31989L0104

11.2.1989 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 40/1

PIERWSZA DYREKTYWA RADY
z dnia 21 grudnia 1988 r.
mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

(89/104/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

ustawodawstwa w zakresie znaków towarowych aktualnie stosowane w Państwach Członkowskich zawierają różnice, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku; z tego względu oraz w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego niezbędne jest zbliżanie ustawodawstw Państw Członkowskich;

ważne jest, aby nie pominąć rozwiązań i korzyści, jakie system znaku towarowego Wspólnoty może przynieść przedsiębiorstwom pragnącym uzyskiwać uprawnienia do znaków towarowych;

w chwili obecnej nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie oraz że wystarczające będzie ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego;

dyrektywa nie pozbawia Państw Członkowskich prawa do dalszego udzielania ochrony znakom towarowym nabytym poprzez ich używanie, ale bierze je pod uwagę jedynie w odniesieniu do związków między nimi a znakami towarowymi nabytymi przez rejestrację;

Państwom Członkowskim pozostawia się także swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację; mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia, bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur; Państwom Członkowskim pozostawia się swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych;

niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania do znaków towarowych przepisów prawnych Państw Członkowskich innych niż zawarte w prawie o znakach towarowych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konsumentów;

osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich Państwach Członkowskich; w tym celu niezbędne jest sporządzenie wykazu przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczące rejestracji

(1) Dz.U. C 351 z 31.12.1980, str. 1 oraz Dz.U. C 351 z 31.12.1985, str. 4.
(2) Dz.U. C 307 z 14.11.1983, str. 66 oraz Dz.U. C 309 z 5.12.1988, str. 4.
(3) Dz.U. C 310 z 30.11.1981, str. 22.

samego znaku towarowego, na przykład brak charakteru odróżniającego, lub dotyczące kolizji pomiędzy znakiem towarowym i prawami wcześniejszymi, powinny być wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw wymienione są jako alternatywa dla Państw Członkowskich, które dzięki temu będą mogły utrzymać lub wprowadzić te podstawy do swoich przepisów prawnych; Państwa Członkowskie będą mogły utrzymać w swoich ustawodawstwach lub wprowadzić do nich podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, powiązane z warunkami uzyskania lub utrzymania w mocy znaku towarowego, które nie są objęte przepisami o zbliżaniu ustawodawstw, a dotyczą, na przykład, możliwości przyznania znaku towarowego, odnowienia znaku towarowego lub zasad dotyczących opłat, lub odnoszą się do niezgodności z zasadami proceduralnymi;

w celu ograniczenia ogólnej liczby zarejestrowanych i chronionych we Wspólnocie znaków towarowych i, w następstwie tego, liczby kolizji powstających między nimi, istotnym jest stosowanie wymogu, że zarejestrowane znaki towarowe muszą być rzeczywiście używane lub, jeżeli nie są używane, powinny podlegać wygaśnięciu; niezbędne jest zapewnienie, że znak towarowy nie może być unieważniony na podstawie istnienia wcześniejszego nieużywanego znaku towarowego, podczas gdy Państwom Członkowskim pozostawia się swobodę stosowania tej samej zasady w odniesieniu do rejestracji znaku towarowego lub przyjęcia postanowienia, że znak towarowy nie może być skutecznie powołany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku rozpatrzenia skargi stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu; we wszystkich tych przypadkach Państwo Członkowskie decyduje o ustanowieniu stosownych zasad proceduralnych;

dla ułatwienia swobodnego obrotu towarów i usług podstawowe znaczenie ma zapewnienie, że od tej chwili zarejestrowane znaki towarowe korzystają z takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich Państw Członkowskich; nie powinno to jednakże uniemożliwiać Państwom Członkowskim udzielania, z ich wyboru, szerokiej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą;

ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami; ochrona ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony; sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, są regulowane przez krajowe zasady proceduralne, których dyrektywa nie narusza;

ważne jest, do celów pewności prawnej i bez niesprawiedliwego szkodzenia interesom właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zapewnienie, że ten ostatni nie może już domagać się stwierdzenia nieważności ani sprzeciwiać się używaniu znaku towarowego późniejszego w stosunku do jego własnego, którego używanie świadomie tolerował przez dość długi okres czasu, chyba że wniosek o rejestrację tego późniejszego znaku został złożony w złej wierze;

wszystkie Państwa Członkowskie Wspólnoty związane są Konwencją Paryską o Ochronie Własności Przemysłowej; niezbędne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były w pełni zgodne z przepisami Konwencji Paryskiej; niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na zobowiązania Państw Członkowskich wynikające z Konwencji; tam gdzie jest to właściwe stosuje się art. 234 akapit drugi Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w Państwie Członkowskim, znaku wspólnego oraz gwarancyjnego lub certyfikującego, bądź będącego przedmiotem rejestracji lub wniosku o rejestrację w Urzędzie Znaków Towarowych Państw Beneluksu lub rejestracji międzynarodowej, odnoszącej skutek w Państwie Członkowskim.

Artykuł 2

Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy

Znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Artykuł 3

Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji

1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

— kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, lub

— kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, lub

— kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

f) znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami;

g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;

h) znaki towarowe, na które właściwe władze nie wydały zezwolenia, wobec których odmowa lub unieważnienie rejestracji następuje na podstawie art. 6b konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, zwanej dalej „Konwencją paryską".

2. Każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli:

a) używanie tego znaku towarowego może być zabronione stosownie do przepisów prawa innego niż prawo o znakach towarowych danego Państwa Członkowskiego lub Wspólnoty;

b) znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny;

c) znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. 6b Konwencji paryskiej, które są przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego;

d) wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze.

3. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde Państwo Członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji.

4. Każde Państwo Członkowskie może postanowić, w drodze odstępstwa od przepisów poprzednich ustępów, że podstawy do odmowy rejestracji lub stwierdzenia nieważności, obowiązujące w tym Państwie przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy, będą miały zastosowanie do znaków towarowych, w stosunku do których wniosek o rejestrację został złożony przed tą datą.

Artykuł 4

Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi

1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi znakiem towarowym lub podobieństwa do nich, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 „wcześniejsze znaki towarowe" oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

i) znaki towarowe Wspólnoty;

ii) znaki towarowe zarejestrowane w Państwie Członkowskim lub, w przypadku Belgii, Luksemburga lub Niderlandów, w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu,

iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w Państwie Członkowskim;

b) znaki towarowe Wspólnoty, których uprzednie istnienie zostaje ważnie podniesione, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Wspólnoty, ze znaków towarowych określonych w lit. a) ppkt ii) oraz iii), nawet jeżeli uprawniony zrzekł się lub pozwolił na wygaśnięcie późniejszych znaków towarowych;

c) wnioski o rejestrację znaków towarowych, określonych w lit. a) i b), pod warunkiem ich rejestracji;

d) znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego lub, w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia znaku towarowego, są powszechnie znane w Państwie Członkowskim, w znaczeniu, w jakim wyrażenie „powszechnie znane" jest używane w art. 6a Konwencji paryskiej.

3. Ponadto znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym Wspólnoty w rozumieniu ust. 2, lub do niego podobny i ma być lub już został zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy Wspólnoty, jeżeli wcześniejszy znak towarowy Wspólnoty cieszy się renomą na obszarze Wspólnoty i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego Wspólnoty.

4. Każde Państwo Członkowskie może ponadto postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

a) znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym w rozumieniu ust. 2, lub do niego podobny, i ma być lub już został zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym Państwie Członkowskim i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego;

b) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie zostały nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa podniesionego we wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego, oraz w jakim niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego;

c) używanie znaku towarowego może być zakazane w związku z istnieniem wcześniejszego prawa określonego w ust. 2 i 4 lit. b), a zwłaszcza:

   i) prawa do nazwiska;

   ii) prawa do osobistego wizerunku;

   iii) prawa autorskiego;

   iv) prawa własności przemysłowej;

d) znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym wspólnym znakiem towarowym, lub do niego podobny, przyznającym prawo, które wygasło w okresie maksymalnie do trzech lat poprzedzających złożenie wniosku;

e) znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym znakiem gwarancyjnym lub certyfikującym, lub do niego podobny, przyznającym prawo, które wygasło w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, którego długość jest ustalona przez Państwo Członkowskie;

f) znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, lub do niego podobny, zarejestrowanym dla identycznych lub podobnych towarów lub usług nakładającym na nie prawo, które wygasło wskutek zaniechania jego odnowienia w okresie maksymalnym dwóch lat poprzedzających złożenia wniosku, chyba że właściciel wcześniejszego znaku towarowego wyraził zgodę na zarejestrowanie późniejszego znaku lub nie używał swojego znaku towarowego;

g) znak towarowy może być pomylony ze znakiem używanym za granicą w dniu złożenia wniosku i jest tam nadal używany, pod warunkiem że w dniu złożenia wniosku składający wniosek działał w złej wierze.

5. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na to, że w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważności znaku towarowego nie zostanie podjęta, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

6. Każde Państwo Członkowskie może postanowić, w drodze odstępstwa od ust. 1-5, że podstawy do odmowy rejestracji lub stwierdzenia nieważności, obowiązujące w tym państwie przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy, będą miały zastosowanie do znaków towarowych, w stosunku do których wniosek został złożony przed tą datą.

Artykuł 5

Prawa przyznane przez znak towarowy

1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde Państwo Członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

4. Jeżeli na podstawie prawa Państwa Członkowskiego używanie oznaczenia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 lit. b) lub ust. 2 nie mogłoby być zabronione przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy w danym Państwie Członkowskim, prawa nadawane przez znak towarowy nie mogą stanowić podstawy do zakazu dalszego używania tego oznaczenia.

5. Ustępy 1—4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w Państwach Członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

Artykuł 6

Ograniczenie skutków znaku towarowego

1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

2. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania, w obrocie handlowym, wcześniejszego prawa, które ma zastosowanie jedynie na konkretnym obszarze, jeżeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego Państwa Członkowskiego i w granicach terytorium, na którym jest uznawane.

Artykuł 7

Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy

1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu.

Artykuł 8

Udzielanie licencji

1. Znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do części lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany oraz w odniesieniu do całego lub części danego Państwa Członkowskiego. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

2. Właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez znak towarowy wobec licencjobiorcy, który narusza którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu jej obowiązywania, formy objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany, zakresu towarów lub usług, dla jakiej licencja jest udzielona, terytorium, na którym znak towarowy może być używany lub jakości towarów wytwarzanych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę.

Artykuł 9

Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia

1. Jeżeli w Państwie Członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, określonego w art. 4 ust. 2, dawał przyzwolenie na używanie, przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym Państwie Członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze.

2. Każde Państwo Członkowskie może postanowić, że ust. 1 stosuje się *mutatis mutandis* do właściciela wcześniejszego znaku towarowego określonego w art. 4 ust. 4 lit. a) lub innego wcześniejszego prawa, określonego w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 właściciel późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się korzystaniu z wcześniejszego prawa, nawet jeżeli prawo to nie może być dłużej powoływane przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.

Artykuł 10

Używanie znaków towarowych

1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

2. W rozumieniu ust. 1 za „używanie” uważa się również:

a) używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;

b) umieszczanie znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu wywozu.

3. Używanie znaku towarowego za zgodą właściciela lub przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego lub znaku gwarancyjnego lub certyfikacyjnego, uważa się za używanie go przez właściciela.

4. W odniesieniu do znaków towarowych zarejestrowanych przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy w danym Państwie Członkowskim:

a) jeżeli przepis pozostający w mocy przed tą datą przewiduje sankcje za nieużywanie znaku towarowego w ciągu nieprzerwanego okresu, uznaje się, że dany okres pięciu lat, określony w ust. 1, rozpoczyna się w tym samym czasie co okres nieużywania, który już biegnie;

b) jeżeli przed tą datą nie ma obowiązującego przepisu dotyczącego używania, okresy pięciu lat określone w ust. 1 uważa się za rozpoczynające bieg od najwcześniejszej daty.

Artykuł 11

Sankcje za nieużywanie znaku towarowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym

1. Znak towarowy nie może być unieważniony na tej podstawie, że istnieje wcześniejszy znak towarowy pozostający z nim w kolizji, jeżeli ten ostatni nie spełnia wymagań dotyczących używania, określonych w art. 10 ust. 1, 2 i 3 lub w art. 10 ust. 4, zależnie od przypadku.

2. Każde Państwo Członkowskie może postanowić, że nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, że istnieje wcześniejszy znak towarowy, pozostający z nim w kolizji, jeżeli ten ostatni nie spełnia wymogów dotyczących używania, określonych w art. 10 ust. 1, 2 i 3 lub w art. 10 ust. 4, zależnie od przypadku.

3. W przypadku wystąpienia z roszczeniem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia, każde Państwo Członkowskie może postanowić, bez uszczerbku dla stosowania art. 12, że znak towarowy nie może być skutecznie powoływany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku wniesionego powództwa stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 1.

4. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy używany jest w odniesieniu do jedynie części towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, do celów stosowania ust. 1, 2 i 3, uważa się go za zarejestrowany jedynie dla tej części towarów lub usług.

Artykuł 12

Podstawy wygaśnięcia

1. Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania w Państwie Członkowskim w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nie używania; jednakże nikt nie może żądać wygaśnięcia praw właściciela znaku towarowego, jeżeli w przedziale czasu pomiędzy upływem pięcioletniego okresu i złożeniem wniosku o wygaśnięcie rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku towarowego; rozpoczęcie lub wznowienie używania w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wygaśnięcie rejestracji, które nastąpiło najwcześniej w momencie upływu nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania, nie jest brane pod uwagę, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania podjęte zostały dopiero wówczas gdy właściciel dowiedział się o możliwości złożenia wniosku o wygaśnięcie.

2. Uprawnienie do znaku towarowego podlega również wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:

a) znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany;

b) w wyniku używania znaku towarowego przez właściciela lub za jego zgodą, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do natury, jakości lub geograficznego pochodzenia towarów lub usług.

Artykuł 13

Podstawy odmowy, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności, dotyczące jedynie niektórych towarów lub usług

Jeżeli podstawy do odmowy rejestracji, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany, odmowa rejestracji, wygaśnięcie lub stwierdzenie nieważności będzie dotyczyło jedynie tych towarów lub usług.

Artykuł 14

Ustalenie *a posteriori* nieważności lub wygaśnięcia praw do znaku towarowego

Jeżeli uprzednie istnienie wcześniejszego znaku towarowego, którego uprawniony się zrzekł lub na którego wygaśnięcie pozwolił, zostaje podniesione w sprawie znaku towarowego Wspólnoty, stwierdzenie nieważności lub wygaśnięcia praw do wcześniejszego znaku towarowego może nastąpić *a posteriori*.

Artykuł 15

Przepisy szczególne dotyczące znaków wspólnych, znaków gwarancyjnych oraz znaków certyfikujących

1. Państwa Członkowskie, których ustawodawstwa dopuszczają rejestrację znaków wspólnych, znaków gwarancyjnych lub znakówcertyfikujących, mogą postanowić, bez uszczerbku dla

przepisów art. 4, że znaki takie nie są rejestrowane lub stwierdza się wobec nich wygaśnięcie lub nieważność, w oparciu o podstawy wykraczające poza te, które zostały określone w art. 3 i 12, jeżeli wymaga tego funkcja takich znaków.

2. Państwa Członkowskie mogą postanowić, w drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 lit. c), że znaki lub oznaczenia, które mogą służyć w obrocie handlowym dla wskazania geograficznego pochodzenia towarów lub usług, mogą stanowić znaki wspólne, znaki gwarancyjne lub certyfikujące. Taki znak nie uprawnia właściciela do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń lub określeń, pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi lub przemysłowymi; w szczególności taki znak nie może być powoływany przeciwko osobie trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej.

Artykuł 16

Przepisy prawa krajowego, które mają być przyjęte na mocy niniejszej dyrektywy

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, nie później niż do dnia 28 grudnia 1991 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

2. Na wniosek Komisji Rada kwalifikowaną większością głosów może odroczyć datę, określoną w ust. 1, najwyżej do dnia 31 grudnia 1992 r.

3. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 17

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1988 r.

W imieniu Rady
V. PAPANDREOU
Przewodniczący