



Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r.

**DO PREZESA I CZŁONKÓW
TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ**

**UWAGI NA PIŚMIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

przedkładane na podstawie art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości
w postępowaniu o wydanie orzeczenia wstępnego w sprawie

C-163/15

Hassan

(sąd krajowy: Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy)

Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej:

Bogusław Majczyna

Adres do doręczeń:

**Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa – POLSKA**

I. PRZEDMIOT SPRAWY I PYTANIA PREJUDYCJALNE

1. Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie C-163/15 *Hassan* został złożony przez sąd niemiecki (*Oberlandesgericht Düsseldorf*), rozpoznający sprawę z powództwa licencjobiorcy uprawnionego do używania słownego znaku towarowego „ARKTIS”, zarejestrowanego m.in. dla bielizny pościelowej i przykryć na łóżka, o naruszenie prawa do tego znaku. Licencjobiorca ten nie został wpisany do rejestru wspólnotowych znaków towarowych. Na podstawie umowy licencyjnej licencjobiorca jest zobowiązany do dochodzenia we własnym imieniu praw w związku z naruszeniem praw ze znaku towarowego. Pozwanym jest podmiot, który zaoferował na stronie internetowej kołdry puchowe „innoBETT selection Arktis”.
2. Wniosek dotyczy wykładni art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹. Przepis ten stanowi, że udzielenie licencji na wspólnotowy znak towarowy wywołuje skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu licencjobiorcy do rejestru. Sąd krajowy ma wątpliwości, czy oznacza to, że dopiero z chwilą wpisania do rejestru licencjobiorca nabywa legitymację procesową do dochodzenia przeciwko osobom trzecim roszczeń z tytułu naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Sąd krajowy skierował do Trybunału Sprawiedliwości następujące pytania:
 - 1) *Czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń w związku z naruszeniem praw do wspólnotowego znaku towarowego przez licencjobiorcę, który nie jest wpisany do rejestru wspólnotowych znaków towarowych?*
 - 2) *W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie krajowej praktyce prawnej, zgodnie z którą licencjobiorca może dochodzić we własnym imieniu w drodze umocowania do występowania o cudze prawa (*Prozessstandschaft*) roszczeń właściciela znaku towarowego przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszenia?*

¹ Dz. Urz. UE. L 78 z 24 marca 2009, s. 1.

II. STANOWISKO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Rzeczpospolita Polska ograniczy się do udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie. Zdaniem Rzeczypospolitej Polskiej ujawnienie w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych faktu udzielenia licencji nie stanowi warunku dla dochodzenia przez licencjobiorcę roszczeń w związku z naruszeniem praw do wspólnotowego znaku towarowego.
4. Chociaż pytanie dotyczy wykładni wyłącznie pierwszego zdania art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, to jednak wykładnia taka nie może być dokonywana w oderwaniu od drugiego zdania tego samego ustępu. Przeciwnie, zdanie drugie ma w tym przypadku szczególnie istotne znaczenie dla kompleksowej wykładni całego przepisu, dla ustalenia jego zakresu przedmiotowego. Zdanie drugie wprowadza odstępstwo od zasady wynikającej ze zdania pierwszego. Charakter tego odstępstwa pozwala poczynić wnioski co do rozumienia samej zasady.
5. Ze zdania drugiego wynika, że (w drodze odstępstwa od zdania pierwszego) przed dokonaniem wpisu udzielenie licencji wywołuje skutek prawny wobec stron trzecich, które nabyły prawa do wspólnotowego znaku towarowego po dacie udzielenia licencji, jeżeli wiedziały o tej licencji w momencie nabycia prawa. Oznacza to, że co do zasady (zdanie pierwsze) przed dokonaniem wpisu do rejestru udzielenie licencji nie wywołuje skutku prawnego wobec stron trzecich, które nabyły prawa do znaku towarowego po dacie udzielenia tej licencji. Co do zasady bowiem osoba trzecia nabywająca prawa do znaku towarowego nie będzie w stanie powziąć wiedzy o tym, że na ten znak towarowy została wcześniej udzielona licencja, dopóki licencja taka nie została wpisana do rejestru.
6. Jako całość art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 reguluje więc skutki udzielenia licencji (a także czynności określonych w art. 17 i 19) wobec osób trzecich, które następnie nabyły prawa do tego samego wspólnotowego znaku towarowego. Przepis ten nie reguluje natomiast skutków udzielenia licencji wobec osób, które żadnych praw do znaku towarowego nie nabyły, natomiast naruszają te prawa w toku swojej działalności.
7. Ratio legis tak rozumianej regulacji jest czytelne. Gwarantuje ona pewność prawa przez to, że kolejny nabywca w dobrej wierze praw do wspólnotowego znaku towarowego nabywa go bez obciążeń wynikających z udzielonej uprzednio licencji (oraz bez obciążeń lub wad prawnych wynikających z czynności, o których mowa w art. 17 i 19). Wcześniejsza czynność będzie natomiast skuteczna wobec tego późniejszego nabywcy

w razie odpowiedniego wpisu do rejestru, a zatem kiedy nabywca łatwo mógł się już o niej dowiedzieć, a w każdym razie w przypadku posiadania przez niego tej wiedzy z innego źródła.

8. Warto w tym miejscu dodać, że skutki czynności określonych w art. 17, 19 i 22 rozporządzenia nr 207/2009 wobec późniejszego nabywcy będą zależeć od rodzaju tych czynności oraz od rodzaju czynności późniejszego nabywcy. Przykładowo skuteczność ujawnionego w rejestrze ustanowienia licencji wyłącznej będzie polegała na tym, że udzielenie kolejnej licencji będzie nieskuteczne jako sprzeczne z wcześniejszą licencją wyłączną.
9. Odmienna wykładnia art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009, która zmierzałaby do zastosowania tego przepisu do osób trzecich innych niż późniejsi nabywcy, wykraczałaby poza wskazane powyżej cele ochrony dobrej wiary nabywców i pewności prawa. Dla potrzeb określenia granic ochrony i tym samym granic zachowań, które nie będą naruszały prawa do wspólnotowego znaku towarowego, wystarczająca jest z kolei informacja o rejestracji określonego znaku. To z tej informacji wynika, że istnieje prawo do tego znaku, które podlega ochronie i którego nie można naruszać. Ujawnienie licencji bądź innych obciążeń prawa do znaku nie jest z tego punktu widzenia potrzebne.
10. Kolejnego argumentu przemawiającego za trafnością przedstawianej w niniejszych uwagach wykładni art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 dostarcza treść art. 17 ust. 6 tego rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem do momentu wpisania do rejestru przeniesienia prawa do wspólnotowego znaku towarowego następcą prawny nie może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji tego znaku. Przepis ten stanowi zatem przeszkodę do dochodzenia roszczeń przez właściciela (nabywcę) znaku towarowego, jeśli prawo to nie zostało wpisane do rejestru.
11. Gdyby art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 interpretować w ten sposób, że uzależnia on możliwość występowania przez właściciela (nabywcę) znaku towarowego z roszczeniem przeciwko sprawcy naruszenia od wpisu do rejestru przeniesienia na niego prawa do znaku, wówczas oba ww. przepisy (art. 17 ust. 6 oraz art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze) powtarzałyby tą samą normę prawną. Przepis art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy bowiem czynności prawnych określonych zarówno w art. 22 (ustanowienie licencji), jak i w art. 17 tego rozporządzenia (przeniesienie prawa do znaku towarowego).

12. Mając na uwadze racjonalność ustawodawcy unijnego i wynikające z niej założenie, że tę samą normę w danym akcie prawnym powinien wyrażać tylko jeden przepis, należy przyjąć, że w sytuacji gdy ograniczenie możliwości występowania (przez następcę prawnego) z powództwem ustanawia art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009, ograniczenia takiego nie ustanawia już art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze tego rozporządzenia.
13. Warto też podkreślić, że w stosunku do licencjobjorców rozporządzenie nr 207/2009 nie zawiera przepisu analogicznego do art. 17 ust. 6, dotyczącego następców prawnych. Warunki występowania przez licencjobjorcę z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego określa natomiast art. 22 ust. 3. Zgodnie z tym przepisem licencjobjorca może wystąpić z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku; licencjobjorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. Przepis ten nie wymaga przy tym wpisu licencji do rejestru².

III. PROPOZYCJA ROZSTRZYGNĘCIA

14. W związku z argumentacją przedstawioną powyżej, Rzeczypospolitej Polska proponuje Trybunałowi Sprawiedliwości udzielenie następującej odpowiedzi na pierwsze pytanie zadane przez sąd odsyłający:

Artykuł 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń w związku z naruszeniem praw do wspólnotowego znaku towarowego przez licencjobjorcę, który nie jest wpisany do rejestru wspólnotowych znaków towarowych.

Bogusław Majczyna

Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej

² Interpretację taką przyjęły sądy w Polsce – m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie o sygn. I ACa 410/13 oraz Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. XXII GWzt 55/14.