

Mariusz Załucki

Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcę w przypadku naruszenia przez osobę trzecią prawa z rejestracji znaku towarowego (analiza prawoporównawcza)*

1. Wprowadzenie

Znak towarowy to dobro majątkowe, którego wartość wyraża się w korzyściach, jakie płyną dla uprawnionego ze stosowania go dla odróżnienia towarów bądź usług pochodzących z innego przedsiębiorstwa. Poprzez stosowanie znaku w obrocie uzyskuje on pewną renomę, która pozwala prowadzącemu działalność gospodarczą na zwiększenie zysku i stabilizację na rynku.

Korzyści, jakie przynosi znak zwiększają się, gdy osiąga on sławę, która przyciąga konsumentów w większym stopniu niż inne marki. Wzrost pozycji na rynku pozwala na zainteresowanie się znakiem potencjalnych licencjobiorców, którzy w ten sposób mogą łatwiej sprzedać swoje towary czy usługi, nie ponosząc kosztów związanych z jego wypromowaniem. Wraz ze wzrostem owego zainteresowania zwiększa się także ryzyko naruszania praw do znaku.

Zjawisko wykorzystywania cudzej popularności czy renomy prowadzi do utraty wiarygodności, będąc zarazem źródłem nieuzasadnionych korzyści

* Termin „prawo z rejestracji znaku towarowego” na gruncie poszczególnych ustawodawstw odpowiada w zasadzie terminowi „prawo ochronne na znak towarowy” używanego w naszej ustawie.

dla bezpodstawnie używających znaku. Jest ono potencjalnym zagrożeniem dla powodzenia umów licencyjnych, która mają za zadanie zwiększyć sprzedaż towarów czy usług pochodzących od innego przedsiębiorcy niż uprawniony z rejestracji. Często bowiem zdarza się, że licencjodawca nie jest zorientowany, czy doszło do naruszenia prawa do znaku, w związku z czym powstaje możliwość zakłócenia realizacji celu umowy licencyjnej.

Mając powyższe na uwadze, kwestia obrony praw licencjodawcy jest jak najbardziej aktualna i wymaga spojrzenia na nasze regulacje z punktu widzenia standardów Wspólnot Europejskich. Jest to bowiem ważny element nowoczesnego obrotu gospodarczego, mający na celu zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją, dlatego niniejszy artykuł jest próbą analizy porównawczej prawa własności przemysłowej, polskiego i wspólnotowego, na tle prawa poszczególnych krajów piętnastki.

2. Wspólnotowe prawo znaków towarowych

W związku z akcesją do Unii Europejskiej, Polska na mocy art. 66, art. 68 i art. 69 Układu Europejskiego zobowiązana jest zapewnić taki poziom ochrony w dziedzinie własności intelektualnej, jaki istnieje we Wspólnocie. Powyższe odnosi się także do omawianej tematyki, gdyż w świetle obowiązujących przepisów zaszerzeganie naruszeń prawa do znaku i ewentualnej ochrony licencjodawcy nie budzi wątpliwości.

Podstawowymi aktami prawa europejskiego regulującymi materię prawa znaków towarowych są: Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących znaków towarowych¹ i Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. o znaku towarowym Wspólnoty².

Oba te akty wprowadzają pewne standardy uregulowań w najważniejszych dziedzinach prawa znaków towarowych. Odzwierciedlają aktualne tendencje w tym zakresie, stanowiąc źródło inspiracji dla poszczególnych ustawodawców krajowych, jak i wskazówki dla orzecznictwa

¹ Pierwsza Dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących znaków towarowych, OJ 1989, nr L 40, dalej cytowana jako Dyrektywa

² Rozporządzenie Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. o znaku towarowym Wspólnoty, OJ 1994, nr L 11/1, dalej cytowane jako Rozporządzenie.

i doktryny. W państwach Wspólnoty, jak i w państwach kandydujących, Dyrektywa nie ma mocy bezpośrednio obowiązującej, przy czym jej postanowienia muszą być implementowane do prawa krajowego i być z nią w pełni zgodne. Rozporządzenie zaś obowiązuje bezpośrednio tylko w krajach członkowskich i nie wymaga żadnych dodatkowych ustaw.

Jako że Polska nie jest jeszcze członkiem Unii, nie jest związana Rozporządzeniem. Jest ono dla nas prawem obcym, które stanie się częścią naszego porządku prawnego po przyjęciu do Unii. Dyrektywa została zaś w całości implementowana do uchwalonej 30 czerwca 2000 r. ustawy – Prawo własności przemysłowej³.

Pewne kwestie dotyczące omawianej tematyki nie są uregulowane w Dyrektywie, w związku z czym nie zawiera ich także ustawa, dlatego podstawowe znaczenie w tym zakresie będzie miało Rozporządzenie, które, mimo że jest dla nas prawem obcym, wyznacza pewne wskazówki interpretacyjne. Należy bowiem zaznaczyć, że w państwach Wspólnoty akt ten nie wyłącza ani nie zastępuje ustawodawstw krajowych, stanowiąc niezależne źródło ochrony dla europejskiego znaku towarowego. Na obszarze Unii występują cztery rodzaje znaków: znaki krajowe, znaki o międzynarodowej rejestracji, znaki notoryjne i europejski znak towarowy.

Oznacza to, że istnieje możliwość, aby w poszczególnych państwach Wspólnoty dana instytucja była uregulowana odmiennie. Jednym z przykładów jest właśnie możliwość wystąpienia licencjodawcy z roszczeniami przeciwko naruszcycielowi prawa z rejestracji. Zanim jednak uregulowania te zostaną przedstawione, wyjaśnienia wymagają pewne kwestie wstępne.

3. Licencja na używanie znaku towarowego

W prawie europejskim, w myśl art. 8 Dyrektywy i art. 22 Rozporządzenia, licencja na używanie znaku towarowego to umowa pomiędzy osobą uprawnioną z rejestracji znaku towarowego (licencjodawcą) a inną osobą (licencjodawcą). Stosownie do niej licencjodawca zezwala licencjodawcy na używanie chronionego znaku towarowego w obrocie.

³ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508 ze zm.), dalej cytowana jako ustawa. Weszła ona w życie 22 sierpnia 2001 r., uchylając m.in. ustawę z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17).

W prawie polskim regulacja umowy licencyjnej upoważniającej do korzystania ze znaku towarowego znajduje się w art. 163 ustawy. Według tego przepisu w zw. z art. 76 oraz art. 78 i 79 ustawy, uprawniony z tytułu znaku towarowego może udzielić innej osobie upoważnienia do używania tego znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Termin „licencja” oznacza więc zezwolenie podmiotu uprawnionego udzielone innej osobie do dokonywania czynności prawnych lub faktycznych, przysługujących w zasadzie wyłącznie licencjodawcy. Na skutek udzielenia licencji adresat tego upoważnienia nabywa uprawnienie do korzystania ze znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym⁴.

Licencje na używanie zarejestrowanych znaków towarowych dzieli się zazwyczaj na wyłączne i niewyłączne, pełne i niepełne, dobrowolne i przymusowe, pasywne i aktywne⁵. Dla rozważenia kwestii możliwości występowania przez licencjodawcę z powództwem o naruszenie prawa ochronnego pewne znaczenie ma podział licencji na wyłączne i niewyłączne. Licencje wyłączne polegają na tym, że licencjodawca zezwala licencjodawcy na używanie znaku towarowego i jednocześnie zobowiązuje się do nieudzielania dalszych licencji w tym zakresie. Ponadto licencja wyłączna może przewidywać, że dodatkowo licencjodawca zobowiązuje się do nieużywania znaku towarowego, natomiast wszystkie inne umowy licencyjne są licencjami niewyłącznymi.

Ponadto, ze względu na omawianą tematykę, podstawową rolę odgrywa także podział licencji na wpisane i nie wpisane do rejestru.

4. Charakter wpisu licencji do rejestru

Kwestia ochrony znaków towarowych wiąże się bezpośrednio z faktem ich zarejestrowania w odpowiednim urzędzie⁶. Dany przedsiębiorca uzyskuje prawo wyłącznego używania znaku w momencie wydania przez ten urząd

⁴ S. Sołtysiński, [w:] *System prawa własności intelektualnej*, t. III, *Prawo wynalazcze*, red. J. Szwejca, A. Szajkowski, Wrocław-Warszawa 1990, s. 458.

⁵ Szerzej na ten temat zob. np. S. Sołtysiński, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 180 i nast.; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 155.

⁶ W Polsce organem takim jest Urząd Patentowy. Jego zadania i organizację normuje ustawa.

świadczenia ochronnego. Ochrona prawa podmiotowego zależy od jego wpisu do rejestru⁷.

Rejestr znaków towarowych jest więc jednym z rejestrów urzędowych, którego funkcja polega na ujawnieniu istnienia i treści określonych praw, należących do konkretnych podmiotów. Jak wszystkie rejestry urzędowe, stanowi on podstawowe źródło informacji o faktach mających istotne znaczenie w obrocie prawnym. Podmioty uczestniczące w obrocie, opierając swoje postępowanie na założeniu, że okoliczności ujawnione w rejestrze są prawdziwe, mogą żywić uzasadnione przekonanie, że ich działania nie okażą się prawnie wadliwe z powodu braku przesłanek, których istnienie wynikało z treści wpisu⁸.

W literaturze zgodnie przyjmuje się, że wpis licencji do rejestru co do zasady nie ma wpływu na treść stosunku prawnego łączącego strony umowy licencyjnej. Ma on znaczenie w stosunkach licencjodawcy z osobami trzecimi⁹. Pewnym wyznacznikiem tego rozumowania jest art. 23 w zw. z art. 22 Rozporządzenia. Nie uzależniając ważności czynności prawnej licencji od wpisu do rejestru, przewiduje on, że jej skuteczność wobec osób trzecich następuje dopiero po dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru.

Jako że Dyrektywa milczy na ten temat, na gruncie poszczególnych prawodawstw europejskich zagadnienie rejestracji umowy licencyjnej odbiega od siebie. Większość regulacji, śladem Rozporządzenia, nie wymaga, by licencjodawca rejestrował umowę, od wpisu do rejestru uzależniając jedynie powstanie pewnych skutków prawnych¹⁰. Są także ustawodaw-

⁷ Inaczej przedstawia się kwestia znaków powszechnie znanych, które podlegają ochronie bez konieczności wpisu do rejestru. Szerzej na ten temat zob. E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, ZNUJ seria PWiOWI 1995, z. 6.

⁸ A. Kubas, *Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego*, ZNUJ seria PWiOWI 1974, z. 1, s. 337

⁹ Zob. np. R. Skubisz, *Prawo...*, s. 159 i nast.; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, s. 65 i nast.; S. Sołtysiński, [w:] *System...*, s. 471 i nast.

¹⁰ Np. jednolite prawo krajów Beneluksu z dnia 19 marca 1962 r. o znakach towarowych w art. 11 lit. C przewiduje, że licencjodawca może dochodzić roszczeń przeciwko osobom naruszającym znak tylko wtedy, gdy licencja jest wpisana do rejestru, <http://clea.wipo.int/> (16.10.2002 r.).

stwa przewidujące, że ważność umowy zależy od dokonania wpisu w rejestrze¹¹ oraz takie, które w związku z wpisem do rejestru nie wiążą żadnych skutków prawnych¹².

Polski ustawodawca, inaczej niż to było na gruncie ustawy z 1985 r., nie uzależnia obecnie *expressis verbis* skuteczności licencji wobec osób trzecich od jej wpisu do rejestru. Ustawa przewiduje bowiem możliwość dokonania wpisu. Wychodząc jednak z ogólnych założeń prawa zobowiązań, należy stwierdzić, że licencja ma jedynie charakter obligacyjny, w związku z czym bez wpisu do rejestru nie jest ona skuteczna wobec osób trzecich. Wraz z wpisem uprawnienia licencjobiorcy uzyskują pewne właściwości prawa bezwzględnego, mimo że nie mieszczą się one w sferze pojęciowej praw wyłącznych.

Możliwość dokonaniu wpisu przewiduje art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 ustawy. Stosownie do jego treści, licencja podlega wpisowi na wniosek zainteresowanego. Wydaje się, że interes ten ma przede wszystkim licencjobiorca. Powodów jego wpisu może być co najmniej kilka. Przede wszystkim chodzi tu jednak o uzyskanie uprawnienia do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia prawa wyłącznego, jak też o ostrożność na wypadek niewywiązania się przez licencjodawcę z zobowiązania nieudzielania innym osobom dalszych licencji¹³.

Jak więc widać, zagadnienie charakteru wpisu licencji do rejestru znaków towarowych na gruncie poszczególnych systemów prawnych przedstawia się odmiennie. Skutki powyższych odmienności uwidaczniają się szczególnie w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, w związku z czym praktyczne znaczenie dla dalszych rozważań ma wyjaśnienie także i tej kwestii.

5. Naruszenie prawa do znaku towarowego

Konkurencja na rynku gospodarczym powoduje, że coraz częściej zdarzają się przypadki naruszeń praw podmiotowych. Możliwość szyb-

¹¹ Zob. np. art. 16 ust. 2 greckiej ustawy z dnia 16 września 1994 r. – Prawo znaków towarowych, <http://clea.wipo.int/> (16.10.2002 r.).

¹² Skutków wpisu licencji znaków towarowych do rejestru nie przewiduje np. francuski kodeks własności intelektualnej z dnia 1 lipca 1992, <http://clea.wipo.int/> (16.10.2002 r.).

¹³ Z. Miklański, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 126.

kiego zysku zachęca niektórych przedsiębiorców do podejmowania działań, które w świetle przepisów należy uznać za niedopuszczalne. Jednym z najczęściej spotykanych naruszeń w obrocie gospodarczym jest bezprawne używanie cudzego znaku towarowego, które nieuczciwym przedsiębiorcom pozwala na szybkie zdobycie klienteli. Zdarzają się także przypadki nieumyślnych naruszeń tych praw, co wynika z braku świadomości przedsiębiorców. Często nie zdają oni sobie bowiem sprawy z tego, że oferując na rynku pewne towary mogą naruszać czyjeś prawa podmiotowe, dlatego dla dalszych rozważań konieczne jest ustalenie zakresu pojęcia „naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy”.

Wcześniej należy wyjaśnić znaczenie terminu „używanie znaku towarowego”, co pozwoli na określenie, jakie działania osób trzecich, dokonywane bez zgody uprawnionego z rejestracji, mogą być uważane za naruszanie prawa. W tym zakresie należy stwierdzić, że są to różne przypadki czynnego posługiwania się znakiem w obrocie. Do tych czynności należy np. umieszczanie znaku na towarach objętych rejestracją lub na ich opakowaniu i wprowadzanie tych towarów do obrotu czy posługiwanie się znakiem w celu reklamy¹⁴. Należy jednak zaznaczyć, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Mając powyższe na uwadze, można stwierdzić, że naruszenie prawa ochronnego polega na bezprawnym wykonaniu czynności, która jest zastrzeżona dla uprawnionego z rejestracji znaku. W doktrynie pojęcie to jest rozumiane dość spójnie, gdyż wszyscy komentujący za element konstytutywny naruszenia uznają wkroczenie w sferę wyłączności uprawnionego z rejestracji¹⁵. Dla wystąpienia naruszenia wystarczy wskazać, że nastąpiło bezprawne oznaczenie towaru cudzym znakiem towarowym, bez konieczności wprowadzenia towarów do obrotu.

Zarówno Dyrektywa, jak i Rozporządzenie definiuje postacie zjawiskowe naruszenia¹⁶. Podobnie postąpił także i nasz ustawodawca. Z treści

¹⁴ Zob. np. art. 154 ustawy.

¹⁵ Szerzej na temat naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego zob. np. J. K o - c z a n o w s k i, *Funkcje i ochrona znaków towarowych*, ZN UJ seria PWiOWI 1976, z. 8, s. 118 i nast.; M. K ę p i ń s k i, *Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności)*, SC 1974, t. 22, s. 208 i nast.; U. P r o m i ń s k a, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 93 i nast.; R. S k u b i s z, *Prawo...*, s. 167 i nast.

¹⁶ Art. 5 Dyrektywy, art. 9 Rozporządzenia.

art. 296 ust. 2 ustawy wynika, że sposób bezwzględny naruszenia prawa ochronnego polega na bezprawnym używaniu identycznego znaku na identycznych towarach, zaś ze sposobem względnym naruszenia mamy do czynienia, gdy istnieje jakakolwiek różnica między znakami zarejestrowanymi dla określonych towarów, a znakami używanymi bezprawnie dla towarów identycznych lub podobnych. W drugim przypadku, do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego konieczne jest także przeprowadzenie dowodu, że takie różniące się używanie znaku towarowego może wprowadzać w błąd nabywców, polegający w szczególności na skojarzeniu między nimi¹⁷.

Należy dodać, że ustawa odrębnie definiuje naruszenie renomowanego znaku towarowego. W tym zakresie ochronę uzależnia od użycia znaku identycznego lub podobnego, przy czym musi to być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego względnie musi istnieć możliwość przyniesienia używającemu nienależnej korzyści.

6. Dopuszczalność drogi sądowej

Logiczną konsekwencją naruszenia prawa do znaku jest wszczęcie przez osobę uprawnioną procedury ochronnej, co najczęściej prowadzi do wniesienia pozwu do sądu powszechnego. Jedną z najważniejszych przesłanek procesowych jest dopuszczalność drogi sądowej. Niewystąpienie tej przesłanki powoduje konieczność odrzucenia pozwu przez sąd. Z pojęciem tym wiąże się pojęcie niedopuszczalności drogi sądowej, stanowiące jedną z podstaw odrzucenia pozwu lub też nieważności postępowania¹⁸. Niedopuszczalność może być trwała bądź czasowa, przy czym ta druga wynika ze szczególnych uregulowań ustawowych, przewidujących przed wniesieniem pozwu spełnienia określonych przesłanek¹⁹.

¹⁷ Dla wyjaśnienia tej kwestii zob. np. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 marca 1991 r. I Acr 23/91, który stwierdził, że „Zbieżność dźwiękowa nazwy firmy: „Interagra” i „Interabra” może powodować u konsumentów pomyłki co do tego, z którą z tych firm wchodzi w stosunki handlowe, zwłaszcza gdy poza zbieżnością brzmienia nazwy występuje również poważna zbieżność graficzna znaków. W takiej sytuacji powód jako uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego „Interagra” ma prawo domagania się, aby sąd zakazał pozwanemu używania nazwy „Interabra” w obrocie gospodarczym.”, OSP 1991, nr 11, s. 281.

¹⁸ W myśl przepisów art. 199 § 1 pkt 1 i art. 379 pkt 1 k.p.c.

¹⁹ Więcej na temat dopuszczalności drogi sądowej w sprawach o roszczenia z zakresu

Zasadą prawodawstw europejskich w tym zakresie jest dopuszczalność drogi sądowej. Podobne rozwiązanie znajduje się w naszej ustawie, która zakłada dopuszczalność drogi sądowej w sprawach roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej. W myśl przepisu art. 283, sprawy dotyczące powyższych roszczeń rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Z art. 284 pkt 6 ustawy wynika zaś, że postępowanie to stosuje się także do spraw o naruszenie prawa ochronnego.

Osobie, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osobie, której ustawa na to zezwala, zazwyczaj przysługują roszczenia o zaniechanie naruszenia, usunięcie jego skutków, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, naprawienie szkody, ogłoszenie w prasie stosownego oświadczenia i zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz określonej organizacji. Takie roszczenia przewiduje również i nasza ustawa, co wynika z art. 296 ust. 1.

Nieco inaczej przedstawia się kwestia ochrony znaków powszechnie znanych. W porównaniu do ochrony praw zarejestrowanych jest ona ograniczona. Korzystającemu z takiego znaku służy jedynie roszczenie o zaniechanie (por. np. art. 301 ustawy).

Krąg osób uprawnionych do wytaczania powództwa przeciwko naruszającemu prawo ochronne zamyka się na uprawnionym z rejestracji i osobie, której stosowna ustawa na to zezwala. Taką osobą w większości ustawodawstw jest licencjodawca²⁰. Zazwyczaj w jego przypadku dopuszczalność drogi sądowej zależy jednak od kilku przesłanek i odmiennie kształtuje się w przypadku licencjodawcy wpisanego i nie wpisanego do rejestru.

ochrony własności przemysłowej zob. np. R. T o m c z y k, *Zagadnienia proceduralne w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia i egzekucji*, ZNUJ seria PWiOWI 2002, z. 80, s. 241 i nast.; T. Ż y z n o w s k i, *Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej*, Przegląd Sądowy 2002, nr 9, s. 3 i nast.

²⁰ Legitymację licencjodawcy do wytaczania powództwa o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przewidują wszystkie ustawodawstwa krajów europejskiej piętnastki. Nie przewiduje jej np. prawo Izraela, gdzie jedyną osobą legitymowaną do występowania z takim powództwem jest uprawniony z rejestracji. Na ten temat szerzej zob. S. B e r m a n, *The Protection of Trade Symbols under Israeli Law*, IIC 1987, nr 3, s. 338 i nast.

7. Wytaczanie powództwa przez licencjodawcę wpisanego do rejestru w prawie polskim

Jak już wcześniej stwierdzono, prawo każdego licencjodawcy wpisanego do rejestru jest skuteczne wobec osób trzecich. Nie oznacza to jednak, że każdemu licencjodawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego.

W omawianym zakresie unormowanie prawa własności przemysłowej różni się od zawartego w ustawie z 1985 r. Poprzednia ustawa zawierała bowiem przepis art. 22, który w zw. z art. 17 ust. 3 przewidywał, że każdy licencjodawca wpisany do rejestru, po zawiadomieniu uprawnionego z tytułu rejestracji o fakcie naruszenia, mógł wystąpić z roszczeniami przeciwko osobie naruszającej prawo ochronne.

Komentujący ten przepis, R. Skubisz i U. Promińska uważali, że roszczenia licencjodawcy były przejawem skuteczności wpisu wobec osób trzecich i pozwalały na nakazanie zaprzestania działań naruszających prawo wyłączne. Bez znaczenia był zaś rodzaj upoważnienia, jakie posiadał licencjodawca, a licencjodawcę wyłącznego traktowano na równi z licencjodawcą niewyłącznym²¹.

Nowa ustawa w art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 przewiduje, że na równi z uprawnionym z rejestracji roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego może dochodzić tylko licencjodawca wyłączny wpisany do rejestru, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Uregulowanie to może oznaczać, że jeżeli posiadający prawo ochronne pozostaje bierny wobec naruszenia tego prawa, licencjodawca nie ma środka prawnego, aby dochodzić swoich praw. Sytuacja ta jest nieco paradoksalna, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że ustawa nie przewiduje wyjścia z tej sytuacji. Rozwiązanie takie zawiera np. brytyjska ustawa o znakach towarowych, gdzie licencjodawca jest uprawniony do wezwania licencjodawcy do wszczęcia postępowania przeciwko naruszcycielowi. Gdy to nie nastąpi w przeciągu dwóch miesięcy, licencjodawca może wytoczyć powództwo we własnym imieniu²².

²¹ Zob. R. Skubisz, *Prawo...*, s. 160; U. Promińska, *Ustawa...*, s. 94.

²² Zob. art. 30 ust. 2 i 3 brytyjskiej ustawy z dnia 21 lipca 1994 r. o znakach towarowych, <http://members.tripod.com/~EECO/menu.htm> (17.10.2002 r.); szerzej na temat tego postępowania zob. D. Kitchin, J. Mellor, *Trade Mark Act 1994. Annotations, Current Law Statutes 1994*, vol. 2, ch. 26, s. 71 i nast.

Jak się wydaje, jedynym wyjściem dla obrony interesów licencjobiorcy jest zawarcie w umowie licencyjnej klauzuli pozwalającej licencjobiorcy na wystąpienie z roszczeniem przeciwko naruszeniom. Wykładnia przepisu art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 ustawy nie zabrania bowiem takiego rozwiązania.

W powyższym przypadku rodzaj upoważnienia licencyjnego nie będzie miał więc znaczenia, a podstawową rolę odgrywać będzie wpis licencji do rejestru. Jeżeli bowiem licencjobiorca będzie wpisany do rejestru, to będzie mógł we własnym imieniu występować z powództwem przeciwko naruszeniu prawa ochronnego, jeśli uprawnienie takie będzie wynikać z treści jego upoważnienia licencyjnego. Jego prawo będzie zatem miało właściwy prawom bezwzględny.

W innym przypadku w oparciu o komentowany przepis należy stwierdzić, że jeżeli umowa licencyjna będzie na ten temat milczeć, obronę swoich praw będzie mógł podjąć tylko zarejestrowany licencjobiorca wyłączny²³. U pozostałych licencjobiorców brak będzie przesłanki dopuszczalności drogi sądowej. Wniesiony przez nich pozew będzie przez sąd odrzucony i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Powyzsza niedopuszczalność drogi sądowej będzie miała charakter czasowy. Jeżeli bowiem zmianie ulegnie treść umowy licencyjnej lub gdy licencjobiorca uzyska pełnomocnictwo licencjodawcy do wytoczenia powództwa, sąd powództwo uwzględni.

8. Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcę nie wpisanego do rejestru w prawie polskim

Na gruncie ustawy z 1985 r. brak wpisu licencji do rejestru powodował, że nie była ona skuteczna wobec osób trzecich (art. 17 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 3). Stwarzało to pewne niebezpieczeństwo, że np. przy zbyciu prawa z rejestracji jego nabywca mógł skutecznie zakazać licencjobiorcy używania znaku towarowego²⁴. Nowa ustawa nie zawiera już takiego postanowienia. Wychodząc jednak z ogólnych założeń prawa

²³ Należy jednak zauważyć, że gdyby umowa zakazywała licencjobiorcy wytaczania powództwa, po stronie takiego licencjobiorcy istniałaby przesłanka niedopuszczalności drogi sądowej.

²⁴ R. Skubisz, *Prawo...*, s. 160.

zobowiązań, należy stwierdzić, że skutki licencji nie wpisanej do rejestru do momentu powzięcia o niej wiadomości przez osobę trzecią mają zastosowanie jedynie w stosunku obligacyjnym pomiędzy licencjodawcą a licencjodawcą.

Brak dokonania wpisu licencji do rejestru znaków towarowych ma praktyczne znaczenie dla kwestii wytaczania przez licencjodawcę powództwa przeciwko osobie naruszającej prawo do znaku. Jak już wspomniano, ustawa nie przewiduje takiej możliwości bezpośrednio. Uregulowanie to budzi pewne wątpliwości i nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie. Wydaje się, że możliwe są co najmniej dwa wyjścia:

Po pierwsze, można założyć, jak to przyjmowano na gruncie ustawy z 1985 r., że wpis licencji do rejestru powoduje powstanie u licencjodawcy legitymacji czynnej do występowania w procesie o naruszenie praw²⁵. Wychodząc z takiego założenia, należałoby stwierdzić, że po stronie licencjodawcy nie zarejestrowanego występuje przesłanka niedopuszczalności drogi sądowej. Pozew złożony przez takiego licencjodawcę podlegałby więc odrzuceniu przez sąd.

Drugim rozwiązaniem mogłoby być uznanie, że za zgodą licencjodawcy licencjodawca jest legitymowany do występowania w takim procesie we własnym imieniu. Rozwiązanie takie jest stosowane w praktyce niemieckiej, gdzie spotyka się z pozytywnymi komentarzami²⁶. Uregulowanie to pochodzi z art. 22 ust. 3 Rozporządzenia. Stosownie do tego przepisu, licencjodawca może dochodzić naruszenia prawa wyłącznego, jeżeli uzyska nań zgodę licencjodawcy. Sytuacja ta nie dotyczy jedynie licencjodawcy wyłącznego, który może wystąpić z powództwem we własnym imieniu, jeżeli po zawiadomieniu licencjodawcy ten pozostaje bierny.

Forma zgody licencjodawcy może być różnaita. Można więc założyć, że stosowne upoważnienie może zawierać umowa licencyjna. Jeżeli więc licencjodawca nie wpisany do rejestru wytacza powództwo w granicach swego upoważnienia przeciwko naruszcycielowi, można by próbować przyjąć, że jego uwzględnienie przez sąd zależy od trzech przesłanek.

²⁵ U. Promińska, *Ustawa...*, s. 94.

²⁶ K.H. Fezer, *Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts*, München 1999, s. 1197.

Po pierwsze, ponieważ licencja nie wpisana do rejestru wywołuje tylko skutki obligacyjne, licencjobiorca przed wszczęciem powództwa powinien powiadomić osobę naruszającą prawo z rejestracji, informując o zakresie przysługującego mu upoważnienia. Po drugie, powinien wezwać licencjodawcę do podjęcia w określonym terminie stosownych działań, mających na celu zaprzestanie naruszeń prawa ochronnego. Wreszcie po trzecie, gdy spełnione zostaną dwie poprzednie przesłanki, licencjodawca musi pozostać bierny wobec wszelkich naruszeń prawa ochronnego. Dopiero po spełnieniu powyższych przesłanek łącznie, licencjobiorca nie wpisany do rejestru mógłby wytoczyć stosowne powództwo.

Gdyby jednak stosować do końca postanowienia Rozporządzenia, to problemem okaże się art. 23. Stosownie do tego przepisu, skuteczność licencji wobec osób trzecich powstaje dopiero po jej wpisie do rejestru, dlatego wydaje się, że powyższe nie pozwala na przyjęcie, iż licencjobiorca ma z mocy prawa możliwość występowania z powództwem przeciwko naruszcicielowi prawa wyłącznego.

Z powyższej sytuacji istnieje jednak wyjście. Możliwe jest bowiem udzielenie licencjobiorcy pełnomocnictwa przez licencjodawcę. Wówczas będzie on legitymowany do występowania w procesie, jednak nie będzie działał w swoim własnym imieniu, a w imieniu licencjodawcy. Takie rozwiązanie sugerowane przez doktrynę na gruncie ustawy z 1985 r. ma duże znaczenie praktyczne²⁷. Ma jednak mankamenty, które uwidaczniają się szczególnie w przypadku bierności licencjodawcy. Licencjobiorca pozbawiony jest wówczas możliwości obrony przed naruszeniem prawa wyłącznego. Jedyńm środkiem prawnym, jaki mu wtedy przysługuje, są roszczenia przeciwko licencjodawcy z tytułu niewykonania umowy (471 i nast. k.c.).

9. Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcę w prawie europejskim

W tym miejscu warto przedstawić powyższą tematykę na tle ustawodawstw europejskich. Pozwoli to na prawidłową ocenę naszego rozwiązania, którego niedoskonałość z punktu widzenia licencjobiorcy została wykazana powyżej.

²⁷ Zob. np. R. Skubisz, *Prawo...*, s. 160.

Wydaje się, że pozycja licencjobiorcy najlepiej przedstawia się w prawie szwedzkim, gdzie jest zbliżona do pozycji uprawnionego z rejestracji. Jeżeli chce on pozwać osobę naruszającą prawo wyłączne, jedynym wymogiem formalnym, jaki stawia ustawa, jest obowiązek poinformowania o tym fakcie uprawnionego z rejestracji²⁸. Podobnie rzecz ujmuje prawo fińskie, które ogranicza możliwość wystąpienia z powództwem tylko dla licencjobiorcy wyłącznego²⁹. W prawie brytyjskim na podstawie upoważnienia licencyjnego licencjobiorca wyłączny może być traktowany tak samo jak uprawniony z rejestracji. Ciekawa na tle tego ustawodawstwa jest, o czym już wspomniano, konieczność oczekiwania przez pozostałych licencjobiorców na bezczynność licencjodawcy³⁰. W prawie niemieckim należy uzyskać zgodę licencjodawcy³¹. W prawie krajów Beneluksu konieczne jest wpisanie licencji do rejestru i uzyskanie zgody uprawnionego z rejestracji, podobnie jak w prawie greckim³².

Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość przystąpienia licencjobiorcy do procesu wytoczonego przez licencjodawcę. Uregulowanie takie zawiera np. ustawa niemiecka. W myśl art. 30 ust. 4 tamtejszej ustawy, licencjobiorca może przystąpić do toczącego się już procesu celem dochodzenia stosownego odszkodowania od naruszydca prawa do znaku. Przepis ten nie wyjaśnia jednak, czy jest to możliwe w każdym przypadku naruszenia, a zwłaszcza wtedy, gdy licencjodawca nie wyrazi na to zgody. Według doktryny niemieckiej takie roszczenie odszkodowawcze licencjobiorcy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy powstała przez naruszenie znaku towarowego szkoda dotyczy bezpośrednio jego osoby. Udzielenie zgody przez licencjodawcę nie ma w tym przypadku znaczenia, bowiem przepis ten jest niejako uzupełnieniem art. 30 ust. 3, który właśnie od zgody licencjodawcy uzależnia skuteczność powództwa licencjobiorcy³³.

²⁸ Co wynika z art. 43 szwedzkiej ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o znakach towarowych, <http://clea.wipo.int> (17.10.2002 r.).

²⁹ Art. 45 fińskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1964 r. – Prawo znaków towarowych, <http://clea.wipo.int> (17.10.2002 r.).

³⁰ Zob. art. 30 i 31 ustawy brytyjskiej.

³¹ Art. 30 ust. 3 niemieckiej ustawy z dnia 25 października 1994 r. o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń, <http://clea.wipo.int> (17.10.2002 r.).

³² Art. 11 lit. C i D jednolitej ustawy krajów Beneluksu; art. 16 ust. 2 i 4 ustawy greckiej.

³³ Szerzej na ten temat zob. np. K.H. F e z e r, *Markenrecht...*, s. 1199; J. B ü c h l i n g, *Die Markenlizenz und ihre vertragliche Gestaltung*, Köln 1999, s. 117 i nast.

Wydaje się, że przepis ten jest ważny z punktu widzenia licencjodawcy, gdyż wskutek naruszenia prawa do znaku najprawdopodobniej jego zyski z tytułu wykonywania przedmiotu umowy licencyjnej na jakiś czas zmniejszą się. Mając więc na uwadze względy gospodarcze oraz konieczność ponoszenia przez licencjodawcę opłat licencyjnych, należy stwierdzić, że podobne rozwiązanie wyrażone *expressis verbis* w ustawie mogłoby sprawdzić się także na gruncie naszego prawa.

10. Uwagi końcowe

Zagadnienie ochrony prawnej licencjodawcy przed osobą naruszającą prawo do znaku towarowego na gruncie prawa europejskiego nie jest uregulowane jednolicie. W związku z tym trudno o ocenę, gdzie pomiędzy ustawodawstwami krajów Wspólnoty znajduje się prawo polskie. Formalnie jest ono zgodne z postanowieniami prawa europejskiego, do których na mocy Układu Europejskiego miało zostać dostosowane. Postanowienia Dyrektywy zostały bowiem w całości implementowane, gdy za chodzi o brak transformacji treści Rozporządzenia, to, jak wskazano, jest to proces zbędny³⁴, gdyż po naszym wejściu do Wspólnoty akt ten będzie obowiązywał bezpośrednio.

Oceniając uregulowanie ustawy, należy więc stwierdzić, że w tym zakresie nie odbiega ono od tendencji europejskich. Wydaje się jednak, że dla pewności obrotu pożądane byłoby wprowadzenie do naszego ustawodawstwa rozwiązania wzorowanego na brytyjskim, gdzie każdy licencjodawca mógłby występować przeciwko naruszcycielowi prawa wyłącznego w przypadku beczynności uprawnionego z rejestracji. Warto także zastanowić się nad wzorowaną na prawie niemieckim możliwością przystąpienia licencjodawcy do procesu wytoczonego przez licencjodawcę. Wówczas uprawnienie licencjodawcy do dochodzenia naruszeń prawa wyłącznego przyjęłoby wyraz rozsądnego kompromisu między tradycją naszego systemu prawnego a potrzebami nowoczesnego, rozwiniętego rynku Unii Europejskiej.

³⁴ Zob. np. orzeczenie ETS z dnia 10 października 1973 r. w sprawie *Variola*, gdzie stwierdzono, że włączanie rozporządzeń do narodowych porządków prawnych mogłoby powodować szereg problemów; F. E m m e r t, *Europarecht*, Monachium 1996, s. 104.