

ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Ochrona kwalifikowanych nazw geograficznych Propozycje interpretacyjne prezentowane w Hiszpanii i Unii Europejskiej*

1. Wstęp

Jak wiadomo, kwalifikowane nazwy geograficzne korzystają od lat dziewięćdziesiątych ze zharmonizowanego systemu ochrony na szczeblu wspólnotowym, którego główna cecha polega na przyznaniu prawa wyłącznego, działającego – ogólnie mówiąc – „równolegle” z prawem wynikającym z zarejestrowania znaku towarowego. Tak więc ten system ochrony o charakterze wspólnotowym, bynajmniej nie realizowany tylko i wyłącznie za pomocą środków właściwych dla nieuczciwej konkurencji, opiera się na przyznaniu grupie przedsiębiorców, którzy zainicjowali i uzyskali przyznanie przez organ administracji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, nie tylko monopolu na korzystanie z konkretnej nazwy geograficznej, lecz także praw wyłącznych, które umożliwiają zareagowanie na dowolne bezprawne korzystanie ze wspomnianej nazwy.

W ten sposób zostają zagwarantowane dwie główne funkcje powierzone tym tytułom prawnym z zakresu prawa przemysłowego, a mianowicie: wyróżnienie produktów pochodzących z określonego miejsca względem innych, o odmiennym pochodzeniu geograficznym, a także gwarancja określonej jakości wynikającej z tego pochodzenia.

* Tytuł oryginalny: *La tutela de las denominaciones geográfica protegidas ante supuestos de uso evocative. Propuestas defendidas en España y la Unión Europea* (tłumaczenie: Anna Staniewska). Autor artykułu dziękuje Hiszpańskiemu Urzędowi Patentów i Znaków Towarowych za umożliwienie wzbogacenia ostatecznej treści pracy.

Jednakże porównanie uprawnień nadanych w wyniku przyznania chronionej nazwy geograficznej przez organ administracji z uprawnieniami wynikającymi z dokonania wpisu znaku towarowego ujawnia, że prawa wyłączne nie mają takiego samego zakresu ani – co ważniejsze – nie korzystają z takiego samego poziomu ochrony. Tutaj leży przyczyna wcześniejszego ujęcia w cudzysłów określenia równoległe, gdyż poza nazwą i samą strukturą nie jest możliwe porównanie obu uprawnień. Wobec technicznego charakteru regulacji praw wyłącznych związanych ze znakiem towarowym, w których składające się nań parametry są ostro zdefiniowane, regulacja prawa wyłącznego przyznanego chronionym nazwom geograficznym jest w każdym razie uboższa.

Z jednej strony ta sytuacja normatywna w dziedzinie kwalifikowanych nazw geograficznych poniekąd uzasadnia stałe odwoływanie się do wytycznych interpretacyjnych stosowanych w dziedzinie znaków wyróżniających, gdyż ich lepsza regulacja prawna i bogate orzecznictwo pozwalają nie tylko przewyciężyć niedostatki tego szczególnego systemu prawnego, lecz także ułatwić interpretację organowi administracyjnemu lub sądowiczemu powołanemu do jego stosowania. Niestety, jak to niżej zostanie pokazane, przekładalność tych wytycznych interpretacyjnych nie jest pełna i dochodzi do rozstrzygnięć burzących tradycyjnie utrzymywane koncepcje prawne w dziedzinie znaków wyróżniających.

Z drugiej strony owa sytuacja normatywna również uzasadnia bardzo rozpowszechnioną w dziedzinie kwalifikowanych nazw geograficznych praktykę, polegającą na składaniu w odniesieniu do ich nazwy wniosku o znak towarowy lub nazwę handlową, ponieważ w ten sposób uzyskuje się większą ochronę. Dzieje się tak z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ponieważ do ochrony właściwej dla nazw geograficznych dołącza ochrona wywiedziona ze środków związanych ze znakiem towarowym. Rzeczywiście od tego momentu struktura promocyjna, kontrolna i ochronna związana z chronioną nazwą geograficzną może spełnić przesłanki albo prawa wyłącznego o charakterze szczególnym, albo związanego ze znakiem towarowym. Po drugie, ta większa ochrona wywodzi się z sytuacji faktycznie weryfikowalnej na rynku i wskazuje na lepszą znajomość prawa znaków handlowych.

W dalszej kolejności zostaną poruszone kontrowersyjne zagadnienia zawarte w systemie prawnym chronionych nazw geograficznych, a mianowicie wykładnia pojęcia „przywołanie”, które pojawia się jako autonomiczne zachowanie zabronione przez regulację prawną. W tym celu dalsze rozważania będą dotyczyć ochrony kwalifikowanych nazw geograficznych,

a następnie przepisu wspólnotowego mającego zdefiniować *ius excludendi alios* w odniesieniu do tych uprawnień o charakterze kolektywnym z zakresu prawa przemysłowego. Dzięki temu będzie możliwe ustalenie, która z wykładni okaże się bardziej korzystna z punktu widzenia ochrony chronionych nazw geograficznych.

2. Rozważania wstępne dotyczące wspólnotowej ochrony kwalifikowanych nazw geograficznych

Jak to zostało już wspomniane, prawodawca wspólnotowy udzielił nazwom geograficznym silnej ochrony o charakterze szczególnym, która polega na przyznaniu prawa wyłącznego kolektywowi prawowitych użytkowników, uzależnionego – z wyjątkiem tak zwanej przejściowej ochrony krajowej – od dokonania ważnego wpisu do rejestru utworzonego w tym celu w ramach Komisji Europejskiej¹. W istocie w ten sam sposób jak w dziedzinie znaków towarowych wpis nazwy geograficznej implikuje przypisanie prawa wyłącznego na rzecz wspomnianego kolektywu, który zainicjował (i uzyskał) dostęp do rejestru nazw geograficznych, a jego struktura, kształtowana przez dwa aspekty (pozytywny i negatywny), jest ukierunkowana na zagwarantowanie w każdym przypadku przestrzegania dwóch istotnych funkcji obrotu gospodarczego, to jest funkcji wyróżnienia i funkcji zagwarantowania jakości produktów.

Należy także wskazać, że podczas gdy aspekt pozytywny (*ius utendi*) lub monopol na użytkowanie umożliwia skuteczność obu funkcji w obrocie gospodarczym, aspekt negatywny (*ius excludendi alios*) lub prawo do wykluczenia jest ukierunkowane na uniknięcie pozbawienia tego prawa poprzez określone bezprawne zachowanie możliwe do zweryfikowania w obrocie gospodarczym przez osoby trzecie, należące lub nienależące do wspomnianego kolektywu².

Ponieważ *ius excludendi alios*, przysługujące chronionym oznaczeniom geograficznym, będzie przedmiotem analizy w kolejnym punkcie, interesujące wydaje się w tym miejscu dokonanie kilku obserwacji doty-

¹ Szerzej zob. A. Martínez Gutiérrez, *Tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas en el Reglamento (CE) núm. 510/2006. Especial referencia a los conflictos con otros signos distintivos*, Barcelona 2008.

² Tak argumentuje D. Sarti, *Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine*, w: P. Marchetti, L. C. Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, wyd. 4, Padova 2007, s. 1035.

czących aspektu pozytywnego tego uprawnienia przyznanego konkretnemu kolektywowi podmiotów gospodarczych. Otóż według art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 „[n]azwa zarejestrowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem może być używana przez każdy podmiot wprowadzający do obrotu produkty rolne lub środki spożywcze, które są zgodne z daną specyfikacją produktu”.

O ile jednak przysługiwanie *ius utendi* jest określone niezmiernie szeroko, uważna lektura przytoczonego przepisu umożliwia wskazanie dwóch elementów, które ograniczają jego zakres.

Należy zauważyć, że uznanie monopolu na używanie nazwy przysługującego „każdemu podmiotowi wprowadzającemu do obrotu produkty rolne lub środki spożywcze” oznaczałoby niezrozumiały zakaz korzystania z nazwy geograficznej podmiotom, które prowadzą swą działalność gospodarczą w innych fazach procesu produkcji (a w każdym razie wcześniejszych od wymienionej fazy, np. produkcji, przetwarzania i przygotowywania). Chodzi tu więc o nieuzasadnione ograniczenie zakresu zastosowania przepisu, które – oczywiście – nie mieści się w charakterystyce definiującej chronione nazwy geograficzne. Z tego względu, moim zdaniem, należałoby przezwyciężyć ten niefortunny błąd za pomocą interpretacji systemowej powołanego przepisu wraz z definicjami uprawnień do ochrony wymienionymi w art. 2 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia (WE) nr 510/2006. W ten sposób proponowana egzegeza zrekompensowałaby wspomniany brak przez rozszerzenie wyrażenia „wprowadzający do obrotu” na wszystkie fazy produkcji objęte specyfikacją produktu w ramach danej nazwy geograficznej.

Oprócz tego uważna lektura powołanego wyżej przepisu prowadzi do wniosku, że wyłączenie korzystania z przyznanej i wpisanej nazwy geograficznej jest uzależnione od jednego całkowicie uzasadnionego warunku, a mianowicie: od przestrzegania wymogów przewidzianych w konkretnej specyfikacji produktu dotyczącej produkcji, przygotowywania i wprowadzania do obrotu produktów wyróżnionych konkretną nazwą geograficzną. Wymagając, aby produkty rolne lub środki spożywcze były „zgodne z daną specyfikacją produktu”, prawodawca wspólnotowy daje wyraz spełniania przez nazwy geograficzne dwóch wcześniej wskazanych funkcji, które stanowią, moim zdaniem, zaadaptowaną wersję funkcji pełnionych przez znaki wyróżniające na rynku.

Dlatego warto zbadać, w jaki sposób monopol na uprawnione użytkowanie na powyższych zasadach nazwy geograficznej przysługujący jej użytkownikom sprawia, że jawi się ona jako instrument wyróżniający

o charakterze kolektywnym, który umożliwia identyfikację i wyróżnienie pewnych produktów co do pochodzenia z określonej lokalizacji geograficznej, których cechy charakterystyczne objawiają się w sposób jednolity i podlegają w miarę upływu czasu stałej certyfikacji.

3. Przybliżenie aspektu negatywnego przyznanego prawa wyłącznego

3.1. Brzmienie przepisu. Krytyka

Jak to zostało powiedziane wcześniej, obok monopolu na użytkowanie przyznanego szerszemu lub węższemu kręgowi podmiotów gospodarczych, prawo wyłączne przypisane do chronionych nazw geograficznych implikuje również przyznanie prawa do wyłączenia albo *ius excludendi alios*, które zostało przewidziane przez prawodawcę wspólnotowego w art. 13 ust. 1 i art. 14 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

Chodzi o dwa dość złożone przepisy, które nadają chronionym nazwom geograficznym szerokie i niepodważalne *ius prohibendi*. Przepisy te, oprócz wyposażenia instytucji kontroli, promocji i ochrony nazw geograficznych w uprawnienia do zabrania i ścigania określonego szkodliwego postępowania osób trzecich, należących lub nienależących do kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z konkretnej nazwy geograficznej, rozstrzygają też konflikty dotyczące znaków wyróżniających, ustanawiając między nimi różne zasady preferencji.

Podczas gdy art. 13, zatytułowany „ochrona”, określa definicję pozytywną (i negatywną) postępowania mogącego naruszyć konkretną nazwę geograficzną, art. 14, zatytułowany „związek między znakami towarowymi, nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi”, zajmuje się wyłącznie dyscyplinowaniem i – jak można wywnioskować z tytułu – relacjami konfliktu między obydwoma tytułami prawnymi z zakresu prawa przemysłowego i ustanawia rodzaj stopniowania ochrony udzielonej w każdym z przypadków nazwom geograficznym³.

Ze względu na przedmiot niniejszego opracowania należy bliżej rozważyć treść art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 510/2006. Brzmienie tego przepisu jest następujące: „Zarejestrowane nazwy są chronione przed:

³ Co do bliższej analizy tych przepisów zob. A. Martínez Gutiérrez, *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas ante las marcas registradas*, „Noticias de la Unión Europea” 2003, nr 219, s. 27 i n.; idem, *Tutela comunitaria...*, s. 52 i n.

a) wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy pozwala na czerpanie korzyści z renomy nazwy chronionej;

b) wszelkim nadużywaniem, imitacją lub przywołaniem ich, nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie produktu lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszy jej określenie takie, jak: »rodzaj«, »typ», »metoda«, »na sposób«, »imitacja« lub inne podobne określenie;

c) wszelkim innym nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd określeniem miejsca pochodzenia lub wytwarzania, właściwości lub podstawowych cech produktu, znajdującym się na opakowaniu zewnętrznym lub wewnętrznym, w materiale reklamowym lub w dokumentach odnoszących się do danego produktu, jak również stosowaniem opakowań mogących stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;

d) wszelkimi innymi praktykami, które mogłyby wprowadzać konsumenta w błąd co do rzeczywistego pochodzenia produktu [...]”.

Nowe brzmienie cytowanego przepisu uległo minimalnej poprawie jakościowej względem wersji pierwotnej zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 2081/1992. Jednakże oczywiste jest, że jeśli zbada się jego treść, można dojść do konkluzji, iż realny zakres przedmiotu regulacji pozostał bez zmian. Uzasadnia to powtórzenie wszelkich opinii wyrażonych przez doktrynę i orzecznictwo na tle poprzedniego unormowania. Dlatego i teraz można powiedzieć, że z techniczno-prawnego punktu widzenia art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 510/2006 jest, jak się wydaje, w pewnym stopniu niefortunny. Próbuje on bowiem przyznać chronionym nazwom geograficznym szerokie *ius prohibendi* i nie tylko przedstawia mylący i pełen powtórzeń opis zachowań naruszających, lecz także pomija należne uznanie koncepcji prawnych wypracowanych w dziedzinie znaków wyróżniających. Jest to, jak sądzę, niezmiernie poważny błąd, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w dniu zredagowania i wydania przytoczonego rozporządzenia system prawny znaków handlowych stanowił istotną materię o charakterze wspólnotowym⁴.

⁴ Zob. D. Sarti, *Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine...*, s. 1035; S. Magelli, *Marchio e nome geografico*, w: AA.VV., *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, t. 1-2, Milano 2004, s. 916 i 917. Ten ostatni Autor potwierdza, że ochrona w zakresie chronionych nazw geograficznych „in realtà è una tutela ben poco definita” i że prawa im przyznane są „diritti più sfumati”.

Prawodawca wspólnotowy umożliwia zastosowania obowiązującego przepisu do szerokiego spektrum zachowań naruszających chronione nazwy geograficzne. Warto przy tym zauważyć, że z jednej strony chroni on przed „wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych”, „wszelkim innym [...] określeniem” lub „wszelkimi innymi praktykami”, mogącymi naruszyć prawo wyłączne dotyczące nazwy geograficznej, a z drugiej strony opowiada się za zapobieganiem jako opcją polityczno-legislacyjną, uruchamiając środek ochronny na etapie poprzedzającym efektywne powstanie skutku naruszającego. Punkty c) i d) przepisu chronią przed, odpowiednio, nie tylko stosowaniem oznaczeń wprowadzających w błąd i opakowań „mogących stworzyć fałszywe wrażenie”, lecz także „wszelkimi innymi praktykami, które mogłyby wprowadzać [...] w błąd” niezależnie od okoliczności, że na rynku na pewno powstanie sytuacja tego rodzaju⁵.

Jednakże analizowany przepis nie dokonuje ostrej typologii zachowań naruszających, jak to ma miejsce, dla przykładu, w dziedzinie znaków wyróżniających, gdzie wykonywanie praw wyłącznych posiadacza tytułu prawnego z zakresu znaku handlowego jest uzależnione – jak wiadomo – od wystąpienia określonych okoliczności faktycznych wyraźnie określonych w przepisach. Natomiast analiza przewidzianych w nim sytuacji ujawnia ubóstwo techniki legislacyjnej. Otóż spełnienie przewidzianych tam przesłanek ma miejsce, gdy zostanie zrealizowane któreś z zachowań sformułowanych przez prawodawcę wspólnotowego w sposób nieprecyzyjny i nieokreślony, powodujących ponadto często występowanie któregoś z negatywnych efektów w obrocie gospodarczym, takich jak ryzyko pomylenia, niesłusznego korzystania z cudzej reputacji i ryzyko błędu co do określonych cech produktu.

3.2. Zachowania zabronione

Mimo ubóstwa zastosowanej techniki legislacyjnej prawodawca wspólnotowy zabronił w art. 13 ust. 1 analizowanego rozporządzenia serii zachowań, których synteza zostanie dokonana poniżej. Egzegeza tego przepisu

⁵ Okoliczności te legły u podstaw tezy o zakresie *ius excludendi alios* przysługującego chronionym nazwom geograficznym. Zob. M. M. Gomez Lozano, *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, Cizur Menor 2004, s. 94 i n.; M. Botana Agra, *Las denominaciones de origen*, Madrid 2001, s. 204 i n.

wymaga ciągłego odniesienia do parametrów ocennych wykorzystywanych we dziedzinie prawnopodatkowej przez rodzimą i porównawczą doktrynę i orzecznictwo⁶.

Przede wszystkim uważam, że ryzyko pomylenia stanowi jedną – pierwszą – z negatywnych konsekwencji mogących spełnić przesłanki środka przewidzianego w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 510/2006. Sądę, że uwzględnia się je w pierwszym zdaniu lit. a) powołanego przepisu. Chodzi, rzecz jasna, o istotny środek zapobiegawczy, jeśli zdać sobie sprawę z jednej z funkcji pełnionych przez nazwy geograficzne w obrocie gospodarczym. Jeżeli pełnią one funkcję wyróżniającą na rynku: umożliwiają konsumentom – jak już zauważono – łatwość wyboru produktów dzięki „jasnym i zwięzłym danym dotyczącym pochodzenia”⁷, to jest oczywiste, że pierwsza reakcja prawodawcy wspólnotowego zmierza w kierunku zakazania zachowań bezprawnych, które próbują zakłócić czynność zakupu i wytworzyć sytuację zbliżoną do takiej, jakiej próbuje się unikać za pośrednictwem wykorzystania znaków wyróżniających, a w szczególności nazw geograficznych. Prawodawca wspólnotowy wydał zatem ten przepis, by nie tylko ugruntować funkcję wyróżniającą, lecz także zagwarantować jej skuteczność.

Jednakże zestawienie analizowanego przepisu ze wspólnotową regulacją w dziedzinie znaków towarowych prowadzi do stwierdzenia, że ten przepis prawny jest bez wątpienia niewystarczający⁸. Należy zauważyć, że poprzez ochronę przed „wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą” wprowadza się dorozumiane i obciążone błędem odniesienie do parametrów, wokół których zogniskowane jest ryzyko pomylenia w dziedzinie znaków towarowych.

W istocie pominięcie wyraźnego nawiązania do wspomnianego negatywnego skutku powoduje, że wystąpienie okoliczności przewidzianych w analizowanym przepisie wymaga określonej konstrukcji znaku narusza-

⁶ W tym kierunku wypowiada się, M. Botana Agra, op. cit., s. 207 i 208, który potwierdza, że w związku z interpretacją pojęcia imitacji zawartego w rozporządzeniu (WE) nr 2081/92, „należy uciec się do reguł lub wytycznych stosowanych w państwach członkowskich w przypadku rozstrzygania konfliktów dotyczących występowania lub niewystępowania możliwości pomyłki w dziedzinie znaków wyróżniających, szczególnie ugruntowanych w sektorze znaków towarowych”.

⁷ Biorąc pod uwagę art. 4 rozporządzenia nr 510/2006.

⁸ A. Martínez Gutiérrez, *Tutela comunitaria...*, s. 81 i n.

jącego („wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy”) i pokrewieństwa produktów oferowanych pod obydwo ma znajdującymi się w konflikcie znakami („dla produktów nieobjętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne”). Chodzi ostatecznie o dwa parametry, które – jak stwierdza obrazowo C. Galli – w zakresie znaków towarowych można rozumieć jako dwie osie, rzędnych i odciętych, diagramu, na którym byłyby przedstawione wszystkie możliwości pomylenia dla konsumentów⁹. Jak bowiem stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich: „niski stopień podobieństwa towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie”¹⁰.

Po drugie, art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 gani zachowania mogące wywołać bezprawne korzystanie z reputacji chronionej nazwy geograficznej. W istocie używając dużo bardziej wyraźnych sformułowań, prawodawca wspólnotowy odnosi się do tego negatywnego skutku w pkt a) i b) powołanego przepisu. Podczas gdy w pkt a) chroni przed „wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją, jeśli stosowanie nazwy pozwala na czerpanie korzyści z renomy nazwy chronionej”, to w pkt b) odnosi się ogólnie do trzech sytuacji, w których na pewno występuje naganny skutek spowodowany „wszelkim nadużywaniem, imitacją lub przywołaniem ich, nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie produktu lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszy jej określenie takie, jak: »rodzaj«, »typ«, »metoda«, »na sposób«, »imitacja« lub inne podobne określenie”.

Na tym tle w analizie obu omówionych przepisów trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii. Z jednej strony, jeśli chodzi o interpretację sformułowań „wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy” i „wszelkim nadużywaniem, imitacją lub przywołaniem”, może występować podobieństwo graficzne, fonetyczne i pojęciowe do chronionej nazwy geograficznej. Z drugiej – w odniesieniu do dziedziny produkcji, w której mają miejsce naganne zachowania, należy sobie uświadomić, że nie wymaga się podobnego charakteru produktów do chronionych przez rejestr nazw geogra-

⁹ C. Galli, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano 1996, s. 105.

¹⁰ Ramy prawne nr 17 i 19 wyroków Trybunału Sprawiedliwości z 29 września 1998 r. (C-39/97), w sprawie *Canon* oraz z 22 czerwca 1999 r. (C-342/97), w sprawie *Lloyd*.

ficznych, co ujawnia ewidentną progresję pomiędzy ryzykiem pomylenia a nieuprawnionym wykorzystaniem reputacji¹¹.

Zgodnie z prawem znaków towarowych wykorzystanie obcej reputacji wykracza poza zasadę specjalizacji i w każdym przypadku odnosi się do produktów niepodobnych do siebie. Warto tu sięgnąć do art. 4 ust. 4 pkt a) dyrektywy o znakach towarowych¹² i art. 8 ust. 5 rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym¹³, które zostały włączone do hiszpańskiego porządku prawnego poprzez art. 8 ust. 1 ustawy nr 17/2001 o znakach towarowych, chroniącej znaki wyróżniające, cieszące się uznaniem i renomą w obrocie gospodarczym względem znaków identycznych lub podobnych, w celu rozróżnienia nietożsamyh produktów lub usług, które mogłyby korzystać w sposób nieuprawniony z reputacji tych pierwszych lub naruszać ich charakter wyróżniający¹⁴.

Ponadto, ostatecznie prawodawca wspólnotowy wskazał trzy sytuacje nieuprawnionego wykorzystania reputacji. Poza włączeniem klauzul delokalizacyjnych lub tłumaczenia nazwy geograficznej wraz z oznaczeniem stanowiącym naruszenie¹⁵, zabrania się również umieszczania jej, gdy

¹¹ Potwierdza to C. Galli (*Globalizzazione dell'economia e tutela della denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, „Rivista di Diritto Industriale” 2004, I, s. 71), który uważa, że art. 13 ust. 1 pkt b) rozporządzenia (WE) nr 2081/1992 przyznaje ochronę wykraczającą poza zasadę specjalizacji, potwierdzając zbliżenie między dziedziną znaków towarowych i chronionych nazw geograficznych. Natomiast L. Sordelli (s.v. *Denominazione di origine ed indicazioni geografiche*, w: *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamento I, Milano 1997, s. 501 i 502) utrzymuje, że nazwę geograficzną chroni się również przed wszelkim wykorzystaniem reputacji wywiezionej z użycia znaków w zakresie produktów porównywalnych.

¹² Zob. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

¹³ Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

¹⁴ Zob. C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, wyd. 2, Madrid 2004, s. 389 i n.; E. Bastian, *Il marchio celebre nel Diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea*, w: *Studi di Diritto Industriale...*, t. 1, s. 109 i n.

¹⁵ Nawet jeżeli implikuje ewidentne wykorzystanie reputacji zyskanej przez konkretną nazwę geograficzną, uwzględnienie klauzul delokalizacyjnych eliminuje ryzyko błędu konsumentów. Na temat tej ważnej funkcji por. np. C. Fernández-Nóvoa, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Madrid 1970, s. 34 i n.; M. Areán Lalin, *Definición y protección jurídica de las indicaciones geográficas*, „Actas de Derecho Industrial” 14, 1991/92, s. 69; G. Buccirosi, *Lo stile americano dei jeans*, „Il Diritto Industriale” 1994, s. 398 i 399. Inaczej wypowiada się np. I. Marteau-Roujou de Boubee, *Les marques deceptives, droit français, droit communautaire, droit comparé*, Paris 1992, s. 87 i n., który stwierdza, że klauzule nie eliminują ryzyka błędu, nie tylko w wyniku pojawiania się w miejscach mało widocznych na etykiecie, lecz także niedostatecznej jej lektury przez konsumentów.

„towarzyszy jej wyrażenie takie, jak: »rodzaj«, »typ«, »metoda«, »na sposób«, »imitacja« lub inne podobne określenie”. Chodzi o określenie, które przypomina wyrażenie z art. 2 ust. 2 ustawy nr 3/1991 o nieuczciwej konkurencji, że „ma charakter nieuczciwy stosowanie cudzych znaków wyróżniających lub fałszywych nazw pochodzenia w towarzystwie oznaczenia dotyczącego prawdziwego pochodzenia produktu lub takich wyrażen, jak »rodzaj«, »system«, »typ«, »klasa« i podobne”¹⁶.

W ten sam sposób pobrzmiewa również echo standardu ochrony oznaczeń geograficznych w obszarze winogrodnictwa i winiarstwa. Warto więc przeczytać zarówno art. 23 ust. 1 ADPIC, jak i art. 5 ust. 1 pkt h) hiszpańskiej ustawy o znakach towarowych, włączający ją do naszego porządku prawnego, poprzez całkowity zakaz rejestrowania, które stwierdzają, że nie mogą być stosowane oznaczenia geograficzne identyfikujące wina lub napoje spirytusowe niemające wspomnianego pochodzenia „nawet jeżeli zostanie podane prawdziwe pochodzenie produktu lub wykorzystuje się przetłumaczone oznaczenie geograficzne, lub w towarzystwie takich wyrażen, jak klasa, typ, styl, imitacja lub inne analogiczne”.

4. Przywołanie jako działanie bezprawne o charakterze autonomicznym

4.1. Wokół pojęcia „przywołanie”

Jak to zostało powiedziane wyżej, przywołanie stanowi jedno z zachowań zabronionych przez prawodawcę wspólnotowego w art. 13 ust. 1 pkt b) rozporządzenia (WE) nr 510/2006, które moim zdaniem może wywoływać na rynku każdy z trzech wcześniej wymienionych negatywnych skutków. Jednakże brak definicji normatywnej lub wykładni autentycznej tego pojęcia powoduje dodatkową trudność w odpowiedzi na kolejne pytanie: na czym polega to zachowanie, innymi słowy, kiedy można powiedzieć, że wystąpiło przywołanie chronionej nazwy geograficznej. Stanowi to poważny problem prawny, którego rozstrzygnięcie wymaga uważnej analizy.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na miejsce omawianego pojęcia w art. 13 ust. 1. Otóż jego umiejscowienie w tym przepisie wraz z dwoma innymi terminami związanymi z zachowaniami bezpraw-

¹⁶ Zob. w odniesieniu do wszystkich, J. Massaguer Fuentes, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid 1999, s. 373 i 374.

nymi nasuwa wniosek, że prawodawca wspólnotowy dokonał pewnej gradacji zachowania naruszcycieli wyłączności chronionej nazwy geograficznej, której kryterium porządkującym było właśnie większe lub mniejsze zbliżenie do chronionej nazwy geograficznej. W istocie na podstawie włączenia go do ust. 1 art. 13, po odniesieniu do „wszelkiego bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania [...] zarejestrowanej nazwy” oraz wzmiance o „wszelkim nadużywaniu, imitacji”, można by sądzić, że legislator ustanowił progresję przytoczonych zachowań.

Mając to na względzie, sadzę, że przywołanie stanowi wskazanie autonomicznego zachowania bezprawnego odmiennego od nadużywania i imitacji. Podczas gdy nadużywanie wskazywałoby na zachowanie polegające na całkowitej reprodukcji chronionej nazwy geograficznej (jeżeli jest ponadto używana w odniesieniu do tego samego rodzaju produktów, lecz bez zgodności z charakterystyką zawartą w specyfikacji produktu), a imitacja implikowałaby reprodukcję jednego z terminów nazwy oznaczenia geograficznego, posiadającego największą siłę wyróżniającą na rynku, przywołanie wskazywałoby na zachowanie polegające na wywołaniu oczekiwania konsumentów co do powiązania konkretnej oferty handlowej z chronionym oznaczeniem geograficznym.

To ostatnie mogłoby mieć miejsce za pomocą dowolnego rodzaju instrumentu: nazw geograficznych, obrazów czy samej prezentacji oferty handlowej. Należy wskazać w związku z tym, na przykład, na znaczenie korzystania z pośrednich oznaczeń pochodzenia¹⁷. Przywołanie występowałoby wówczas, gdyby niezależnie od elementów składowych jego konstrukcji, prezentacji oferty handlowej lub znaku wyróżniającego, ułatwiało ono odbiorcom konkretnej oferty handlowej, przy minimalnym wysiłku intelektualnym, szkodliwe powiązanie z chronionym oznaczeniem geograficznym. Tak więc, nawet jeżeli nie dochodzi do naśladownictwa chronionej nazwy geograficznej, oczywiste jest, że zachowanie zabronione umożliwia w każdym razie konsumentom wytworzenie zestawu skojarzeń, które do niej prowadzą. W ten sposób, bynajmniej nie dokonując bezpośredniego i wyraźnego odniesienia do nazwy geograficznej, przedstawiono by odmienną konstrukcję, na którą składałyby się elementy

¹⁷ Zob. na temat pośrednich oznaczeń geograficznych, C. Fernández-Nóvoa, *La protección internacional...*, s. 2. Ostatnio zajmowali się nimi M. Botana Agra, *Las denominaciones de origen*, s. 19; M. M. Gómez Lozano, *Denominaciones de origen...*, s. 25 i n.; G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, wyd. 5, Milano 2007, s. 93, który odnosi się do informacji geograficznej wywiedzionej z zastosowania wyrazu w obcym języku.

o innej naturze, które umożliwiłyby konsumentom wytworzenie zabronionego powiązania z chronioną nazwą geograficzną¹⁸.

Ewidentna jest zatem zaznaczona różnica występująca między wymienionymi trzema zachowaniami uwzględnionymi w art. 13 ust. 1 pkt b) rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Wobec zachowań określonych jako nadużywanie lub imitacja, których weryfikacja w praktyce wymagałaby konkretnej czynności naruszydźciela polegającej na całkowitym naśladownictwie nazwy lub jej części o największej sile wyróżniającej, zachowanie związane z przywołaniem koncentrowałoby się nie tyle na czynności dokonywanej przez naruszydźciela, co na rezultacie, który miałby być osiągnięty na rynku (wytworzenie powiązania z nią za pomocą dowolnego środka).

Stanowi to zatem propozycję interpretacyjną w odniesieniu do przepisu, który rozciągając ochronę na chronione nazwy geograficzne, okazuje się spójny nie tylko z początkowym zdaniem pkt a) badanego przepisu, lecz także z definicją czasownika „przywoływać”. Warto przytoczyć w związku z powyższym definicję zaproponowaną przez słownik Larousse’a, brzmiącą „przywołać na myśl, pamięć lub wyobrażenie o czymś”. Z perspektywy konsumentów jest oczywiste, że przywołanie wymagałoby od nich wysiłku intelektualnego, który nie jest konieczny ani w przypadku nadużywania, ani imitacji. Potwierdza to między innymi Areán Lalín, gdy odnosząc się do rozróżnienia między znakiem towarowym opisowym a znakiem towarowym sugestywnym lub przywołującym, stwierdza: „podczas gdy nazwy opisowe przekazują populacji konsumentów bezpośrednio zalety lub cechy produktu, nazwy sugestywne zobowiązują konsumenta do użycia wyobraźni i rozumu w celu powiązania znaku towarowego z produktem”¹⁹.

4.2. Przywołanie a ochrona płaszczyzny semantycznej nazwy geograficznej

Sądzę, w świetle dokonanej interpretacji, że przywołanie zbliża się do podobieństwa semantycznego lub pojęciowego wykorzystywanego w dziedzinie znaków wyróżniających. Otóż obok podobieństwa graficznego

¹⁸ Zob. C. Fernández-Nóvoa, *Tratado...*, s. 293 i n.; M. Botana Agra, *La evocación conceptual de una marca denominativa y el riesgo de confusión*, „Actas de Derecho Industrial” 7, 1981, s. 249 i n.

¹⁹ M. Areán Lalín, *La aptitud de una denominación para convertirse en marca*, „Actas de Derecho Industrial” 5, 1978, s. 479 i n.

i fonetycznego możliwego do stwierdzenia dla dwóch znaków towarowych, może wystąpić także podobieństwo na płaszczyźnie pojęciowej. Tu jest niezbędne, aby znak towarowy posiadał określone znaczenie w języku potocznym, co wyraża się ponadto w autentycznym założeniu występowania podobieństwa na płaszczyźnie pojęciowej znaku towarowego. Innymi słowy, ten rodzaj porównania między dwoma współzawodniczącymi znakami wyróżniającymi może się utrzymać jedynie wówczas, jeżeli znak towarowy posiada znaczenie w języku potocznym niezależnie od jego związku z konkretnym produktem lub usługą.

Dowodzi tego C. Fernández-Nóvoa, stwierdzając, że: „nie jest możliwe porównanie z perspektywy pojęciowej wszystkich odrzeczownikowych znaków towarowych. Porównanie pojęciowe jest z pewnością możliwe w sytuacji znaków towarowych składających się z nazw sugestywnych lub arbitralnych. Lecz porównywanie nazw na płaszczyźnie pojęciowej jest niedopuszczalne w sytuacji znaków towarowych składających się z nazw wyszukanych lub fantazyjnych [...]”²⁰.

Dlatego przy założeniu, że chronione nazwy geograficzne posiadają konkretne znaczenie w języku potocznym, określającym – jak to często bywa – oznaczony obszar terytorialny, wydaje się, że możliwe jest wystąpienie podobieństwa pojęciowego. Może ono zostać zweryfikowane, jeżeli znak naruszający lub, stosownie do okoliczności, przedstawienie konkretnej oferty handlowej wskazuje na to samo pojęcie za pośrednictwem wykorzystania konkretnego toponimu czy pośredniego oznaczenia pochodzenia.

W celu zilustrowania tej interpretacji można przytoczyć dwa orzeczenia, jedno wspólnotowe, a drugie – krajowe. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich rozstrzygnął konflikt między nazwą pochodzenia Parmigiano Reggiano a wykorzystaniem terminu Parmesan i w wyroku z 25 lutego 2008 r. (C-132/05) orzekł, że „niezależnie od tego, czy nazwa „parmesan” stanowi dokładne tłumaczenie chronionej nazwy pochodzenia Parmigiano Reggiano lub określenia Parmigiano, należy również wziąć pod uwagę występującą między tymi, pochodzącymi z różnych języków, określeniami bliskość koncepcyjną, o której świadczy debata przed Trybunałem” oraz że „[b]liskość ta, a także wskazane w pkt 46 niniejszego wyroku podobieństwo fonetyczne i wizualne mogą spowodować, że gdy konsument zetknie się z serem twardym tartym lub przeznaczonym do tarcia opatrzonym nazwą »parmesan«, w jego umyśle powstanie wyobrażenie sera opatrzonego chronioną nazwą pochodzenia Parmigiano Reggiano”.

²⁰ C. Fernández-Nóvoa, *Tratado...*, s. 293.

Z kolei wydział drugi²¹ i trzeci²² Sądu Prowincji Huelva w wyrokach z 8 i 20 lutego 2006 r. rozstrzygnął konflikt występujący między nazwą pochodzenia „Jamón de Huelva” a nazwą handlową „Origen Jabugo”. Są to orzeczenia, które ogólnie uzasadniają zgłoszoną tezę, interpretując toponim Jabugo, wykorzystywany w celu wyróżnienia produktów wytworzonych z wieprzowiny, jako naruszenie nazwy pochodzenia konstytuowanej przez nazwę prowincji i zarejestrowaną wyłącznie dla szynki.

W pierwszym orzeczeniu sąd wyjaśniwszy, że „spór rodzi się zasadniczo z niezgody skarżącego na sposób, w jaki pozwany korzysta z wyrażenia Origen Jabugo, swojej nazwy spółki, jako środka identyfikacji w obrocie określonych produktów wytwarzanych z wieprzowiny (szynki, łopatki i inne)”²³, konkluduje, iż „ukryty konflikt między stronami jest widoczny, skoro chodzi o handel tym samym rodzajem produktów, a nazwa pochodzenia, którą zarządza strona skarżąca, okazuje się szersza i obejmuje strefę wspomnianą w oprotestowanej nazwie, ewidentna jest konkurencja między jednym a drugim znakiem jakości; wnosi się z powyższego, że pozwany zbliżył się do pogranicza wątpliwości, wykorzystując jako znak identyfikujący swoje produkty nazwę spółki, która znajdowała się – przynajmniej w większym stopniu niż inne możliwe nazwy – w granicach dopuszczalności, w przypadku stosowania jako równoważnika znaku towarowego”²⁴.

Ponadto drugi wspomniany wyżej wyrok potwierdza, że między obydwojema znakami będącymi w konflikcie istnieje powiązanie stwarzające ryzyko pomylenia, „skoro w samej nazwie spółki znajduje się już wyraz Origen (»pochodzenie«), który dołączony do nazwy miejscowości Jabugo, prowincja Huelva, wprowadza konsumentów w pełną dezorientację pomiędzy obydwojema nazwami, jedną – spółki, drugą – de Origen (»pochodząca z«)”.

To stwierdzenie opiera się na samej rzeczywistości gospodarczej, z którą mamy do czynienia na co dzień i która nie jest obca temu Sądowi, zatem mimo stosunkowej wartości, jaką można przypisać dokumentacji wniesionej przez stronę pozwaną, obejmującej badanie rynku, Origen Jabugo SL jest nazwą spółki, która wchodzi w konflikt z przepisami powołanego art. 406 rozporządzenia o rejestrze handlowym, skoro wprowadza konsumenta generalnie w ewidentny błąd co do działalności tej spółki i nazwy pochodzenia, gdyż jak to zostało wyjaśnione: nazwa pochodzenia jest szczególnego rodzaju oznaczeniem geograficznym, które stosuje się do produktów

²¹ AC 2006/1104.

²² JUR 2006/95250.

²³ Pierwsze uzasadnienie wyroku Sądu Prowincji Huelva z 8 lutego 2006 r.

²⁴ Drugie uzasadnienie wyroku przytoczonego w przypisie poprzednim.

wymagających szczególnej jakości wynikającej wyłącznie lub głównie ze środowiska geograficznego, w którym są one wytwarzane.

A ogół populacji, konsumenci, uznaje nazwy pochodzenia za parametry wyrażające pochodzenie i jakość określonych produktów; te nazwy wymagają odpowiedniej ochrony prawnej, obejmującej zakaz wykorzystywania w nazwach spółek oznaczeń geograficznych, które powodują lub wytwarzają wspomnianą dezorientację [...]”²⁵.

Tę interpretację potwierdziła Izba Cywilna hiszpańskiego Sądu Najwyższego w orzeczeniu z 13 stycznia 2009 r., w którym oddaliła kasację wniesioną przez spółkę Origen de Jabugo S. L. przeciwko omówionemu wcześniej wyrokowi z 8 lutego 2006 r. W tym orzeczeniu została zawarta bogata argumentacja prawna, której najciekawszy ustęp ma następujące brzmienie: „[...] lektura wyroku wydanego przez Sąd Prowincji Huelva, a także wyroków tej Izby powołanych w celu potwierdzenia istnienia przesłanek kasacji, wypukła, że napotykamy sztuczne, a zatem nieistniejące przesłanki kasacji w zakresie, w jakim orzecznictwo tej Izby ustanawia ochronę w innych państwach oraz w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Paryskiej, nazwy handlowej bez depozytu lub rejestru, zrównując ich z obywatelami tych państw, tak jak to przewiduje art. 8 umowy o Unii Paryskiej, pod warunkiem że spełniają warunki i formalności wymagane od obywateli; warunki te Sąd uważa za niespełnione w tym konkretnym przypadku, w ten sposób, że użycie nazwy handlowej strony wnoszącej obecnie kasację jest uważane za akt nieuczciwej konkurencji, gdyż powoduje dezorientację konsumentów co do jakości produktu, przywołując nieistniejącą nazwę pochodzenia, i z tego powodu podlega zakazowi określającemu, że nie zostały spełnione wymogi prawne i że w konsekwencji nie może zostać udzielona żądana ochrona [...]”²⁶.

4.3. Niefortunna egzegeza pierwotna zaproponowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jej niedawne podjęcie przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Jednakże konkluzja ta kontrastuje z linią interpretacyjną reprezentowaną przez Trybunał Sprawiedliwości. Wysoki Sąd, ponieważ musiał się zmierzyć z koncepcją przywołania w celu rozstrzygnięcia różnych spraw przedstawionych do jego rozpoznania, podtrzymał jego ograniczoną egze-

²⁵ Trzecie uzasadnienie wyroku Sądu Prowincji Huelva z 20 lutego 2006 r.

²⁶ Orzeczenia Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2009 r.

gezę i zaproponował wykładnię w oczywisty sposób ograniczającą zakres zastosowania przepisu, czego kolejną reperkusją jest ograniczenie ochrony kwalifikowanych nazw geograficznych.

W istocie ta linia interpretacyjna została zapoczątkowana pod koniec lat dziewięćdziesiątych, gdy Trybunał Sprawiedliwości został zobligowany do interpretacji przytoczonego pojęcia. Konkretnie, pierwsze orzeczenie wydane przez Trybunał w tej materii pochodzi z 4 marca 1999 r. (C-87/97), w sprawie *Gorgonzola/Cambozola*; zostały w nim zawarte dwa stwierdzenia charakteryzujące się – moim zdaniem – różną trafnością, a mianowicie: „[...] pojęcie przywołania, które jest sformułowane w art. 13 ust. 1 pkt b) rozporządzenia 2081/92, obejmuje sytuację, w której termin użyty do oznaczenia produktu zawiera część chronionej nazwy, w taki sposób, że gdy konsument widzi nazwę produktu, wywołuje ona w jego myśli obraz towaru korzystającego z nazwy” oraz że „[w] szczególności, w przeciwieństwie do poglądu reprezentowanego przez pozwanych w sporze głównym przywołanie nazwy chronionej może zaistnieć nawet jeżeli nie zachodzi ryzyko pomylenia przedmiotowych produktów, a nawet jeżeli do elementów danej nazwy zawierającej sporne terminy nie ma zastosowania żadna ochrona wspólnotowa [...]”.

Niedawno Trybunał Sprawiedliwości ponownie zajął się tą materią w wyroku z 26 lutego 2008 r. (C-132/05) w sprawie *Parmigiano Reggiano/Parmesan*, w którym, choć nawiązano do przywołania jako formy bliskości pojęciowej, potwierdzono wcześniej zapoczątkowaną linię interpretacyjną. Dokładniej, w ramach prawnych nr 44 i 45 zostały powielone *ad pedem literae* dwa punkty pierwszego orzeczenia podanego wyżej.

Jednakże, jak to zostało nadmienione wcześniej, treść tych ram prawnych zawartych w obu orzeczeniach zasługuje na różną opinię. Za trafne uważam dokonane przez Trybunał oddzielenie stwierdzenia przywołania nazwy geograficznej i prowokacji ryzyka pomylenia od samego pomylenia, gdyż jedno może wystąpić bez drugiego, a zatem przywołanie może stanowić jedyne czynnik wyzwalający wykorzystanie cudzej reputacji, natomiast wykładnię pojęcia „przywołania” uważam za niefortunną. Dzięki uważnej lekturze wcześniej podanych ram prawnych można wydedukować, że pojęcie to opiera się na łącznym spełnieniu dwóch warunków. Poza efektem skojarzenia dwóch pozostających w konflikcie znaków przez przeciętnie poinformowanego oraz dość spostrzegawczego konsumenta, konieczna jest przyczyna mogąca wytworzyć taką szkodliwą konsekwencję, to jest konstrukcja znaku naruszającego, zawierająca część nazwy geograficznej.

Stanowi to zatem drugi warunek, który ogranicza fasadę semantyczną tego terminu i zmniejsza ochronę kwalifikowanej nazwy geograficznej. Warto przypomnieć w związku z tym, że zgodnie z wyżej przedstawioną argumentacją hiszpańskiego Sądu Najwyższego, przywołanie wymaga jedynie wywołania powiązania z chronioną nazwą geograficzną, niezależnie od elementów stanowiących jego strukturę. W tym stanie rzeczy nie ulega wątpliwości, że w świetle egzegezy zaproponowanej przez Trybunał Sprawiedliwości ogranicza się ochronę wspólnotową w zakresie chronionych nazw geograficznych przed bardzo w praktyce częstym szkodliwym zachowaniem, to jest przyjęciem za znak wyróżniający toponimu mieszczącego się na terytorium chronionej nazwy geograficznej w celu wyróżnienia produktów identycznych lub podobnych do wyróżnionych za jej pomocą.

Z tego powodu przychylam się do pierwszej – jak sądzę – decyzji wydanej przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) w obronie chronionej nazwy geograficznej wobec próby zarejestrowania wspólnotowego znaku towarowego. Aprobuję ją, ponieważ oferuje odpowiedź na wcześniej przytoczoną sytuację i umożliwia zrobienie pierwszego kroku w kierunku zmiany niefortunnej egzegezy pojęcia przywołania zaproponowanej przez Trybunał Sprawiedliwości. Warto w związku z powyższym przytoczyć decyzję podjętą przez Wydział Sprzeciwów UHRW 27 stycznia 2011 r. w sprawie, która wniosła pod obrady Rady Regulacyjnej kwestie związane z chronionym oznaczeniem geograficznym *Cítricos Valencianos* i roszczeń podmiotu wnioskującego o znak towarowy *Castellón Clementines*. Nie przyznano w niej spornego znaku towarowego, opierając się na niżej podanej argumentacji: „[...] zaskarżony znak towarowy wykorzystuje dwa elementy wcześniej wspomnianego oznaczenia geograficznego IGP *Cítricos Valencianos*, *Castellón* oraz *Clementines*, dlatego odnosimy się do tych dwóch wyrazów, po pierwsze, nazwy geograficznej jednej z prowincji Wspólnoty Walencji, a po drugie, objętego ochroną cytrusa mandarynki, nazywanej w języku francuskim *clementine*. Ponadto część graficzna również powiela rysunek cytrusa. Z drugiej strony, art. 13 ust. 1 pkt b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ma zastosowanie również wówczas, gdy odnośne znaki nie ulegają pomyleniu, lecz wystarczy samo przywołanie oznaczenia pochodzenia. Jeden znak przywołuje inny, jeżeli zdoła przywieść go na myśl. Z tego względu zakwestionowany znak towarowy przypomina chronione oznaczenie geograficzne *Cítricos Valencianos*, a przynajmniej konsument natychmiast powiąże go z tymi produktami. Z tej przyczyny w społeczeństwie wytwa-

rza się skojarzenie, polegające na tym, że podczas oglądania produktu w myśli powstaje wyobrażenie produktów oznaczonych chronionym oznaczeniem geograficznym. W ten sposób na podstawie wspomnianego przywołania wnioskodawca może skorzystać z reputacji, którą może cieszyć się chronione oznaczenie geograficzne *Citricos Valencianos*”.

PROTECTION OF THE QUALIFIED GEOGRAPHICAL DESIGNATIONS. INTERPRETATION PROPOSALS PRESENTED IN SPAIN AND THE EUROPEAN UNION

Summary

Since 1990s protection of the qualified geographical designations has been harmonised with the protection system at the EU level. Its main characteristic is the granting of an exclusive right which, generally speaking, acts parallel to the right arising from registration of a trademark. In this context, the concept of ‘reference’ that appears as an autonomous conduct prohibited by law is analysed. The deliberation presented in the paper also concerns the protection of designation of origin and the EU provision aiming to define *ius excludendi alios* the collective character of those rights within the scope of industrial law. Concluding, the author makes an attempt to establish which construction (interpretation of the existing laws), the Spanish one or that of the European Union law, is more advantageous from the point of view of the protection of Protected Designation of Origin.

LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE QUALIFICATE. LE PROPOSTE INTERPRETATIVE PRESENTATE IN SPAGNA E NELL’UNIONE EUROPEA

Riassunto

Le denominazioni geografiche qualificate si basano dagli anni Novanta sul sistema armonizzato di tutela a livello comunitario, la cui caratteristica principale è di concedere il diritto esclusivo – in linea di massima – “parallelamente” nei confronti dei diritti derivanti dalla registrazione del marchio. In questo contesto, l’autore analizza anche il concetto di “richiamo” che appare come un comportamento autonomo vietato dalla regolazione giuridica. Le considerazioni riguardano la tutela delle denominazioni geografiche qualificate, e in seguito la disposizione comunitaria volta a definire la *ius excludendi alios* in riferimento a tali diritti di carattere collettivo nell’ambito del diritto industriale. Concludendo, l’autore stabilisce quale delle interpretazioni – spagnola oppure dell’Ue – è più vantaggiosa dal punto di vista della tutela delle denominazioni geografiche protette.

