUJĄCE TRZY PYTANIA PRAWNE:



Czy na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel znaku towarowego ma prawo do sprzeciwienia się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała wszystkie znajdujące się na towarach oznaczenia, które są identyczne ze znakami towarowymi (de-branding), jeżeli towary te – jak w przypadku towarów objętych procedurą składu celnego – nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w obrębie [EOG], a dokonywane przez osobę trzecią usuwanie ma na celu dokonanie przywozu towarów lub ich wprowadzenie do obrotu w [EOG]?



Czy odpowiedź na pytanie pierwsze lit. a) zależy od tego, czy przywóz lub wprowadzenie do obrotu towarów w [EOG] następuje pod własnym znakiem identyfikacyjnym umieszczonym przez osoby trzecie (re-branding)?




Czy na odpowiedź na pytanie pierwsze ma wpływ to, że w ten sposób przywiezione lub wprowadzone do obrotu towary są ciągle rozpoznawane przez właściwy krąg odbiorców składający się z przeciętnych konsumentów po wyglądzie zewnętrznym lub modelu jako pochodzące od właściciela znaku towarowego?”.



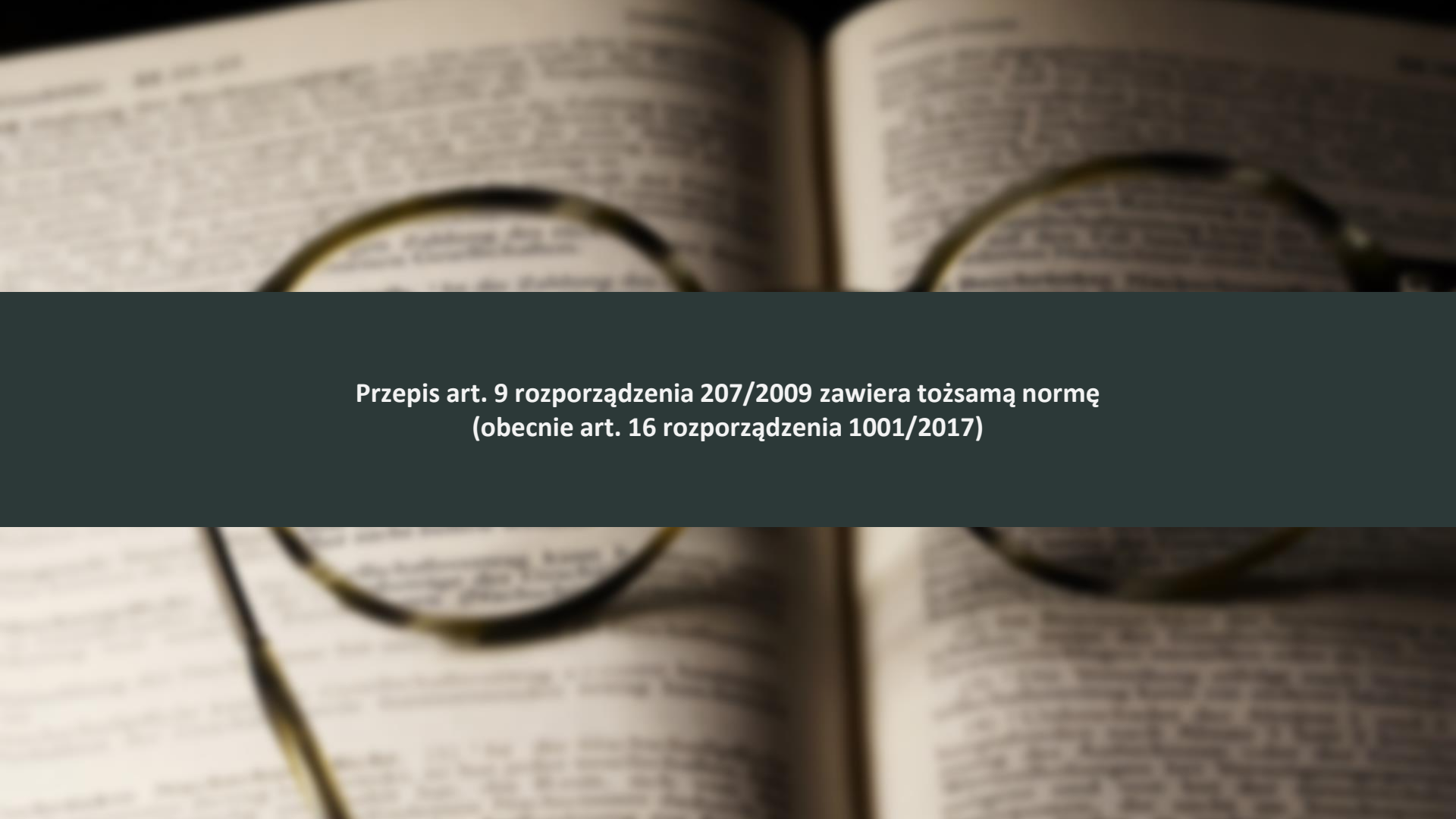
Trybunał został zatem zobowiązany do przeprowadzenia wykładni art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia 207/2009



- 
1. Zarejestrowany znak towarowy przynajmniej właścicielowi wyłączone prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
 - a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
 - b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
 2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.
 3. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:
 - a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
 - b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
 - c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
 - d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

PYTANIA PREJUDYCJALNE

**ART. 5 DYREKTYWY 2008/95
(PRAWA WYNIKAJĄCE ZE ZNAKU TOWAROWEGO)
OBECNIE ART. 10 DYREKTYWY 2015/2436**



**Przepis art. 9 rozporządzenia 207/2009 zawiera tożsamą normę
(obecnie art. 16 rozporządzenia 1001/2017)**

**ART. 5 DYREKTYWY 2008/95 I ROZPORZĄDZENIA 207/2009
NALEŻY INTERPRETOWAĆ TAK SAMO
(ZOB. POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI Z 19 LUTEGO 2009
R. UDV NORTH AMERICA, C-62/08, PKT 42).**

**DOTYCZY TO ODPOWIEDNIO TAKŻE PRZEPISÓW NAJNOWSZYCH AKTÓW
PRAWNYCH
(ART. 10 DYREKTYWY 2015/2436 I ART. 16 ROZPORZĄDZENIA 1001/2017).**

STANOWISKO RZECZNIKA GENERALNEGO

W toku postępowania rzecznik generalny przedstawił opinię pisemną.

Według rzecznika „nie stanowi użycia znaku towarowego w rozumieniu art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] usunięcie przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczeń umieszczonych na towarach, gdy:

- towary te nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym ze względu na umieszczenie w składzie celnym, w którym zostały poddane modyfikacjom mającym na celu przystosowanie ich do przepisów technicznych Unii; i
- usunięcie oznaczeń zostało przeprowadzone w celu przywozu lub wprowadzenia do obrotu tych towarów w Europejskim Obszarze Gospodarczym opatrzonych (nowym) znakiem towarowym, innym od pierwotnego”.

01



Rzecznik Generalny
Manuel Campos Sánchez-Bordona

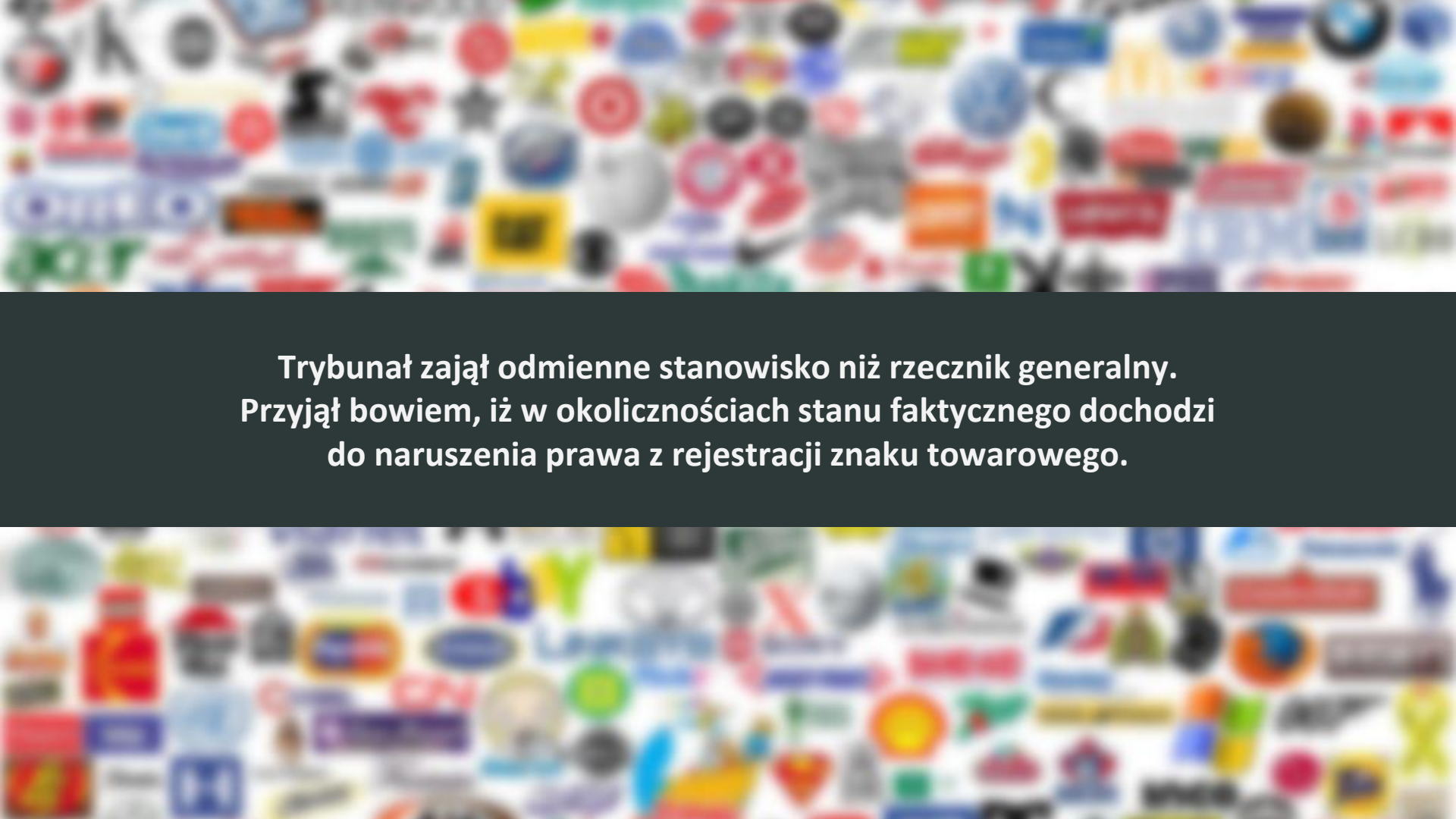
Rzecznik generalny wykluczył zatem naruszenie prawa do znaku w przedmiotowym stanie faktycznym, ze względu na brak używania znaku towarowego przy wprowadzaniu do obrotu na terytorium EOG towarów już z innym znakiem ze składu celnego.

Rzecznik generalny wskazywał, iż takie zachowanie może ewentualnie być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w krajowym ustawodawstwie.

STANOWISKO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

Trybunał w wyroku z 25 lipca 2018 r. uznaje, że Artykuł 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów objętych, jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, procedurą składu celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne oznaczenia w celu dokonania przywozu tych towarów lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane.





**Trybunał zajął odmienne stanowisko niż rzecznik generalny.
Przyjął bowiem, iż w okolicznościach stanu faktycznego dochodzi
do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego.**

Trybunał przyznaje, iż towary, o których mowa w postępowaniu w momencie przywozu i prowadzenia nimi obrotu w ramach EOG, nie są opatrzone znakiem towarowym Mitsubishi (pkt 41).

Trybunał stwierdza jednak, że usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym uniemożliwia, by towary, dla których znak ten jest zarejestrowany, były przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym znakiem, a w rezultacie pozbawia jego właściciela skorzystania z podstawowego prawa /.../ do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych jego znakiem (pkt 42).

03

I dalej /.../ usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na towarach nowych oznaczeń w celu pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG narusza funkcje znaku towarowego (pkt 43).

04

Według Trybunału /.../ usunięcie z towarów oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na nich nowych oznaczeń ogranicza możliwość przywiązania do siebie klientów przez właściciela znaku poprzez jakość jego towarów i narusza funkcje inwestycyjną i reklamową znaku, jeżeli – tak jak w niniejszym wypadku – dany towar nie jest jeszcze sprzedawany pod tym znakiem na konkretnym rynku przez samego właściciela lub za jego zgodą. Okoliczność bowiem, że towary właściciela znaku towarowego zostają wprowadzone do obrotu przed wprowadzeniem ich tam pod tym znakiem przez niego samego, z tym skutkiem, że konsumenci poznają te towary, zanim będą mieli możliwość skojarzenia ich z owym właścicielem, jest w stanie istotnie utrudnić wykorzystanie znaku przez rzeczonego właściciela do zdobycia reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów za pomocą rozmaitych technik handlowych, a także posłużenie się nim jako elementem promocji sprzedaży lub instrumentem strategii handlowej. Poza tym takie działania pozbawiają właściciela możliwości osiągnięcia, w drodze pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG, korzyści ekonomicznej z towaru opatrzonego znakiem towarowym, a zatem realizacji swojej inwestycji.(pkt 46).

Wreszcie, poprzez naruszenie prawa właściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG towarów opatrzonych tym znakiem, a także funkcji znaku towarowego, dokonywane przez osobę trzecią bez zgody tego właściciela usuwanie z danych towarów oznaczeń identycznych z owym znakiem i umieszczanie na nich nowych oznaczeń w celu dokonania przywozu tych towarów i wprowadzenia ich do obrotu w EOG, a także w celu obejścia prawa właściciela do zakazania przywozu tych towarów opatrzonych jego znakiem, są sprzeczne z celem zapewnienia niezakłóconej konkurencji (pkt 47).

I dalej, według Trybunału, działanie polegające na usuwaniu przez osobę trzecią oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym w celu umieszczenia własnych oznaczeń stanowi czynne zachowanie ze strony tej osoby trzeciej, które – ponieważ ma na celu dokonanie przywozu i prowadzenie obrotu danymi towarami w EOG, a zatem występuje w kontekście działalności handlowej służącej uzyskaniu korzyści gospodarczej /.../ może zostać uznane za używanie znaku w obrocie handlowym. (pkt 48)

KRYTYKA STANOWISKA TRYBUNAŁU

Wyrok spotkał się w doktrynie europejskiej z dość jednolitą krytyką. Argumenty krytyczne w zwięzłym ujęciu przedstawiają się następująco.

01

Trybunał udzielając odpowiedzi na pytania postawione przez sąd krajowy faktycznie wykroczył poza swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym naruszenie znaku towarowego można było stwierdzić jedynie w przypadku używania znaku towarowego dla towarów lub usług w komunikacji właściciela znaku towarowego z rynkiem.

02

Decydujące znaczenie powinno mieć używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Jeżeli znak towarowy został usunięty z towaru, to nie można mówić o jego używaniu na towarze lub też w związku z towarem.

03

Trybunał Sprawiedliwości w przeszłości wydawał wyroki pozwalające usunąć znak towarowy uprawnionego i nałożyć nowy znak towarowy tego samego przedsiębiorcy w przypadku importu produktów leczniczych z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego. Ta praktyka jest w pełni nadal aktualna. Wyrok w sprawie Mitsubishi pozostaje w sprzeczności z wcześniejszym orzecznictwem dotyczącym importu równoległego farmaceutyków.

04

Stanowisko Trybunału jest sprzeczne z pkt 18 preambuły dyrektywy 2015/2436, który stanowi że „naruszenie praw do znaku towarowego można stwierdzić tylko wówczas, gdy ustalono, że znak lub oznaczenie naruszające te prawa używane są w obrocie handlowym do celów odróżnienia towarów lub usług. Używanie oznaczenia do celów innych niż odróżnianie towarów lub usług powinno podlegać przepisom prawa krajowego”.

05

W przypadku usunięcia znaku towarowego i nałożenia znaku innego przedsiębiorcy właściwe powinny być krajowe przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

06

Trybunał zachował się tak jak ustawodawca. Przekroczył bowiem granice wykładni przepisów przewidzianej w art. 267 TFUE i wypracował nową normę prawną.

WNIOSKI (Z PUNKTU WIDZENIA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW)



WNIOSKI

(Z PUNKTU WIDZENIA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW)

01

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości wydany w trybie prejudycjalnym wiąże wszystkie organy i instytucje państw członkowskich. Dlatego, w toku postępowania o naruszenie prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego i prawa ochronnego na znak towarowy, pod nowym znakiem towarowym lub anonimowo na tym obszarze, sądy powinny stosować się do stanowiska Trybunału Sprawiedliwości.

02

Wyrok ten powinien być jednak rozumiany właściwie, zgodnie z jego sentencją. Odnosi się on jedynie do usuwania znaków towarowych z towarów znajdujących się w składach celnych na terytorium Unii Europejskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu na tym terytorium.

03

Wyrok ten nie może być rozumiany, jako stanowisko Trybunału dotyczące generalnego zakazu usuwania znaków z towarów znajdujących się w obrocie na terytorium Unii Europejskiej, a następnie ich wprowadzenia do obrotu. Wyrok nie odnosi się także do sytuacji usunięcia znaku towarowego z towarów poza terytorium Unii Europejskiej i wprowadzenia ich następnie do obrotu w Unii. Takie działania nie są bowiem objęte zakresem tego wyroku.

04

Wyrok ten pozostawia wiele kwestii bez odpowiedzi i dlatego sądy mogą skorzystać z możliwości skierowania pytania prejudycjalnego ponownie do Trybunału Sprawiedliwości. Powinno to umożliwić skorygowanie i wyjaśnienie dalszych zagadnień przez Trybunał Sprawiedliwości (np. wymienionych w pkt 3).

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
