

## Znaki towarowe Unii Europejskiej a Brexit

W poprzednich raportach prawnych (zob. Raport Prawny Nr 6/2020 oraz Nr 7/2020) pisaliśmy o wpływie Brexitu na przyszłość europejskiego Jednolitego Sądu Patentowego. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, które - stanowiąc zwieńczenie rozciągniętego w czasie serialu pełnego politycznych potyczek oraz zawirowań - nastąpiło 1 lutego 2020 r., pociąga za sobą jednak szereg dalszych konsekwencji w zakresie problematyki prawa własności intelektualnej. Tym razem pragniemy przyrzeć się uważniej kwestii unijnych znaków towarowych, która jest o tyle istotna, że według aktualnych ustaleń od dnia 1 stycznia 2021 r., kiedy to upłynie uzgodniony okres przejściowy, ochrona unijnych znaków towarowych nie będzie już obejmowała terytorium Zjednoczonego Królestwa. Warto prześledzić, jakie rozwiązania w tym zakresie przewiduje umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, a także nowelizacje właściwych brytyjskich ustaw.

### Unijne znaki towarowe

Dla porządku przedstawiamy poniżej podstawowe informacje na temat unijnych znaków towarowych. Reżim prawny właściwy dla znaków towarowych Unii Europejskiej ustanawia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14

czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej ZTUE). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ZTUE, unijny znak towarowy ma charakter jednolity; oznacza to, że wywołuje on ten sam skutek w całej Unii Europejskiej. Może być on zatem zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa z rejestracji ze skutkiem dla całego jej terytorium. Zgłoszenia unijnego znaku towarowego dokonuje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (art. 30 ust. 1 ZTUE) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Ten sam organ odpowiada za jego rejestrację (art. 6 ZTUE).

Przypomnijmy dla porządku, że znaki towarowe to oznaczenia stosowane w obrocie dla potrzeb identyfikacji źródła pochodzenia towarów lub usług. Jak wynika z art. 4 ZTUE, unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń i elementów, pod warunkiem jednak, że umożliwiają one:

- a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw oraz
- b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej „rejestrem”) w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.

### **Ciągłość ochrony**

Podstawową zasadą znajdującą zastosowanie do praw własności intelektualnej, która została sformułowana w art. 54 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE z dnia 31 stycznia 2020 r., jest ciągłość ochrony. Zgodnie z przywołanym przepisem, „uprawniony do któregośkolwiek z następujących praw własności intelektualnej, które zostały zarejestrowane lub udzielone przed zakończeniem okresu przejściowego, staje się — bez konieczności ponownego rozpatrzenia — uprawnionym do porównywalnego zarejestrowanego i egzekwowalnego prawa własności intelektualnej w Zjednoczonym Królestwie na mocy prawa Zjednoczonego Królestwa”, po czym wskazuje się, że przepis ten dotyczy właśnie uprawnionych z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, ale również uprawnionych z rejestracji wzoru wspólnotowego i posiadaczy wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.

Można zatem uznać, że 1 stycznia 2021 r. ochrona prawna, z jakiej korzystają uprawnieni z rejestracji unijnych znaków towarowych, ulegnie swoistemu rozdzieleniu: zamiast prawa do unijnego znaku towarowego chronionego wcześniej na terytorium 28 państw Unii Europejskiej, będą oni korzystać z prawa do unijnego znaku towarowego obejmującego 27 państw Unii Europejskiej oraz - równolegle - z prawa do krajowego znaku towarowego w odniesieniu do terytorium Zjednoczonego Królestwa.

W niektórych opracowaniach wskazuje się, że dojdzie do tzw. „klonowania” znaków towarowych. W rejestrze krajowych znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa prowadzonego przez brytyjski IPO (*Intellectual Property Office*) automatycznie powstanie odpowiednik dotychczas chronionego unijnego znaku towarowego, który będzie posiadał taką samą datę zgłoszenia, rejestracji i pierwszeństwa (również starszeństwa w odpowiednich przypadkach) oraz jednakowy wykaz towarów i usług.

IPO zapewni oznaczenie odpowiednich praw brytyjskich do takich „pounijnych” znaków, które pozwoli na odróżnienie ich od istniejących krajowych znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa. Każdemu z odpowiednich praw zostanie przydzielony numer składający się z 8 cyfr oznaczenia unijnego znaku towarowego z prefiksem UK009.

### ***Opt-out***

Oczywiście, przewidziane jest również rozwiązanie na wypadek, gdy uprawniony ze znaku unijnego nie będzie dłużej zainteresowany zachowaniem ochrony znaku w Zjednoczonym Królestwie. Istnieje możliwość *opt-outu*, rezygnacji ze „sklonowanego” prawa - będzie ono wówczas traktowane tak, jakby w Wielkiej Brytanii nigdy nie dokonano zgłoszenia znaku ani jego rejestracji. Zgłaszanie deklaracji *opt-out* będzie możliwe dopiero po 1 stycznia 2021 roku. Po tej dacie administracja Zjednoczonego Królestwa udostępni odpowiedni formularz do wykorzystania w celu rezygnacji z brytyjskiego odpowiednika unijnego znaku towarowego. Wprowadza się zarazem wymóg powiadomienia zainteresowanych osób trzecich, od czego uzależniona jest skuteczność *opt-outu*.

Skorzystanie z tej możliwości nie będzie jednak możliwe w odniesieniu do praw do znaków, jeżeli doszło do ich użycia lub jeżeli były one przedmiotem porozumienia (np. umowy licencyjnej) lub też wszczęto w związku z nimi postępowanie sądowe.

### **Procedura „klonowania” udzielonych praw**

Procedura ta nie wymaga od uprawnionych podejmowania dodatkowych czynności ani uiszczania opłat. Jak bowiem wskazuje art. 55 ust. 1 umowy, zarejestrowanie, udzielenie lub objęcie ochroną praw jest dokonywane nieodpłatnie przez odpowiednie podmioty w Zjednoczonym Królestwie, przy wykorzystaniu danych dostępnych w rejestrach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej i Komisji Europejskiej. Uprawnieni nie są zobowiązani do składania wniosku ani do podejmowania działań na podstawie żadnej szczególnej procedury administracyjnej. Warto również odnotować, że umowa postanawia,

iż uprawnieni ze znaku towarowego Unii Europejskiej nie są zobowiązani do posiadania adresu do korespondencji w Zjednoczonym Królestwie przez okres 3 lat po zakończeniu okresu przejściowego (art. 55 ust. 2). Zwolnienie z opłat nie dotyczy opłat o przedłużenie ochrony znaku.

### **Przedłużanie ochrony**

Przedłużenie ochrony odpowiednich praw w Zjednoczonym Królestwie będzie regulowane prawem brytyjskim: będzie więc następować w toku procedury prowadzonej przed IPO. Uprawnieni, którzy są zainteresowani zachowaniem ochrony znaku w dotychczasowym zakresie terytorialnym, będą zatem musieli uiścić niezależnie opłaty w Zjednoczonym Królestwie oraz w Unii Europejskiej. Przedłużenie ochrony w unijnym porządku prawnym nie warunkuje automatycznie odpowiedniego jej przedłużenia w porządku brytyjskim.

Należy jednak podkreślić, że „sklonowane” prawo brytyjskie zachowuje taką samą datę wygaśnięcia ochrony, jak prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego. Obecnie w brytyjskim systemie prawnym notyfikacja o zbliżającym się terminie wygaśnięcia rejestracji kierowana jest do podmiotu uprawnionego z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli więc data wygaśnięcia ochrony przypada po 6 miesiącach licząc od 1 stycznia 2021, ta reguła zostanie zachowana.

Szczególna regulacja obejmie natomiast unijne znaki towarowe, których ochrona wygasa w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zakończenia okresu przejściowego: w tym wypadku ze względu na ograniczenia czasowe notyfikacja zostanie skierowana do adresata już *post factum*: w dniu wygaśnięcia lub w pierwszym możliwym terminie po tej dacie. Mimo, że ochrona znaku formalnie wygaśnie, uprawniony będzie mógł w ciągu 6 miesięcy bez ponoszenia dodatkowych opłat (poza opłatami związanymi standardowo z procedurą przedłużenia ochrony), skorzystać z możliwości przedłużenia ochrony.

Inne rozwiązanie przewidziane jest w odniesieniu do unijnych znaków towarowych, których rejestracja wygasa w ciągu 6 miesięcy poprzedzających zakończenie okresu przejściowego. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ZTUE, można złożyć wniosek i uiścić opłaty za przedłużenie ochrony znaku unijnego w terminie sześciu miesięcy po wygaśnięciu jego rejestracji, pod warunkiem, że w tym terminie sześciomiesięcznym uiszczona zostanie dodatkowa opłata. IPO „sklonuje” więc znaki, których rejestracja unijna wygasła w drugim półroczu 2020 r., ale w stosunku do których nie upłynął jeszcze okres 6 miesięcy na wystąpienie ze spóźnionym wnioskiem o przedłużenie ochrony. Będą one miały status „wygaszonych”, a skuteczność przywrócenia im ochrony uwarunkowana będzie podjęciem właściwych działań przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Inte-

lektualnej – w tym wypadku przedłużenie ochrony na terytorium Zjednoczonego Królestwa nastąpi więc automatycznie.

### **Skutek unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa**

Należy odnotować, że pomimo tego, że dojdzie do wyodrębnienia ochrony „sklonowanego” prawa obejmującej terytorium Zjednoczonego Królestwa, pewne oddziaływania pomiędzy rozdzielonymi bliźniaczymi prawami są w umowie wyraźnie przewidziane. Chodzi tu konkretnie o postępowania administracyjne lub sądowe, które toczyły się w Unii Europejskiej w ostatnim dniu okresu przejściowego. Jeżeli dane postępowanie doprowadzi do unieważnienia prawa lub też stwierdzenia jego wygaśnięcia, brytyjski odpowiednik takiego prawa również ulegnie unieważnieniu lub zostanie stwierdzone jego wygaśnięcie. Co istotne, unieważnienie lub wygaśnięcie staje się skuteczne w Zjednoczonym Królestwie i w Unii Europejskiej w tej samej dacie. Umowa wprowadza jednak wyraźne zastrzeżenie, że w określonych okolicznościach Zjednoczone Królestwo może być zwolnione z obowiązku unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa: będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy podstawa unieważnienia lub wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego nie będzie dotyczyła Zjednoczonego Królestwa (art. 54 ust. 3 umowy).

### **Znaki towarowe niezarejestrowane przed upływem okresu przejściowego**

Inny reżim prawny odnosić się będzie do znaków towarowych Unii Europejskiej, które nie zostaną zarejestrowane przed upływem okresu przejściowego. W tym wypadku nie nastąpi automatyczne „sklonowanie” zgłoszenia znaku do porządku brytyjskiego, a zgłaszający będzie musiał dokonać zgłoszenia znaku w Zjednoczonym Królestwie, na co będzie miał 9 miesięcy od zakończenia okresu przejściowego. Jak wskazuje art. 59 umowy, jeżeli dana osoba dokonała zgłoszenia unijnego znaku towarowego zgodnie z prawem Unii Europejskiej przed zakończeniem okresu przejściowego i w odniesieniu do tego zgłoszenia potwierdzono datę wpływu, osobie tej przysługuje - w zakresie takiego samego znaku towarowego i w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub wchodzących w zakres jej zgłoszenia unijnego - prawo do dokonania zgłoszenia w Zjednoczonym Królestwie w ciągu 9 miesięcy od zakończenia okresu przejściowego z zachowaniem wcześniejszej daty zgłoszenia unijnego i prawa do powołania się na dowolne ważne pierwszeństwa brane pod uwagę przy rozpatrywaniu zgłoszenia unijnego, jak również na starszeństwa dotyczące Wielkiej Brytanii.

## **Preferencyjne warunki używania znaków towarowych na terytorium Zjednoczonego Królestwa**

Jak wiadomo, nieużywanie w sposób rzeczywisty znaku unijnego na terytorium Unii Europejskiej w stosunku do towarów i usług, dla których uzyskał on ochronę, przez nieprzerwany okres 5 lat po wydaniu decyzji o udzieleniu mu ochrony stanowi podstawę wygaśnięcia jego ochrony. Postępowanie w sprawie jej wygaśnięcia prowadzone jest na wniosek osoby trzeciej.

Brytyjskie odpowiedniki praw unijnych będą miały taką samą datę rejestracji, jak prawa do odpowiadających im znaków unijnych. Znaki unijne nie musiały być wcześniej używane dla zachowania ich ochrony na terytorium Zjednoczonego Królestwa; wystarczyło, że znaki te używane były w sposób rzeczywisty w innym kraju Unii Europejskiej. Z chwilą zakończenia okresu przejściowego takie brytyjskie odpowiedniki praw unijnych byłyby narażone na natychmiastowe złożenie przez konkurentów wniosków o stwierdzenie ich wygaśnięcia z tytułu nieużywania na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Na oficjalnej witrynie rządowej Zjednoczonego Królestwa wskazuje się, że niepodjęcie w tej sprawie żadnej interwencji prawnej prowadziło do rezultatów niezamierzonych i niesprawiedliwych.

Postanowienie art. 54 ust. 5 lit.b umowy zapewnia niezbędne remedium: nie stwierdza się wygaśnięcia brytyjskiego znaku towarowego ze względu na to, iż odpowiadający mu znak towarowy Unii Europejskiej nie był w sposób rzeczywisty używany na terytorium Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego, a każde użycie znaku unijnego w Unii Europejskiej dokonane przed 1 stycznia 2021 r., niezależnie od tego, czy miało miejsce na terytorium Zjednoczonego Królestwa, czy poza nim, będzie uznawane za użycie znaku będącego przedmiotem odpowiedniego brytyjskiego prawa. Co więcej, jeżeli 5-letni okres nieużywania brytyjskiego znaku „pounijnego” badany w Zjednoczonym Królestwie będzie obejmował czas sprzed zakończenia okresu przejściowego, brane pod uwagę będzie wcześniejsze ewentualne używanie znaku unijnego na terytorium UE.

### **Renoma znaków towarowych**

Postanowienie art. 54 ust. 5 lit. c umowy stanowi, że właściciel znaku towarowego Unii Europejskiej, który uzyskał renomę tego znaku na terytorium Unii Europejskiej, jest uprawniony do wykonywania w Zjednoczonym Królestwie praw równoważnych prawom przewidzianym w art. 9 ust. 2 lit. c) ZTUE i art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy (UE) 2015/2436 w odniesieniu do odpowiedniego brytyjskiego znaku towarowego w oparciu o renomę uży-

skaną przez znak unijny na terytorium Unii Europejskiej do zakończenia okresu przejściowego.

### **Postępowania sądowe**

Na zakończenie należy jeszcze wskazać, że tak długo, jak trwa okres przejściowy, brytyjskie sądy dalej mogą występować w roli sądów unijnych prowadząc postępowania dotyczące naruszeń znaków towarowych Unii Europejskiej. Podstawą rozstrzygnięć pozostaje ZTUE. Na oficjalnej witrynie rządowej Zjednoczonego Królestwa znajduje się informacja, że przewiduje się, iż do dnia 1 stycznia 2021 r. tylko niewielka ilość spośród tych postępowań nie zostanie jeszcze zakończona. Nowe brytyjskie ustawodawstwo zapewnia jednak, że będą one kontynuowane w taki sposób, jakby Zjednoczone Królestwo pozostawało członkiem Unii Europejskiej, jednakże sądowe rozstrzygnięcia będą wywierać skutek jedynie w odniesieniu do praw obowiązujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa.