

FRIEDRICH-KARL BEIER

PROBLEMY UJEDNOLICENIA OCHRONY WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ I SWOBODNEGO PRZEPIŹYWU TOWARÓW
W EUROPEJSKIM JEDNOLITYM RYNKU WEWNĘTRZNYM
ORAZ W OBRODIE Z KRAJAMI TRZECIMI¹

I. WPROWADZENIE

31 grudnia 1992 r. w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej powstać ma jednolity rynek wewnętrzny. Wspólny Rynek o charakterze „do wewnętrznego podobnym” przekształci się, ma w prawdziwy rynek wewnętrzny, tj. „przestrzeń bez granic wewnętrznych, w której zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, stosownie do postanowień niniejszego Traktatu”². Uroczyście zobowiązały się do tego rządy państw członkowskich w Jednolitym Akcie Europejskim, a politycy europejscy wiążą z tą datą wielkie nadzieje. Przedsiębiorstwa europejskie spoglądają jednak w niezbyt już odległą przyszłość końca 1992 r. nie tylko z nadzieją, lecz także z pewną troską. Nie wiedzą bowiem dokładnie, co ostatecznie przyniesie im jednolity rynek wewnętrzny i jak się do niego najlepiej przystosować. Przedsiębiorstwa z krajów trzecich, np. polskie, przejawiają tę troskę naturalnie w jeszcze większym stopniu, ponieważ obawiają się, że ich i tak niewielkie obroty handlowe z krajami EWG mogą spadać w miarę jak wewnętrzny handel w ramach Wspólnoty wyzwalać się będzie z ostatnich istniejących jeszcze barier i odpowiednio wzrośnie. Ponadto obawiają się, że Wspólnota Europejska ze swymi 12 krajami członkowskimi i rynkiem liczącym ponad 300 milionów mieszkańców stanie się dla poszczególnych krajów trzecich

¹ Niniejszy artykuł jest tekstem wykładu wygłoszonego przez Profesora F.-K. Beiera z okazji pobytu w Poznaniu w związku z nadaniem mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Autor jest dyrektorem Instytutu Maxa Plancka w Monachium, czołowej placówki zachodnioeuropejskiej zajmującej się problemami ochrony własności przemysłowej [przyp. tłum.].

² Art. 8a Układu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w redakcji Jednolitego Aktu Europejskiego (Dz.Urz. EWG 1987, nr L 169). [Układ ten, zawarty w Rzymie w 1957 r., cytowany będzie dalej jako „Traktat Rzymski” — dop. tłum.].

zbyt potężnym partnerem i jeszcze bardziej niż dotychczas uszczelni swoje granice zewnętrzne. Nie sądzę wprawdzie, aby polski handel zagraniczny, jeśli oferować będzie dobre wyroby, miał się stać ofiarą takiego neo-protekcjonizmu. Bardziej mogą się tego obawiać Japonia i dynamicznie rozwijające się kraje Azji Wschodniej.

Nie jestem wszakże politykiem ani ekonomistą, aby ferować swoje opinie jako ścisłe prognozy. Nie jest to także moim zadaniem. Temat artykułu jest prawniczy i ogranicza się do problematyki stosunku pomiędzy ochroną własności przemysłowej a swobodnym przepływem towarów i to zarówno w ramach jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego jak i w obrocie z krajami trzecimi. Jak aktualnie przedstawiają się te zagadnienia w ustawodawstwie i orzecznictwie oraz czego należy oczekiwać po 1902 r.?

Aby kwestie te nie wzbudzały u czytelników mylnych oczekiwań, nadziei bądź obaw, już na wstępie stwierdzam: zakładane na dzień 31 XII 1992 r. utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego jest dla ochrony własności przemysłowej tylko punktem orientacyjnym, nie zaś datą brzeźmienną w zasadnicze zmiany dotychczasowego stanu prawnego. Ów stan prawny mimo wszystkich osiągnięć i zabiegów harmonizacyjnych w dalszym ciągu cechować się będzie tym, że ochrona własności przemysłowej, udzielanie patentów, ochrona wzorów³, rejestracja znaków towarowych, nadal pozostaną sprawą poszczególnych krajów członkowskich, które udzielają ochrony tylko na swoje własne terytorium. W dalszym ciągu prawa ochronne będą musiały być uzyskiwane dla każdego państwa członkowskiego, zamykać się będą w granicach poszczególnych państw i kolidować mogą z innymi krajowymi prawami własności przemysłowej. Dotyczy to także patentu europejskiego, który po udzieleniu rozpada się na wiązkę terytorialnie ograniczonych patentów krajowych, mających jednak pewien wspólny „rys europejski”⁴.

Prawdziwy rynek wewnętrzny, na kształt krajowego obszaru gospodarczego, stanowić musiałby nie tylko jednolity obszar celny i walutowy, lecz także jednolity obszar ochrony własności przemysłowej, na którym nie byłoby już niemieckiego, francuskiego, angielskiego czy włoskiego patentu, wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego bądź znaku towarowego, lecz tylko europejskie prawa ochronne, które obowiązywałyby dla całego obszaru Wspólnoty. Taka Europa bez granic praw własności przemysłowej, w której nie byłoby nie tyl-

³ Przez ogólne pojęcie „wzór” (Mustern) należy rozumieć wzory zdobnicze i przemysłowe. W niemieckim prawie wzorów zdobniczych (Geschmackmusterrecht) pojęcia „wzoru” używa się do określenia rysunków (Flächenformen), natomiast pojęcia „modelu” (Modell) do określenia form przestrzennych (Raumformen) [przyp. tłum.].

⁴ Por. F.-K. Beier, w: *Europäisches Patentübereinkommen, Münchener Gemeinschaftskommentar*, cz. 2, z. 1, uwaga 9.

ko krajowych celników, krajowych walut, krajowych kontrolerów środków żywności, lecz także krajowych urzędów patentowych i urzędów znaków towarowych oraz urzędników, którzy egzekwowaliby krajowe tytuły ochronne — taka Europa nie tylko do 1992 r., ale długo jeszcze nie powstanie.

II. STAN UJEDNOLICENIA OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Jak dalece zaszły już we Wspólnym Rynku sprawy ujednoczenia ochrony własności przemysłowej wraz z prawem konkurencji i czego jeszcze można spodziewać się do końca 1992 r.? Biorąc pod uwagę rozwój Wspólnoty od 1958 r., to wprawdzie w pewnych dziedzinach, zwłaszcza w prawie patentowym, osiągnięto już sporo i to rzeczy zdumiewających, jednakże wiele pozostaje jeszcze do zrobienia dla pełnej harmonizacji krajowych ustawodawstw oraz stworzenia wspólnych praw własności przemysłowej dla Wspólnoty i dużo wody upłynie jeszcze w Renie zanim wspólne europejskie prawa ochronne całkowicie wyprą współistniejące z nimi krajowe prawa ochronne, zanim ostatecznie zniesione zostaną granice ochrony. Takim wnioskiem zakończyło się sympozjum na temat ujednoczenia ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w EWG, które Instytut Maxa Plancka zorganizował w 1985 r. na zamku Ringberg⁵.

I. PRAWO WZORÓW ZDOBNICZYCH

a. Najmniejsze postępy poczyniono w prawie wzorów zdobniczych, „przybrany dziecko” ochrony własności przemysłowej, jakkolwiek bezsporne jest gospodarcze znaczenie wzorów i modeli, zwłaszcza w zakresie wzornictwa przemysłowego⁶, a większość ustawodawstw o ochronie wzorów wymaga reform. Pomijając jednak pochodzące sprzed 25 lat studium Rosconiego, nie wykonanego jeszcze wniosku o ekspertyzę skierowanego do dr K. Haertla, „ojca” europejskiego prawa patentowego, w Brukseli bynajmniej nie zbliżono się do ujednoczenia prawa wzorów⁷. Nie wiadomo jeszcze nawet dokładnie, czy obok zamierzonej harmonizacji przepisów krajowych stworzone ma być — jak w prawie patentowym i prawie znaków towarowych — wspólne europejskie prawo wzorów. Z uwa-

⁵ Por. komunikat w *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil* (dalej: GRUR Int.) 1986, s. 157-172.

⁶ Por. M. Levin i in., *Der Schutz für Formgebungen*, GRUR Int. 1985, s. 713 i n.

⁷ Pomijając studium wstępne zamówione przez Dyрекcyję Generalną w Związku Przedstawicieli Przemysłu Europejskiego w 1988 r. (nr XIII).

gi na istniejące różnice pomiędzy krajowymi systemami prawa ochrony wzorów oraz ich stosunek do ochrony praw autorskich, harmonizacja na tym odcinku dotychczas uważana była zawsze za zadanie szczególnie trudne.

b. Wątpliwości te wydają mi się jednak nieuzasadnione. Wprawdzie tradycyjne koncepcje i obowiązujące systemy praw ochrony wzorów są znacznie zróżnicowane. Jednakże we wszystkich niemal krajach wymagają one zmian, a poglądy zainteresowanych środowisk na temat kierunku reform są w dużej mierze zgodne⁸. Wskazują na to ostatnie prace AIPPI⁹, do których można by nawiązać. Komisja EWG i poszczególne kraje członkowskie lokują jednak prawo wzorów ciągle na końcu swojej listy priorytetów. Zagadnienia te postawiliśmy w Instytucie Maxa Plancka na pierwszym miejscu i chcemy się nimi gruntownie zająć w bieżącym i przyszłym roku. W naszym małym gronie zamierzamy naszkicować koncepcję europejskiego prawa wzorów i w formie projektu Instytutu Maxa Plancka przedyskutować ją z kolegami z krajów członkowskich na tygodniowym sympozjum w lecie 1990 r.

Zapoczątkowane w ten sposób ewentualne prace w ramach Komisji i Rady Ministrów EWG potrzebują jednak z pewnością jeszcze wielu lat, zanim dojdzie do urzeczywistnienia kolejnego fragmentu jednolitego rynku wewnętrznego.

2. PRAWO KONKURENCJI

a. Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja w prawie konkurencji, ściśle mówiąc w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dla którego harmonizacji Instytut nasz pod kierunkiem Eugena Ulmera już w latach sześćdziesiątych opracował ostrożnie ujęte, lecz szeroko zakrojone propozycje¹⁰. Obejmowały one także ochronę nazw handlowych oraz geograficznych oznaczeń pochodzenia i nazw pochodzenia, które jako oznaczenia indywidualne i zbiorowe odgrywają dużą rolę w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Na dłuższą metę ustawodawstwa krajowe nie mogą pozostać nie zharmonizowane, jeśli nie chce się stwarzać zagrożenia dla sukcesu bliskiego już systemu prawa znaków towarowych Wspólnoty i związanej z tym harmonizacji prawa znaków towarowych¹¹. Dotychczas jednak Komisja EWG nie skorzystała

⁸ Trafnie zwrócił na to uwagę E. Armitage w trakcie sympozjum na Zamku Ringberg; GRUR Int. 1986, s. 170.

⁹ Rocznik Association Internationale de la Protection de Propriété Industriel 1983, III, Question 73 — Dessins et modeles.

¹⁰ E. Ulmer i in., *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, t. I - VI, München 1965.

¹¹ Por. też R. Knaak, *Das Verhältnis älterer Handelsnamen zur eingetragenen Marke*, GRUR Int. 1987, s. 560 i n.

z naszych propozycji i całkowicie koncentruje się na obszarze reklamy konsumenckiej. Szczupłe zalecenia w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd z 1986 r.¹², pozostające pod silnym wpływem idei ochrony konsumentów, przynoszą nieznaczne tylko postępy w dziele harmonizacji¹³. Planowane są dalsze zalecenia harmonizacyjne w sprawie reklamy nieuczciwej i porównawczej, dotąd jednak nie przedstawiono nawet ich projektu.

3. PRAWO ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znacznie bardziej pomyślna sytuacja panuje w europejskim prawie znaków towarowych, które po długoletnich, rozpoczętych już w początku lat sześćdziesiątych i w 1973 r. ponownie podjętych pracach¹⁴, znajduje się obecnie w ostatniej fazie przygotowań¹⁵.

a. Ogłoszony w pierwszej redakcji w 1980 r. projekt zaleceń Komisji w sprawie ujednoczenia prawa znaków towarowych krajów członkowskich¹⁶ po gruntownych konsultacjach w Radzie Ministrów został uchwalony w końcu 1988 r.¹⁷ Do końca 1992 r. kraje członkowskie mają dostosować swoje krajowe prawo znaków towarowych do przepisów zaleceń. Niektóre państwa, np. Republika Federalna Niemiec, rozpoczęły już prace przygotowawcze do zmiany swego krajowego prawa znaków towarowych.

b. Natomiast jądro europejskiego prawa znaków towarowych, mianowicie chroniony na całym obszarze Wspólnoty europejski znak towarowy, zmaga się jeszcze z ostatnimi przeszkodami natury politycznej. Ogłoszony po raz pierwszy w 1980 r. projekt zarządzenia o europejskim znaku towarowym¹⁸, który w toku obrad Rady Ministrów doznał jeszcze znacznych zmian, nie mógł — wbrew pierwotnemu harmonogramowi —

¹² Zalecenia Rady EWG z 10 IX 1984 r. w sprawie ujednoczenia prawa i przepisów administracyjnych krajów członkowskich o nieuczciwej reklamie, GRUR Int. 1984, s. 688.

¹³ Na temat rozwoju prawa nieuczciwej konkurencji oraz prac nad ujednoczeniem tego prawa por.: F.-K. Beier, w GRUR Int. 1984, s. 61 i n.; H. Schricker, w GRUR Int. 1973, s. 141 i n.; tenże, w: *Festschrift für Konrad Zweigert*, 1981, s. 537 i n.

¹⁴ Na temat pierwszej fazy prac zob.: F.-K. Beier, *Ziel und Leitgedanken des europäischen Markenrecht*, GRUR Int. 1976, s. 373 i n.; tenże, w: *Pravnik* 1980, s. 311 i n.; tenże, *Entwicklung und Grundzüge des europäischen Markenrechts*, *Europarecht* 1982, s. 30 i n.; zob. też *Memorial w sprawie utworzenia europejskiego znaku towarowego*, GRUR Int. 1976, s. 481 i n.

¹⁵ Por. też A. Krieger, *Zur Weiterentwicklung des Markenrechts*, 1986, s. 75 i n.; A. von Mühlendahl, *Das neue Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft*, GRUR Int. 1989, s. 353 i n.

¹⁶ GRUR Int. 1981, s. 30.

¹⁷ Pierwsze zalecenia Rady EWG z 21 XII 1988 r., Dz.Urz. EWG 1989, nr L 40/1; zob. też GRUR Int. 1989, nr 4.

¹⁸ DOK KOM (80) 635 z 27 XI 1980 r., GRUR Int. 1981, s. 86

zostać uchwalony do końca 1987 r., mimo iż sprawy zasadnicze niemal w pełni zostały przez ekspertów uzgodnione. Dwa główne punkty, które dotąd pozostają sporne, to problem siedziby i języka. Z pierwotnych 12 kandydatów do siedziby Europejskiego Urzędu Znaków Towarowych, pozostały jeszcze cztery: Haga, Londyn, Madryt i Monachium. Madryt, aczkolwiek nie położony w centrum Europy, będąc jednak stolicą nowo przyjętego i nie posiadającego dotąd europejskich instytucji kraju, ma bodaj największe szanse, Monachium zaś najmniejsze, mieści się bowiem tu już Europejski Urząd Patentowy, a sąsiedztwo z nim (i z Instytutem Maxa Plancka) jest wprawdzie dobrym, jednak nieprzekonywającym politycznie argumentem.

Do 1992 r. rozstrzygnięte jednak zostaną również te delikatne kwestie i otwarty zostanie Europejski Urząd Znaków Towarowych. Powstanie wówczas możliwość — także dla przedsiębiorstw z krajów trzecich — uzyskania, na podstawie jednego tylko zgłoszenia, europejskiego znaku towarowego dla całego obszaru Wspólnego Rynku, a więc dla 12 krajów członkowskich i ten europejski znak wszędzie chroniony będzie według jednakowych zasad. Rejestracja znaku europejskiego nie będzie wprawdzie sprawą prostą, będzie mu bowiem mogło być przeciwstawione każde wcześniejsze krajowe prawo do znaku i oznaczenia wyróżniającego, chociażby istniało w jednym tylko kraju członkowskim. Rejestracja będzie również zapewne droższa niż rejestracja znaku krajowego. Jednakże oszczędności i ułatwienia, jakie wynikają ze zgłoszenia dokonywanego przez jednego tylko pełnomocnika i z jednego tylko postępowania rejestracyjnego, a zwłaszcza fakt uzyskania jednolitej, poprzedzonej nowoczesnym badaniem ochrony znaku europejskiego na całym obszarze Wspólnoty, sprawiają, że europejski znak towarowy będzie miał znaczną atrakcyjność.

c. Odnosi się to oczywiście szczególnie do przedsiębiorstw z krajów trzecich, które — jak Polska — nie mogą korzystać z międzynarodowej ochrony znaków towarowych według Porozumienia Madryckiego. Międzynarodowa rejestracja znaku w Genewie byłaby wprawdzie — w każdym razie dotąd jeszcze — znacznie tańsza i prostsza niż przyszłe postępowanie w sprawie rejestracji europejskiego znaku towarowego. Jednakże międzynarodową ochronę znaku można obecnie uzyskać tylko dla części krajów członkowskich EWG, ponieważ W. Brytania, Irlandia, Dania i Grecja nie należą do Porozumienia Madryckiego. Ta luka w ochronie miała być zlikwidowana w czerwcu 1989 r. w Madrycie w drodze przyjęcia protokołu w sprawie zmiany Porozumienia Madryckiego¹⁹. Projek-

¹⁹ Por. też informację Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO), w: *Industrial Property* 1988, s. 60, 101; Kunz-Hallstein, *Völkerrechtliche Fragen einer Änderung des Madrider Markenabkommens und seiner Verknüpfung mit dem künftigen System der Gemeinschaftsmarke*, GRUR Int. 1988, s. 809 i ru oraz cytowana tam literatura.

towany związek pomiędzy znakiem uzyskanym z międzynarodowej rejestracji oraz europejskim znakiem towarowym umożliwić będzie nabytcie — w toku międzynarodowej rejestracji w Genewie — europejskiego znaku towarowego dla całego obszaru Wspólnego Rynku i wraz z nim ochronę także w tych krajach EWG, które nie należą do Porozumienia Madryckiego. Możliwość uzyskania w ten sposób ułatwionego dostępu do europejskiego jednolitego rynku wewnętrznego wzbudziła już zresztą duże zainteresowanie krajów trzecich przystąpieniem do Porozumienia Madryckiego (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Izrael).

Jedno wszakże jest pewne i to bez względu na to, jak zakończą się rokowania w Madrycie: zakładane na 1992 r. utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego nadało znacznego przyspieszenia pracom nad ujednoczeniem prawa znaków towarowych w Europie.

4. PRAWO PATENTOWE

W prawie patentowym poczynione zostały największe postępy na drodze do stworzenia europejskiego systemu ochrony własności przemysłowej.

a. Europejskie postępowanie patentowe, powołane do życia przez Konwencję Monachijską z 1973 r.²⁰ i obowiązujące od 1978 r., stanowi bezprecedensowy sukces, który niczym brodway'owski musical od z górą 10 lat wystawiany jest przed wypełnioną widownią i ciągle zdobywa coraz więcej wielbicieli. Do Konwencji Monachijskiej należy obecnie 13 państw: 9 krajów EWG i 4 kraje EFTA: Austria, Szwecja, Lichtenstein i Szwajcaria. Również Dania pokonała już przeszkody polityczne i jeszcze w bieżącym roku przystąpi do Konwencji, a do 1992 r. spodziewane jest przystąpienie Irlandii i Portugalii. Europejski jednolity rynek wewnętrzny będzie mógł wówczas być patentowo zabezpieczony na podstawie jednego tylko zgłoszenia. Stanowi to o ogromnej atrakcyjności europejskiego systemu patentowego, która przejawia się w nieprzerwanym wzroście europejskich zgłoszeń patentowych. W 1988 r. po raz pierwszy osiągnęły one liczbę ponad 50 000 (52 312), ze skalą wzrostu — 13,8% w porównaniu z rokiem poprzednim (45 960 zgłoszeń w 1987 r.). Europejski Urząd Patentowy spodziewa się do roku 2000 ponad 100 000 zgłoszeń europej-

²⁰ Konwencja o europejskim systemie udzielania patentów, zwana też konwencją o patencie europejskim lub konwencją monachijską, ma na celu wyłącznie ułatwienie uzyskania patentów na ten sam wynalazek w kilku państwach członkowskich. Jest to porozumienie otwarte dla wszystkich państw europejskich. Zgłoszeń europejskich w urzędzie patentowym w Monachium dokonują także zgłaszający z Polski. Natomiast powoływana poniżej przez autora konwencja luksemburska dotyczy wprowadzenia patentu europejskiego dla Wspólnego Rynku, a jej celem jest utworzenie na obszarze państw EWG jednolitego systemu patentowego [przyp. tłum.].

skich. Biorąc pod uwagę fakt, że w zgłoszeniu europejskim żąda się ochrony przeciętnie dla siedmiu państw członkowskich, to aktualna liczba zgłoszeń wynosi odpowiednio ponad 350 000 krajowych zgłoszeń patentowych, zaś w przyszłości osiągnie liczbę 700 - 800 tys. krajowych zgłoszeń. Dane te ilustrują ogromny efekt racjonalizacyjny europejskiego systemu patentowego.

Europejski Urząd Patentowy pęka w szwach: dopiero co ukończony budynek jest już za ciasny. Należy wznieść dwa duże, nowe gmachy w Monachium i w filii haskiej. Koszty budowy wynoszące prawie miliard DM bez trudu mogą zostać pokryte z budżetu Europejskiego Urzędu Patentowego, który w 1989 r. wynosi 914 milionów DM, jakkolwiek ciągle jeszcze napływają wpływy z opłat zgłoszeniowych. Kiedy wpłyną progresywnie wzrastające opłaty roczne za udzielone już patenty europejskie, których jest dotychczas dopiero 100 000, to nie tylko Europejski Urząd Patentowy, lecz także krajowe urzędy państw członkowskich, które zatrzymują dla siebie 50% opłat rocznych, wcale nieźle będą się mogły z nich utrzymać. Zatem także od strony ekonomicznej europejski system patentowy stał się bardzo efektywnym przedsięwzięciem. Opłaca się zostać jego udziałowcem.

Odwrotną stroną tej ogromnej atrakcyjności patentu europejskiego jest regres patentów krajowych, które współistnieją i konkurują z patentem europejskim. Od czasu inauguracji Europejskiego Urzędu Patentowego w 1977 r. zgłoszenia krajowe spadły np. w Belgii do 18%, we Francji do 54% i nawet w Republice Federalnej Niemiec, przy jej dobrze funkcjonującym systemie badań patentowych, do 80%²¹. Możliwie najdłużej będziemy utrzymywać nasz krajowy system badań patentowych, w szczególności dla zgłoszeń pochodzących z samej Republiki Federalnej Niemiec. Jednakże Holendrzy zamierzają już teraz zrezygnować ze swego krajowego systemu patentowego-, a Anglicy przenieśli swój urząd patentowy z Londyńskiego City do Cardiff, na prowincję, co w opinii wielu oznacza początek końca.

b. Dodać trzeba — i jest to drugi „cud europejski” — że europejskie kraje członkowskie Konwencji (z wyjątkiem Luksemburga) w ostatnich latach w znacznym stopniu *zeuropeizowały* swoje krajowe prawo patentowe, tzn. dostosowały je do przepisów Konwencji Monachijskiej, a nawet po części do przepisów jeszcze nie obowiązującej Konwencji Luksemburskiej²². Jest to nieprzewidziany skutek harmonizacji. Na dob-

²¹ Por. Braendli, Haertel, Singer, *European Patent Convention 10 Years on*, Industrial Property 1987, s. 369 i n.

²² K. Haertel, *Die Harmonisierungswirkung des europäischen Patentrechts*, GRUR Int. 1981, s. 479 i n.; tenże, *Die Harmonisierung der nationalen Patentrechte durch das europäische Patentrecht*, GRUR Int. 1983, s. 200 i n.

rej drodze jest także kolejny zabieg harmonizacyjny, a mianowicie projekt zaleceń w sprawie ochrony wynalazków z zakresu biotechnologii²³, który w całości niemal jest dziełem prof. Strausa z naszego Instytutu, eksperta Komisji EWG. Zalecenia te w istotny sposób złagodzą, o ile jest to możliwe bez zmiany Konwencji Monachijskiej, kardynalny błąd tej Konwencji, jakim było wyłączenie z ochrony patentowej metod biologicznych, odmian roślin i ras zwierząt. Warto także wspomnieć o uchwalonych niedawno zarządzeniach w sprawie zwolnienia licencji patentowych²⁴ i umów know-how²⁵, które po wieloletnich zmaganiach przemysłu europejskiego ze stróżami konkurencji w Brukseli wypadły zupełnie nieźle²⁶. Zapewnią one większy stopień pewności prawa w trakcie licencyjnego korzystania z wynalazków i know-how w ramach Wspólnego Rynku. Przepisy te nie są wprawdzie jeszcze doskonałe, nie są to jednak uchybienia zbyt istotne.

c. Tym, czego brakuje jeszcze w gmachu europejskiego jednolitego prawa patentowego, jest patent europejski dla Wspólnego Rynku, jednolite prawo ochronne dla krajów EWG uchwalone w 1975 r. w Luksemburgu. Trudności polityczne w Irlandii i Danii, opory przemysłu i dodatkowe żądania niektórych krajów-stron Konwencji Luksemburskiej, zwłaszcza W. Brytanii, odnośnie do postępowania o naruszenie i unieważnienie patentu uniemożliwiały dotychczas wprowadzenie w życie patentu europejskiego dla Wspólnoty Rynku. Także podjęta na drugiej konferencji luksemburskiej w 1985 r. „próba ratunku”, a mianowicie decyzja o wejściu w życie patentu EWG tylko dla części krajów Wspólnoty, łącznie z utworzeniem wspólnego sądu odwoławczego w sprawach patentowych (COPAC) jest w gruncie rzeczy nieudana²⁷. Wątpię, czy uda się do końca 1992 r. wprowadzić patent EWG dla wszystkich bądź tylko dla

²³ GRUR Int. 1989, s. 52 i n.

²⁴ Zarządzenie z 23 VII 1984 r., Dz. Urz. EWG 1984, nr L 219, s. 15; zob. też GRUR Int. 1984, s. 606 i n.

²⁵ Zarządzenie z 30 XI 1988 r., Dz. Urz. EWG 1989, nr L 61/1; zob. też GRUR Int. 1989, nr 4.

²⁶ Na podstawie art. 85 ust. 3 Traktatu Rzymskiego Komisji EWG przysługuje kompetencja do udzielania indywidualnych i zbiorowych zwolnień od działania prawa antytrustowego Wspólnoty. Zwolnienia te powodują uchylenie zakazów stosowania pewnych praktyk restrykcyjnych, jeśli ograniczenia konkurencji kompensowane są przez pozytywne skutki społeczno-gospodarcze (np. jeśli dana umowa umożliwia postęp techniczny, obniżenie ceny itp.) [przyp. tłum.].

²⁷ Zmienione i ponownie przyjęte na konferencji luksemburskiej w 1985 r. teksty dokumentów (jeszcze nie podpisane) opublikowane zostały w GRUR Int. 1986, s. 314 i n.; por. też K. Haertel, *Die Luxemburger Konferenz 1985 und ihre wesentlichen Ergebnisse*, GRUR Int. 1986, s. 293 i n.; D. Stauder, *Die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, das Streitregelungsprotokoll und das Änderungsprotokoll*, GRUR Int. 1986, s. 302.

części krajów członkowskich. Tak więc patentu europejskiego dla Wspólnego Rynku, będącego uwieńczeniem europejskiego systemu patentowego, będzie nam prawdopodobnie brakować jeszcze po 1992 r., jakkolwiek oferuje on przemysłowi znaczne korzyści.

5. PODSUMOWANIE

Prace nad utworzeniem europejskich praw ochronnych i ujednoczeniem ochrony własności przemysłowej oraz prawa konkurencji w krajach członkowskich nie zostaną ukończone do końca 1992 r., lecz planowane w tym terminie utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego stanowi dla nich silny bodziec.

a. Wkład dotychczasowych i oczekiwanych jeszcze rezultatów ujednoczenia prawa w utworzenie europejskiego jednolitego rynku wewnętrznego polega przede wszystkim na tym, że znacznie ułatwiony zostanie dostęp przedsiębiorstw do ochrony prawnej we wszystkich częściach rynku europejskiego. Jednolita ochrona eliminuje ryzyko inwestycyjne i rynkowe. W pełnym zakresie korzystne jest to także dla przedsiębiorstw z krajów trzecich, które mają nieograniczony dostęp do europejskich praw ochronnych i które w swojej działalności eksportowej i inwestycyjnej czerpią korzyści z daleko posuniętej harmonizacji prawa gospodarczego krajów Wspólnoty.

b. Natomiast nie został osiągnięty — o czym wspomniałem we wstępie — cel europejskiego jednolitego rynku wewnętrznego, tj. eliminacja krajowych praw ochronnych i immanentnie z nimi związanych granic terytorialnych ich obowiązywania. Cel ten może realizować się tylko w długim procesie reorientacji, w którym gospodarka, stosownie do swoich wielkich potrzeb w zakresie ochrony własności przemysłowej, przejdzie od ochrony krajowej do atrakcyjnej ochrony europejskiej. Taka „zmiany warty” zaznacza się już w prawie patentowym. Jednak moim zdaniem także w prawie patentowym musimy zachować obok patentu europejskiego także nie poprzedzone pełnym badaniem techniczne prawa ochronne²⁸ dla „małych” i „krótkowiecznych” wynalazków, tzn. nadal musimy utrzymywać krajowe patenty lub wzory użytkowe. Nie może z nich zrezygnować zwłaszcza mały i średni przemysł. Także na obszarze prawa wzorów zdobniczych, w znacznej części związanych z przemysłem średniej wielkości, nadal potrzebne będzie krajowe prawo wzorów; to samo długo jeszcze będzie dotyczyć prawa znaków towarowych. Już chociażby z uwagi na dużą ilość „starszych”, nie wszędzie chronionych i częściowo z sobą kolidujących znaków towarowych, jak również z powodu różnic językowych nie można z dnia na dzień zrezygnować ze zna-

²⁸ Mianem „technicznych praw ochronnych” określa się w piśmiennictwie niemieckim prawa ochronne na wynalazki i wzory użytkowe [przyj. tłum.].

ków krajowych i stawiać wyłącznie na trudno osiągalny europejski znak towarowy²⁹. Dopóki jednak europejskie prawa ochronne współistnieją z prawami krajowymi, mimo harmonizacji przepisów krajowych mogą one z sobą kolidować i w ten sposób utrudniać swobodny przepływ towarów chronionych patentami, wzorami bądź znakami towarowymi. Problem sprowadza się do pytania, czy takie i inne ograniczenia wolnego ruchu towarów będą tolerowane w orzecznictwie sądu EWG po 1992 r. z takim skutkiem, że jeszcze przez jakiś czas nie w pełni zostanie urzeczywistniony europejski jednolity rynek wewnętrzny. Kwestii tej poświęcę jeszcze kilka słów na zakończenie, a moja konserwatywna odpowiedź brzmi: Także w orzecznictwie nie zajdą po 1992 r. jakieś zasadnicze zmiany.

III. SWOBODNY PRZEPIY W TOWARÓ W CHRONIONYCH PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM

1. BRAK ZASADNICZYCH ZMIAN PO ROKU 1992

Punktem wyjścia dla naszych rozważań będzie artykuł 36 Traktatu Rzymskiego. Zgodnie z jego treścią ograniczenia swobodnego przepływu towarów są usprawiedliwione, jeśli służą ochronie własności przemysłowej lub handlowej, a nie są przy tym jedynie zawołowanymi środkami dyskryminacji w handlu między krajami członkowskimi. Przepis ten jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 30 i 34 Traktatu, która zakazuje wszelkich ograniczeń eksportu i importu pomiędzy krajami członkowskimi oraz działań o podobnym charakterze.

Na tle wzajemnego stosunku tych dwóch przepisów powstało już bogate orzecznictwo Sądu EWG, do którego niekiedy trafiają sprawy z zakresu tej nie dla każdego jasnej problematyki. Przed organem tym staje wówczas zadanie odpowiedniego dostosowania i wyważenia zarówno interesów chronionych przez krajową regulację w dziedzinie własności przemysłowej, jak i interesów wolnego rynku towarów i usług. Autorzy Jednolitego Aktu Europejskiego, znając orzecznictwo do art. 30 i 36 Traktatu Rzymskiego, nie zmienili jednak treści postanowień co do zasady swobodnego przepływu towarów i przewidzianych od niej wyjątków.

Moim zdaniem następstwa tego stanu rzeczy są następujące: w rozważaniach nad stosunkiem zasady swobodnego przepływu towarów do

²⁹ Por. też F.-K. Beier, *Das europäische Markenrecht und sein Verhältnis zum nationalen Marken- und Wettbewerbsrecht*, GRUR Int. 1976, s. 1 i n.; A. von Mühlendahl, *Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht*, GRUR Int. 1976, s. 27 i n.

ograniczeń wynikających z systemów prawa własności przemysłowej dotychczasowe orzecznictwo Sądu Wspólnoty zachowuje miarodajność także po roku 1992³⁰. Naturalnie będzie się ono nadal rozwijało i doskonaliło, ale nie należy spodziewać się zmian o charakterze zasadniczym. Chociaż Sąd EWG w wielu dziedzinach uczynił więcej dla integracji Wspólnego Rynku niż europejski prawodawca, a zwłaszcza realizująca partykularne interesy Rada EWG, to jednak granice prawotwórstwa Sądu są wyraźnie określone. Samo orzecznictwo nie może bowiem wykreować jednolitego, nie uwzględniającego granic wewnętrznych terytorium ochrony prawnej, skoro nie czyni tego sam Traktat Rzymski, pozostawiając na tym obszarze w zasadzie nietknięte kompetencje ustawodawcze państwom członkowskim. W tym stanie wspólnej regulacji Sąd EWG nie może ani nie uznawać wewnętrznego prawodawstwa krajów członkowskich, ani nawet zredukować do minimum przewidzianego przez nie zakresu ochrony, zwłaszcza w dziedzinach, w których EWG nie stworzyła jeszcze jednolitych kryteriów. Pogląd, w myśl którego Sąd EWG zmieni zasadniczo kierunek swojego orzecznictwa po 1992 r., należy uznać jedynie za spekulacje różnych „doradców prawnych” Wspólnoty, którzy starają się w ten sposób umocnić swoją pozycję polityczną.

Odmienny pogląd reprezentuje na przykład Koenig³¹, według którego orzecznictwo Sądu już dziś powinno uwzględniać cel Traktatu w drodze jednolitej wykładni i zastosowania krajowych przepisów, aby osiągnąć pełną integrację Wspólnoty pod koniec 1992 r. oraz najważniejsze wynikające stąd następstwa, a zwłaszcza to, że: „zakres ochrony krajowych systemów prawa własności przemysłowej, jak np. prawo znaków towarowych czy oznaczeń i nazw handlowych, określony będzie nie tylko przez wewnętrzne ustawodawstwo i orzecznictwo krajów członkowskich. Przy jego ustalaniu musi być także uwzględnione prawo Wspólnoty, dla ograniczenia do niezbędnego minimum ochrony własności przemysłowej i handlowej w myśl art. 36 Traktatu”.

Tak jak doniosła i oczywista jest konieczność dokonywania w ramach Wspólnoty jednolitej wykładni krajowego prawa gospodarczego, tak niedorzeczna jest teza o ograniczeniu do „niezbędnego minimum” zakresu przewidzianej przez nie ochrony. Dlatego też, moim zdaniem, znów zyskują na aktualności sugestie Służby Prawnej przy Komisji

³⁰ Kompetencje do rozstrzygania w sprawach związanych ze stosowaniem Traktatu Rzymskiego i jego aktów wykonawczych przysługują sądom krajów członkowskich. Ponadto niektóre sprawy zastrzeżone są do wyłącznej jurysdykcji Sądu Wspólnoty, z siedzibą w Luksemburgu. Należy do nich w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania prawne dotyczące wykładni prawa EWG, formułowane na wniosek sądów municypalnych [przyp. tłum.].

³¹ Koenig, *Rechtsfolgen der einheitlichen europäischen Akte für den gewerblichen Rechtsschutz*, w: *Lohn der Leistung und Rechtssicherheit, Festschrift für Albert Preu zum 70. Geburtstag*, München 1988, s. 267 i n.

EWG z lat siedemdziesiątych, które nie znalazły jednak odzwierciedlenia w orzecznictwie. Ani zamiary polityków stworzenia jednolitego rynku europejskiego do końca 1992 r., ani treść przepisów Jednolitego Aktu Europejskiego nie usprawiedliwiają odżywiania herezji (bo inaczej tego nazwać nie mogę), która postuluje ograniczanie zakresu ochrony przewidzianej w krajowych systemach własności przemysłowej. Przy braku wspólnej regulacji, a taki stan trwać będzie jeszcze przez pewien czas, pełna i skuteczna ochrona własności przemysłowej musi być zagwarantowana przez krajowe systemy prawne i orzecznictwo. Taką ochronę zdają się też przewidywać najnowsze, opracowywane w ramach EWG akty prawne (por. np. art. 69 Konwencji Monachijskiej oraz art. 8 projektu rozporządzenia o europejskim znaku towarowym).

Obok dążeń do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności przemysłu EWG pojawiają się jednocześnie anachroniczne żądania, by ograniczyć istotny instrument wspierania postępu, jakim jest ochrona wynalazków, wzornictwa przemysłowego, znaków towarowych i innych oznaczeń. Wskazać należy, że należyta ochrona własności przemysłowej, a zwłaszcza znaków towarowych i innych oznaczeń, łącznie z geograficznymi oznaczeniami pochodzenia i oznaczeniami regionalnymi, wspiera nie tylko innowacje, ale i integrację rynków krajów członkowskich³².

Mam nadzieję, że zarówno Sąd EWG, jak i sądy najwyższe wszystkich krajów wchodzących w skład Wspólnoty będą wystrzegały się ograniczania zakresu ochrony w swoim orzecznictwie. Analiza najnowszych orzeczeń Sądu EWG zdaje się wskazywać, że ma on świadomość znaczenia ochrony własności przemysłowej dla rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Niepokój jednak budzi fakt, że nadal niektóre biura Komisji Europejskiej przedstawiają krajowe regulacje w tej dziedzinie jako szkodzące wolnemu przepływowi towarów na rynku.

2. ORZECZNICTWO SĄDU EWG DO ART. 36 TRAKTATU RZYMSKIEGO. ZASADY

Orzecznictwo Sądu EWG w dziedzinie prawa własności przemysłowej i wolnego przepływu towarów na rynku jest nader rozległe; trudno je zatem przedstawić w sposób sumaryczny i wyczerpujący³³. Jego

³² Por. *Die Denkschrift für die Schaffung einer EWG-Marke*, GRUR 1976, s. 482, uwaga 20 i n.; por. też F.-K. Beier, *Das Schutzbedürfnis für Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen im Gemeinsamen Markt*, GRUR Int. 1977, s. 1 i n.

³³ Odnośnie do patentów por. min. orzeczenie z 31 X 1974 r., GRUR Int. 1974, s. 454 — Centrafarm/Sterling Drug.; orzeczenie z 14 VII 1981 r., GRUR Int. 1982, s. 47 — Marck/Stephar; orzeczenie z 9 VII 1985 r., GRUR Int. 1985, s. 822 — Pharmon/Hoechst. Odnośnie do znaków towarowych por. m.in. orzeczenie z 3 VII 1974 r., GRUR Int. 1974, s. 456 — Centrafarm/Winthrop; orzeczenie z 15 VI 1976 r., GRUR Int. 1976, s. 398 — EMI/CBS; orzeczenie z 22 VI 1976 r., GRUR Int. 1976,

analiza pozwala jednak ustalić wiele zasad — stałych i wielokrotnie potwierdzonych³⁴.

Zgodnie z treścią też przedstawionych w najnowszych orzeczeniach, art. 36 Traktatu wymaga dostosowania warunków swobodnego przepływu towarów do potrzeb ochrony własności przemysłowej, zwłaszcza w drodze: „legalnego korzystania z ochrony, przyznanej przez krajowe systemy prawne, prowadzącej do stanowienia usprawiedliwionych zakazów importowych w rozumieniu art. 36 Traktatu Rzymskiego. Niewątpliwie jednak każde nadużycie tych uprawnień, prowadzące do tworzenia bądź utrzymania sztucznych barier wewnątrz Wspólnego Rynku, jest zabronione”³⁵.

Uwalniając się w tym miejscu od trudnego, a w zasadzie niemożliwego do sformułowania testu dla oceny treści tego zakazu, Sąd EWG odwołuje się do prostego rozgraniczenia pomiędzy wykonywaniem i nadużyciem uprawnień wynikających z własności przemysłowej. Zakres „wykonywania” uprawnień ustalany jest zasadniczo na gruncie krajowych systemów prawnych, zaś granice „nadużycia” wyznacza prawo Wspólnoty, a dokładnie rzecz ujmując, zdanie drugie art. 36 Traktatu. Zabrania ono kategorycznie dyskryminacji w stosunkach handlowych, a przede wszystkim tworzenia „sztucznych barier w ramach Wspólnego Rynku”.

3. NADUŻYCIE UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Kiedy zatem, w świetle orzecznictwa Sądu EWG, mamy do czynienia z nadużyciem uprawnień w rozumieniu art. 36 zd. 2 Traktatu Rzymskiego?

s. 402 — Terranova/Terrapin; orzeczenie z 23 V 1978 r., GRUR Int. 1979, s. 99 — Centrafarm/American Home Products; orzeczenie z 22 I 1981 r., GRUR Int. 1981, s. 93 — Dansk Supermarked/A.S.; Imerco; orzeczenie z 3 XII 1981 r., GRUR Int. 1982, s. 187 — Pfizer/Eurim-Pharm. Odnośnie do wzorów zdobniczych por. m.in. orzeczenie z 14 IX 1982 r., GRUR Int. 1983, s. 643 — Keurkoop/Nancy Kean Gifts; orzeczenie z 5 X 1988 r. — Consorzio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autoveicoli et Maxicar/Regie Nationale des Usines Renault; orzeczenie z 5 X 1988 r. — A.B. Volvo/Veng/U.K./Ltd. — oba ostatnie orzeczenia podaje Joliet, Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr, GRUR Int. 1989, s. 177 i n.

³⁴ Ich przegląd podał ostatnio G. Reischel, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs*, GRUR Int. 1982, s. 151 i n., a także Gotzen, GRUR Int. 1984, s. 146 i n. oraz Joliet, *Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr — Die Entwicklung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in den Jahren 1987 und 1988*, GRUR Int. 1989, s. 177 i n.

³⁵ Por. orzeczenie w sprawie Keurkoop/Nancy Kean Gifts, uwaga 24 z uzasadnienia orzeczenia. Podobnie w orzeczeniu z 22 VI 1976 r. w sprawie Terranova/Terrapin, uwaga 7 (patrz przypis 33).

A. Działania przeciwko importowi równoległemu z krajów członkowskich³⁶

Do najczęstszych przypadków należą tutaj działania podejmowane przeciwko importowi i sprzedaży towarów, wcześniej wprowadzonych na rynek Wspólnoty³⁷ przez samego uprawnionego z tytułu własności przemysłowej bądź osobę trzecią związaną z nim gospodarczo lub posiadającą jego zezwolenie³⁸. Owo „tworzenie sztucznych barier” pomiędzy rynkami krajowymi widać tu jak na dłoni. Rozwinięta przez Sąd EWG „zasada wyczerpania”, znajdująca zastosowanie w systemie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego jest niczym innym, jak tylko przetransformowaną na obszar Wolnego Rynku „teorią wyczerpania”, powszechnie aprobowaną w krajach członkowskich. Zgodnie z tą teorią niedopuszczalne jest wysuwanie roszczeń przez uprawnionego z tytułu prawa własności przemysłowej przeciwko dalszemu sprzedawcy oryginalnych towarów (*genuine goods*, *produits authentiques*), wprowadzonych na rynek własnego kraju przez samego uprawnionego albo za jego zgodą przez osobę trzecią³⁹.

³⁶ „Import równoległy” oznacza sytuację, gdy towary chronione za pomocą identycznego znaku towarowego w krajach A i B zostają wprowadzone z jednego z tych rynków na drugi bez zgody wyłącznej uprawnionego w kraju importu (np. hurtownik win w RFN importuje wino opatrzone znakiem „Cinzano” z Hiszpanii, gdzie jest ono tańsze niż identyczny lub podobny towar w RFN, bez zgody osoby kontrolującej prawo do znaku na terenie RFN).

Podobnie import równoległy opatentowanych towarów następuje wówczas, gdy wyroby uzyskane za pomocą tego samego wynalazku chronione są w kilku krajach, a importerzy zakupują je w kraju o najniższym poziomie cen [przytłum.].

³⁷ Por. orzeczenia *Centrafarm/Sterling Drug*. oraz *Centrafarm/Winthrop* (patrz przypis 27).

³⁸ Ostatnio wyłącznie używana formuła „lub za jego zgodą” (*oder mit seiner Zustimmung*) dotyczy wypadków wprowadzenia towarów do obrotu przez licencjodawcę lub przedsiębiorstwo od niego zależne (np. kontrolowaną przez spółkę), niekiedy zaś sytuacji, gdy przy braku upoważnienia ze strony wyłącznej uprawnionego towar zostaje wprowadzony do obrotu przez firmę związaną z nim prawnie lub gospodarczo (np. wchodzącą w skład tej samej grupy przedsiębiorstw).

³⁹ Por. dla prawa znaków towarowych; F.-K. Beier, von Mühlendahl, *Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten der EG und ausgewählten Drittstaaten*, Mitt. 1980, s. 101 i n.; dla prawa patentowego: Bernhardt, Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, München 1986, s. 577 i n.; Schatz, *Die Erschöpfung des Patentrechts*, GRUR Int. 1970, s. 207 i n. Co do Francji, której doktryna przeważnie nie uznaje „*theorie de l'epuisement*”, cytuję chętnie wypowiedź Rogera Gajacá, jednego z „ojców” nowej francuskiej ustawy patentowej: „*Le droit français, depuis 1844, faisait l'epuisement sans le savoir*”, ze wskazaniem na to, że pojęcie „*contrefaçon*” zawsze wymaga wytworzenia oraz/lub wprowadzenia do obrotu „*towarów podrobionych*” (*objets contrefaits*). Tak też wielokrotnie w prawie znaków towarowych Cour de Cassation w orzeczeniach: np. z 18 V 1983 r., GRUR Int. 1988, s. 687 — Guerlain.

Także w systemach prawa krajowego takie czynienie użytku z ochrony mającej źródło we własności przemysłowej uważa się za nadużycie uprawnień, bowiem czynienie z niej instrumentu polityki cenowej czy marketingowej godzi w jej podstawową funkcję, którą jest zapobieżenie produkcji i sprzedaży wyrobów fałszywych (infringing goods, objects contrefaits).

Stosowana przez sądownictwo niemieckie od początku naszego stulecia, a wielokrotnie błędnie interpretowana za granicą zasada „wyczerpania” praw własności przemysłowej i praw autorskich nie jest niczym innym, jak tylko obrazowym wyrazem oczywistej zasady, w myśl której po wprowadzeniu na rynek oryginalnego towaru przez uprawnionego bądź przedsiębiorstwo powiązane z nim gospodarczo (w drodze umowy lub w inny sposób) dalszy obrót tym towarem powinien być wolny od ograniczeń⁴⁰. Tak więc zarówno w systemach prawa krajowego, jak i w prawie Wspólnoty „zasada wyczerpania praw” opiera się na istotnym założeniu swobody obrotu towarami raz wprowadzonymi na rynek przez uprawnionego lub inny podmiot za jego zgodą⁴¹.

W wielu orzeczeniach, także wydanych przez Sąd EWG, spotkać można dodatkowe uzasadnienie teorii wyczerpania. Zgodnie z tą koncepcją ochrona kończy się wówczas także dlatego, że uprawniony w chwili wprowadzenia towaru do obrotu otrzymał już „należne mu wynagrodzenie za swą działalność twórczą”⁴². Myśl tę uznać należy jedynie za dodatkowe dogmatyczne uzasadnienie, z którego nie można wszakże wyciągnąć jakichkolwiek dalej idących wniosków, mogących służyć ewentualnemu rozszerzeniu bądź ograniczeniu koncepcji „wyczerpania prawa”.

Na marginesie tych rozważań wspomnieć należy, że w sytuacji, gdy towar wprowadziła na rynek osoba trzecia, jedynym miarodajnym kryterium, którym posługuje się Sąd EWG przy odróżnianiu towarów „oryginalnych” od tych, których produkcja, sprzedaż i używanie narusza prawa wynikające z własności przemysłowej, jest istnienie bądź brak zgody uprawnionego na wprowadzenie towarów do obrotu.

B. Działania przeciwko importowi równoległemu z krajów trzecich

W świetle regulacji Wspólnoty zakres stosowania odzwierciedlonej w ustalonej linii orzecznictwa Sądu EWG teorii „wyczerpania” praw włas-

⁴⁰ Por. F.-K. Beier, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr*, GRUR Int. 1968, s. 8 i n.; por. też Journal du Droit International 1971, s. 5 i n.

⁴¹ Znaleźć ją można już w pierwszym orzeczeniu Sądu Rzeszy Niemieckiej w sprawie „konsumpcji prawa z patentu”, Reichsgericht z 26 III 1902 r., Reichsgericht Zivilsachen, t. 51, s. 139.

⁴² Por. przypis 41, a także orzeczenie Sądu EWG z 31 X 1974 r. w sprawie Centrafarm/Sterling Drug. (przypis 27).

ności przemysłowej oraz praw autorskich jest w zasadzie ograniczony. Dotyczy on jedynie tych stanów faktycznych, gdy towary zostały wprowadzone na rynek Wspólnoty w jednym z krajów członkowskich przez uprawnionego (ewentualnie za jego zgodą), który zmierza następnie do nieuzasadnionego „przegrodzenia” Wspólnego Rynku przy pomocy prawa krajowego.

a) W sytuacji, gdy towary „oryginalne” zostały wprowadzone do obrotu poza obszarem Wspólnoty (np. przez polską spółkę z udziałem „właściciela” patentu), a następnie importowane przez osobę trzecią na teren EWG, nie znajdzie zastosowania wyinterpretowana przez Sąd EWG z art. 30 i 36 Traktatu Rzymskiego zasada „europejskiego wyczerpania prawa”. Treść tych przepisów sprowadza się bowiem do stanowienia zakazów ograniczania eksportu i importu zawężających handel między krajami członkowskimi, nie zaś pomiędzy obszarem Wspólnoty a państwami spoza EWG. Stąd też można w dopuszczalny sposób zapobiec importowi równoległemu z krajów trzecich na teren Wspólnoty jedynie poprzez stosowanie prawa krajowego, o ile oczywiście krajowy system prawny przewiduje takie środki ochrony⁴³. W tym zakresie miarodajne jest orzeczenie Sądu Wspólnoty, znane pod ładną nazwą „Arlekin” (Harlequin), dotyczące importu z krajów trzecich, które, jak np. będąca członkiem EFTA⁴⁴ Portugalia, związane są z EWG umową o wolnym handlu, zawierającą postanowienia podobne do art. 30 i 36 Traktatu Rzymskiego. Także w tym zakresie nie należy spodziewać się, zasadniczej zmiany orzecznictwa po roku 1992.

b) Ogólne dopuszczenie zakazu importu równoległego z krajów trzecich na terytorium EWG nie odpowiada jeszcze na pytanie, czy takiemu importowi z takich krajów jak np. Stany Zjednoczone, Japonia czy Polska można rzeczywiście zapobiec. Jest to bowiem problem prawa wewnętrznego państwa importera, które znajdzie zastosowanie w zakresie nie uregulowanym przez ustawodawstwo Wspólnoty. W każdym kraju członkowskim, w którego systemie prawnym, jak np. od dawna w RFN, obowiązuje zasada eksterytorialnego wyczerpania prawa⁴⁵ (a obowiązuje ona w wielu krajach, także poza obszarem EWG), nie można w oparciu o prawo z rejestracji znaku towarowego z kraju importera zapobiec równoległemu sprowadzaniu oryginalnych towarów bez względu na to,

⁴³ Por. orzeczenie Sądu EWG w sprawie 96/75 — EMI Records Ltd./CBS Schallplatten GmbH, GRUR Int. 1976, s. 398, sprawa importu płyt gramofonowych z USA do EWG.

⁴⁴ Orzeczenie Sądu EWG z 9 II 1982 r. w sprawie 270/80 — Polydor Ltd./Harlequin Record Shops Ltd., GRUR Int. 1982, s. 372.

⁴⁵ Por. orzeczenie Sądu Najwyższego RFN z 22 I 1964 r., GRUR Int. 1964, s. 202, z głosem F.-K. Beiera-Maja, oraz orzeczenie SN RFN z 2 II 1973 r., GRUR 1973, s. 562 (sprawa „Cinzano”) z głosem F. Beiera; por. też F. Beier, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr* (przypis 40).

czy wprowadzono je wcześniej do obrotu poza obszarem Wspólnoty, czy też w obrębie jej granic.

Ta wykładnia prawa znaków towarowych jest konsekwencją faktu, iż poprzez import i sprzedaż artykułów wcześniej opatrzonych znakiem towarowym i prowadzonych do obrotu przez uprawnionego nie ulega zatarciu podstawowa funkcja oznaczania pochodzenia przez znak towarowy, który udziela nabywcom prawidłowej informacji w tym zakresie.

Dla praw z tytułu wynalazków i wzorów użytkowych oraz praw autorskich teoria eksterytorialnego wyczerpania prawa jest z kolei wyjątkiem, a nie zasadą⁴⁶, z uwagi na pełnienie przez nie innej funkcji, a mianowicie zagwarantowania uprawnionemu najlepszego; z gospodarczego punktu widzenia, wykorzystania wynalazku lub dzieła na określonym terytorium ochrony prawnej.

c) Jakie znaczenie ma wyżej przedstawiona sytuacja prawna dla polskiego przedsiębiorstwa, któremu np. firma zachodnioniemiecka udzieliła licencji uprawniającej do korzystania z patentu i znaku towarowego przy produkcji opatentowanego grzejnika marki „Helios”? Załóżmy, że licencja patentowa lub licencja obejmująca znak towarowy zawiera jawną bądź też — w przypadku ograniczenia jej zasięgu do obszaru Polski — dorozumianą klauzulę, zakazującą eksportu grzejników do RFN. Następnie polski producent dostarcza wyroby licencyjne przedsiębiorstwu handlu zagranicznego nie czyniąc wzmianki o wynikającym z umowy zakazie, a w konsekwencji oferuje ono grzejniki „Helios” także na rynku zachodnioniemieckim. Nie uchybiając w niczym prawu EWG niemiecki licencjodawca może wówczas wszcząć postępowanie przeciwko importowi i sprzedaży wyrobów licencyjnych na podstawie prawa patentowego Republiki Federalnej Niemiec; jako wyłącznie uprawniony wyraził on bowiem zgodę na wprowadzenie grzejników do obrotu wyłącznie poza terytorium RFN. Gdyby jednak patent okazał się przypadkiem nieważny lub nie istniejący, nie usprawiedliwiony byłby zarówno umowny zakaz eksportu, jak i postępowanie przeciwko importowi równoległemu. Wszczęcie takiego postępowania, zgodnie z poglądem wyrażonym w wydanych na podstawie zasady wyczerpania prawa orzeczeniach Sądu Najwyższego RFN, a znanych pod nazwami „Maja” i „Cinzano”, nie mogłoby bowiem znaleźć podstawy w samym tylko prawie z rejestracji znaku towarowego, choć byłoby to usprawiedliwione w świetle prawa EWG (orzeczenia „EMI” i „Arlekin”)⁴⁷. Jeśli jednak towar do-

⁴⁶ Odnośnie do niemieckiego prawa patentowego por. Bernhardt, Krasser, *Lehrbuch*, s. 581 in. z wytycznymi SN RFN z 29 II 1968 r., GRUR 1968, s. 195, oraz GRUR 1976, s. 579 — Tylosin; odnośnie do niemieckiego prawa autorskiego — Schricker, Loewenheim, *Urheberrecht. Kommentar*, München 1987, uwaga 23 i n. aż do § 17; prawnoporównawczo: D. Reimer, *Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz*, GRUR Int. 1972, s. 221 i n.

⁴⁷ Por. przypis 43 i 44.

stałyby się raz do obrotu w jednym z krajów członkowskich, mógłby być również sprzedawany jako towar „oryginalny” w pozostałych państwach należących do EWG.

d) Z ekonomicznego punktu widzenia zasada eksterytorialnego wyczerpania prawa ma ten skutek, że nie pozwala Wspólnemu Rynekowi izolować się za pomocą krajowych znaków towarowych od wytwarzanych za granicą bądź stamtąd reimportowanych towarów oryginalnych lub produktów licencyjnych. Także niemożliwe, a co najmniej bardzo utrudnione staje się prowadzenie takiej polityki rynkowej w ramach EWG, która prowadziłaby do sztucznego zawyżania cen. Powinno to okazać się korzystne nie tylko dla eksporterów z krajów trzecich, ale i dla konsumentów z całego Wspólnego Rynku.

Na koniec pragnę jeszcze zasygnalizować możliwość zmiany wyżej przedstawionej sytuacji, która prawdopodobnie nastąpi z chwilą wejścia w życie prawa o europejskim znaku towarowym. W pierwszych pracach nad projektem tego aktu normatywnego, w których brałem udział do 1980 r. w charakterze doradcy Komisji EWG, organ ten jako oczywistą zaakceptował zasadę eksterytorialnego wyczerpania prawa do znaku towarowego. W *Memorandum w sprawie utworzenia wspólnego znaku towarowego EWG* oraz w pierwszych projektach Komisja podkreśliła, iż zasada ta harmonizuje z dobrze pojętą funkcją znaku towarowego — funkcją oznaczania pochodzenia oraz że zaakceptowało ją także orzecznictwo sądów najwyższych krajów członkowskich⁴⁸. Jednakże później, w toku obrad Rady Ministrów reprezentanci wszystkich krajów członkowskich z wyjątkiem RFN oraz przedstawiciele kół przemysłowych EWG byli już innego zdania i żądali zmiany projektowanych przepisów. Uważali oni, że do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego powinno dojść jedynie w wyniku wprowadzenia opatrzonych znakiem towarów do obrotu na obszarze Wspólnoty. Pod wpływem tych nacisków, z nie do końca wszakże zrozumiałych dla mnie powodów, Komisja EWG odeszła od poprzedniego stanowiska i o 180 stopni zmieniła swoje poglądy.

Obecnie opracowywane teksty: *Propozycja utworzenia znaku europejskiego* w art. 11 oraz już uchwalone *Zalecenia w sprawie ujednoczenia krajowego prawa znaków towarowych* w art. 7 ust. 1, brzmią zgodnie: „Uprawniony z tytułu znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej korzystania z tego znaku, jeśli opatrzone znakiem towary zostały wprowadzone do obrotu na obszarze Wspólnoty przez samego uprawnionego albo za jego zgodą”.

Jednomyślna opinia wyrażona przez przedstawicieli kół przemysłowych EWG zdaje się prowadzić do wniosku, że prawodawca europejski

⁴⁸ Por. F.-K. Beier, von Mühlendahl, *Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten*, s. 101.

poprzez sformułowanie „zostały wprowadzone do obrotu na obszarze Wspólnoty” zgotował koniec zasadzie eksterytorialnego wyczerpania prawa także w systemach prawa krajowego; zarazem zezwolił on krajom członkowskim jedynie na stosowanie wspólnej zasady „europejskiego wyczerpania prawa”.

Czy pogląd ten należy uznać za trafny? Czy sądy najwyższe w krajach członkowskich muszą zmienić kierunek swego dotychczasowego orzecznictwa, np. czy Bundesgerichtshof ma odstąpić od opinii wyrażonej w orzeczeniach „Maja” i „Cinzano”, zaś Hoge Raad i brytyjski Court of Appeals mają odłożyć do lamusa orzeczenia „Grundig” i „Revlon” dlatego, że pod naciskiem przemysłowego lobby Komisja EWG dopisała do opracowywanego przepisu, mającego regulować instytucję, wyczerpania prawa, słowa „na terenie Wspólnoty”?

Jestem innego zdania. Za jedynie dopuszczalną i poprawną uważam taką interpretację, która wprowadzie nakład na państwa członkowskie obowiązek uwzględniania zasady europejskiego wyczerpania prawa po wprowadzeniu towaru na rynek EWG, jednakże z uwagi na funkcję oznaczania pochodzenia, realizowaną przez znak towarowy, zmierza w istocie do zachowania tego celu ochrony, zostawiając krajom członkowskim swobodę wyboru zastosowania zasady eksterytorialnego wyczerpania w systemach prawa krajowego. Oczywiście, sądy dokonując takiej wykładni sprzeciwiałyby się stanowisku i interesom przemysłowego lobby, którego głos znajduje wszak posłuch u większości przedstawicieli rządów krajów członkowskich. Uważam jednak, że taki „nonkonformizm” lepszy jest od lekceważenia powszechnie aprobowanych zasad prawa znaków towarowych oraz ustalonych poglądów orzecznictwa sądów najwyższych w poszczególnych państwach. Nie przemyślana z punktu widzenia ekonomii i krótkowzroczna polityka doprowadzić może do protekcjonistycznego izolowania się Wspólnoty od reszty świata, z którym jesteśmy połączeni wieloma więzami gospodarczymi. Świata, obok którego my, mieszkańcy Europy Zachodniej, żyjemy i z którym musimy przecież współżyć.

*Tłumaczenie z języka niemieckiego —
Aurelia Nowicka i Przemysław Szymt*

THE PROBLEMS OF UNIFORMIZING THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY AND FREE FLOW OF GOODS IN THE EUROPEAN UNIFORM INTERNAL MARKET AND IN TRADE WITH OTHER COUNTRIES

Summary

The author, Director of the Max Planck Institute for International Patent, Copyright and Competition Law in Munich considers the influence of full uniformization of the EEC market after 1992 on the protection of industrial property

and on free flow of goods within the Community. He pays much attention to the relations between the internal legal systems regulating the protection of patents, trademarks, designs and copyrights to the law of the Community. Both in the present as well as in the past — 1992 prospective regulation of the EEC law a departure from the protection granted by internal (national) legal systems seems not only undesirable but also impossible. Much time is needed for common European protection laws to supersede the coexisting protection provided by internal systems. The analysis of particular industrial property rights allows the author to formulate the conclusion that the greatest progress in that respect has been achieved in the EEC patent law; European patents granted on the strength of the Munich Convention of 1973 are much in demand. It should be stressed that the creation by the end of 1992 of uniform internal EEC market is a strong incentive for intensifying the works on the uniformization of industrial property protection.

The author also analyses the decisions of the EEC Court with respect to the law on industrial property and free flow of goods on the EEC market, paying special attention to decisions based on Art. 36 of the Treaty of Rome. As to the relation between the principle of free flow of goods and the restrictions resulting from internal systems of industrial property law hitherto existing decisions of the EEC Court will fully remain in force also after 1992. The Court adopted a principle, well known in German law since long, of exhaustion of a right to trademark. This principle allows neither to divide the Common Market by means of national trademarks nor to isolate it from goods produced or reimported from the outside of the Common Market as long as such goods have been provided with a trademark by an authorized person. Circulation restrictions are to maintain artificially high prices for trademarked goods.

Towards the end of his article the author points out that there is a danger of changing that situation once the European trademark law comes into force.

Recently, under the pressure of industrial lobbies, views have been expressed that this law should regulate only the institution of „European" and not „extritorial" exhaustion of a right. Such a short-sighted and economically unjustified regulation could lead to the protectionistic isolation of the Community from the rest of the world.

The author is strongly for retaining the conception of extritorial exhaustion of a right to a trademark.