

Status Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej w porządku prawnym Unii Europejskiej

Status of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in the Legal Order of the European Union

The author considers the determination of the status of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in the legal order of the European Union. This Convention was concluded before the establishment of the European Communities, but its importance for the internal market is high. However, the Union is not bound by it directly, but only by some of its provisions through the TRIPS Agreement. However, its status may also not depend on the TRIPS Agreement, but on the direct links that the Union establishes with third countries through secondary legislation and international agreements. At the same time, all this means that the Paris Convention cannot, except in exceptional circumstances, be directly invoked before the courts of the Union and the Member States. Its role is greater when interpreting EU rules.

Cezary Mik

*profesor nauk prawnych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

ORCID – 0000-0002-6758-1909

e-mail: c.mik@uksw.edu.pl

Słowa kluczowe:

Konwencja paryska, własność przemysłowa, kompetencje Unii Europejskiej, skutek bezpośredni, bezpośrednia powoływalność, umowy międzynarodowe

Key words:

Paris Convention, industrial property, EU powers, direct effect, direct invocability, international agreements

<https://doi.org/10.36128/priv.vi42.555>

1. Uwagi wstępne

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej podpisana 20 marca 1883 r. (dalej: Konwencja paryska lub Konwencja)¹ stanowi

-
- 1 Série des traités des Nations unies, nr 11851, tom 828, s. 305. Tekst oryginalny: <https://wipo.int/txt/en/text/287780>, [dostęp: 2.11.2022]. Jest ona nadal uważana za najważniejszy, chociaż niejedyny, traktat prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Zob. Ryszard Skubisz, „Własność przemysłowa w systemie prawa”, [w:] *System prawa prywatnego*,

jeden z najważniejszych traktatów międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Chociaż została ona podpisana jeszcze w XIX w. wciąż obowiązuje i wywiera wpływ na praktykę państw-stron. Dzisiaj zarządza nią Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), będąca agencją wyspecjalizowaną ONZ².

W drugiej połowie XX w. powstały Wspólnoty Europejskie, które następnie przekształciły się w Unię Europejską, stając się jednym z głównych aktorów w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych³. Korzystając z przekazanych przez państwa członkowskie kompetencji prawodawczych, Wspólnoty/Unia stopniowo wkroczyły również w dziedzinę własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Dokonując scalenia porządków prawnych państw członkowskich w tej dziedzinie lub tworząc europejskie tytuły własności intelektualnej (przemysłowej) Wspólnoty/Unia nie mogły zignorować Konwencji paryskiej.

Jednakże, jak wynika z daty podpisania Konwencji paryskiej, jest ona traktatem zawartym nie tylko przed powstaniem Unii Europejskiej, ale także Wspólnot. W związku z tym powstaje pytanie o status tej Konwencji w prawie Unii Europejskiej, a w szczególności, czy Unia może być uważana za stronę Konwencji, jaki wpływ na Konwencja na prawo unijne, jaką dysponuje ona skutecznością w unijnym porządku prawnym. Rozważania na te tematy rozpoczną się od krótkiej prezentacji Konwencji. Następnie ustalony zostanie stosunek Unii Europejskiej do Konwencji (problem związania Konwencją). Wreszcie analizowane będą takie zagadnienia, jak implementacja Konwencji, możliwość powoływania się na Konwencję przed sądami unijnymi oraz oddziaływanie Konwencji na prawo państw członkowskich za pośrednictwem prawa unijnego.

2. Konwencja paryska jako instrument międzynarodowej unifikacji prawa

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej została przyjęta w ramach ogólnego nurtu międzynarodowej unifikacji dziedziny prawa o charakterze technicznym, przynajmniej w założeniu politycznie

t. XIVA, red. Ryszard Skubisz, *Prawo własności przemysłowej* (Warszawa: C. H. Beck, 2017), 41-44; Michał du Vall, „Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”, [w:] *System prawa prywatnego*, Skubisz, 102-112; G. Michniewicz, *Ochrona własności intelektualnej*, Warszawa: C. H. Beck, 2019), 17-20.

2 Zob. stronę oficjalną WIPO: <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>.

3 Zob. *Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej*, red. Cezary Mik, Łukasz Kułaga (Toruń: TNOiK, 2010).

niewrażliwym⁴. Konwencja paryska dokonała unifikacji norm materialnych. Niemniej stała się również podstawą utworzenia organizacji międzynarodowej: Międzynarodowego Związku ds. Ochrony Własności Przemysłowej (art. 1) z Międzynarodowym Biurem ds. Ochrony Własności Przemysłowej (art. 13)⁵.

W swym pierwotnym kształcie Konwencja paryska była niewielkim traktatem. Obejmowała jedynie preambułę i 19 artykułów. Jak jednak wynika z jej skromnej preambuły, cel jej autorów był ambitny i dwudzielny: zapewnienie zupełnej i efektywnej ochrony przemysłu i handlu przynależnych (fr. *nationaux*; obywateli) państw oraz przyczynienie się do zagwarantowania praw wynalazców i uczciwości transakcji handlowych.

W sferze unifikacji materialnego prawa własności przemysłowej Konwencja zapewniała standard traktowania narodowego w zakresie ochrony patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i nazw handlowych należących do przynależnych państw-stron oraz osób zamieszkających w tych państwach (art. 2 i 3). Uregulowano tutaj także bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące ochrony własności przemysłowej (dotyczące pierwszeństwa ochrony, rejestracji praw, reagowania na naruszanie praw chronionych, ochrony tymczasowej; art. 4-11). W Konwencji przewidziano zasadę okresowych rewizji zmierzających do wprowadzenia ulepszeń i doskonalenia systemu Związku, art. 14). W ten sposób nadano jej dynamikę i zapewniono normatywny rozwój, pozwalający dostosować jej treść do zmian wynikających zwłaszcza z kolejnych rewolucji przemysłowych. Konwencja paryska została otwarta do przystąpienia jedynie przez państwa (art. 16). Zawiera ona, istotne z perspektywy efektu unifikacyjnego, postanowienia dotyczące wykonania przez państwa zobowiązań z niej wynikających (art. 17, 18; obecnie art. 25).

Art. 19 dopuszcza też zawieranie porozumień szczególnych. Porozumienia takie istotnie dochodziły do skutku w odniesieniu do poszczególnych praw własności przemysłowej. Wykonują one, konkretyzują lub uzupełniają regulację zawartą w Konwencji. Dzięki temu postanowieniu, Konwencja paryska stała się podstawą międzynarodowego systemu ochrony własności przemysłowej.

Do Konwencji paryskiej dołączono Protokół zamknięcia, będący formalnie umową międzynarodową ściśle powiązaną z Konwencją (obowiązek jednoczesnej ratyfikacji; uznaje się go za integralną część Konwencji),

4 Cezary Mik, *Państwo i prawo wobec procesów internacjonalizacji, integracji i globalizacji*, t. I, *Wpływ internacjonalizacji i integracji na klasyczny paradygmat państwa i prawa* (Toruń: TNOiK, 2021), 129 i n.

5 Pierwotnymi członkami Związku były Belgia, Brazylia, Francja, Gwatemala, Hiszpania, Portugalia, Salwador, Serbia, Szwajcaria i Włochy.

w którym znalazł się m.in. słowniczek pojęć konwencyjnych⁶ oraz zasady działania Związku i Biura. Konwencja paryska, mimo upływu lat, nadal obowiązuje, a jej stronami jest aktualnie aż 179 państw⁷.

Konwencja paryska była zmieniana szereg razy rewidowana. W tym względzie należy wskazać następujące akty: brukselski z 1900 r., waszyngtoński z 1911 r., haski z 1925 r., londyński z 1934 r., lizboński z 1958 r., sztokholmski z 1967 r. i paryski (wersja jednolita) z 1979 r.⁸. Akty te wprowadziły szereg zmian w treści Konwencji, a także w działaniu Związku Paryskiego i jego Biura. Zgodnie z logiką rewizyjną, kolejne akty zastępowały poprzednie (art. 27 Konwencji). Niemal wszystkie akty powstały przed ustanowieniem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (jej statutem jest Konwencja sztokholmska z 1967 r., która weszła w życie w 1970 r.).

Mimo zmian Konwencja pozostaje otwarta tylko dla państw (art. 20 tekstu jednolitego). W obecnym kształcie Konwencja liczy 46 artykułów. Rozbudowano zwłaszcza te jej postanowienia, które dotyczą niektórych praw własności przemysłowej (patenty, wzory przemysłowe, znaki handlowe, nazwy handlowe) i ich ochrony (kwestie nielegalnych znaków i nazw handlowych, fałszywych oznaczeń oraz nieuczciwej konkurencji; art. 4-6 i 10).

3. Stosunek Unii Europejskiej do Konwencji paryskiej

3.1. Sposoby powiązania prawa Unii Europejskiej z traktatami międzynarodowymi

Istnieją cztery podstawowe sposoby powiązania traktatów z prawem Unii Europejskiej. Pierwszym z nich jest powiązanie formalne. Podstawowymi

6 Wyjaśniono tutaj m.in., że „własność przemysłową” należy rozumieć w jej najszerszym znaczeniu, w tym sensie, że obejmuje ona nie tylko produkty przemysłowe jako takie, ale także produkty rolnictwa (mięso, zboże, owoce, zwierzęta gospodarskie itp.) oraz produkty mineralne dostarczane w handlu (woda mineralna itp.). Ponadto wskazano, że „patenty na wynalazki” oznaczają „różne rodzaje patentów przemysłowych dozwolonych przez ustawodawstwa Umawiających się Państw, takich jak patenty na przywóz, patenty na ulepszenie itp.”

7 Co ciekawe, spora grupa państw ratyfikowała Konwencję dopiero w XXI w. (np. Dżibuti i Seszele – 2002 r., Arabia Saudyjska, Namibia i Pakistan – 2004 r., Komory – 2005 r., Angola – 2007 r., Tajlandia – 2008 r., Brunei – 2012 r., Samoa – 2013 r., Kuwejt – 2014 r., Afganistan – 2017 r., Kiribati – 2021 r., Zielony Przylądek – 2022 r.). Lista stron: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=2. [dostęp: 2.11.2022].

8 Teksty aktów dostępne na stronie WIPO: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>.

warunkami takiego powiązania są dysponowanie przez Unię wyraźną lub dorozumianą, wyłączną bądź niewyłączną kompetencją zewnętrzną w materii objętej traktatem (art. 216 ust. 1 Traktatu funkcjonowaniu o Unii Europejskiej⁹; TfUE)¹⁰ w połączeniu z dopuszczalnością przystąpienia do traktatu przez regionalną organizację integracji gospodarczej, jaką jest Unia Europejska. Unia może stać się stroną traktatu z państwami trzecimi lub z innymi organizacjami międzynarodowymi samodzielnie bądź razem z wszystkimi albo niektórymi państwami członkowskimi (tzw. mieszane umowy międzynarodowe)¹¹.

Formalne powiązanie traktatu z prawem Unii Europejskiej odbywa się przez związanie się nim przez Unię na podstawie aktu formalnego zawarcia traktatu w trybie określonym w art. 218 TfUE. Jego skutkiem jest

- 9 Art. 216 ust. 1 TfUE stanowi: „Unia może zawierać umowy z jednym lub z większą liczbą państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jeżeli przewidują to Traktaty, lub gdy zawarcie umowy jest niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk Unii, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, albo gdy zawarcie umowy jest przewidziane w prawnie wiążącym akcie Unii, albo gdy może mieć wpływ na wspólne zasady lub zmienić ich zakres”. Wyraźne kompetencje wyłączne określa art. 3 ust. 1 TfUE. Jego ust. 2 wskazuje na sytuacje, kiedy Unia wykonuje kompetencje wyłączne dorozumiane. Zgodnie z nim, „Unii przysługuje wyłączna kompetencja do zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie prawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji, lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres”. W pozostałych przypadkach kompetencje Unii nie mają charakteru wyłącznego, co zazwyczaj wyraża się w tym, że traktat jest zawierany jednocześnie przez Unię i państwa członkowskie. Może on być również zawierany w taki sposób, gdy Unia dysponuje kompetencjami wyłącznymi, lecz nie obejmują one całości materii traktatu.
- 10 Zob. Allan Rosas, „Exclusive, Shared and National Competence in the Context of EU External Relations: Do Such Distinction Matter?”, [w:] *The European Union in the World. Essays in Honour of Marc Maresceau*, red. Inge Govaere, Erwan Lannon, Peter Van Elsuwege, Stanislas Adam (Boston-Leiden: Martinus Nijhoff, 2014), 17 i n.; Ulaş Candaş, „Capacité conventionnelle de l’Union”, [w:] *Union européenne et droit international. En l’honneur de Patrick Dailler*, dir. Myriam Benlolo-Carabot, Ulaş Candaş, Eglantine Cujo (Paris: Éditions A. Pédone, 2012), 265 i n.
- 11 Zob. np. *Mixed Agreements Revisited. The EU and Its Member States in the World*, red. Christophe Hillion, Panos Koutrakos (Oxford-Portland: Hart, 2010).

włączenie traktatu do unijnego porządku prawnego. Staje się on wiążący dla instytucji Unii i państw członkowskich (art. 216 ust. 2 TfUE).

Dzięki włączeniu do unijnego porządku prawnego traktat podlega wszystkim zasadom właściwym dla tego porządku. Dotyczy to także działania prawa unijnego w prawie państw członkowskich. W rezultacie stosują się zasady: pierwszeństwa traktatu wobec prawa krajowego, skutku bezpośredniego jego postanowień w krajowym porządku prawnym, wykładni prawa krajowego w zgodzie z traktatem i odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom wskutek niewykonania traktatu. Prawo unijne staje się środkiem implementacji traktatu wiążącego Unię Europejską, swoistym pasmem transmisyjnym między tym traktatem a prawem krajowym państw członkowskich. Co do zasady traktat może być bezpośrednio powoływany w celu kwestionowania aktów prawa wtórnego, a także w ramach procedury prejudycjalnej (traktat będzie wzorcem kontrolnym tylko wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu charakter i struktura tego traktatu; podstawą badania ważności aktu unijnego może być ponadto tylko wtedy, kiedy dane jego postanowienie będzie spełniało kryteria jasności, precyzji i zupełności – braku wydania aktu wykonawczego¹²).

Innym sposobem powiązania traktatu jest tzw. substytucja (albo sukcesja funkcjonalna). Podstawą sukcesji funkcjonalnej jest przejęcie kompetencji przez Unię od państw członkowskich, zwykle na skutek rewizji traktatów lub ewolucji prawodawstwa. Substytucja wywołuje wszakże zasadniczy problem związany z jej wystąpieniem, tzn. kiedy do niej dochodzi. Nic zatem dziwnego, że stała się ona przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał doprecyzował kryteria sukcesji zwłaszcza w wyroku w sprawie *Irène Bogiatzi* z 22 października 2009 r. wydanym na tle ewentualnego związania Konwencją warszawską dotyczącą ujednolicenia niektórych przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 1929 r.¹³. Trybunał orzekł, że substytucja zachodzi, gdy spełnione są łącznie następujące trzy warunki: 1) wszystkie państwa członkowskie Unii są stronami traktatu

12 Zob. wyroki w sprawach: *C & J Clark International Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs* z 4.2.2016 r., C-659/13 i C-34/14, pkt 82 i 84, ECLI:EU:C:2016:74; *Air Transport Association of America i inni v. Secretary of State for Energy and Climate Change* z 21.12.2011 r., C-366/10, pkt 53 i 55, ECLI:EU:C:2011:864.

13 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *I. Bogiatzi, married name Ventouras przeciwko Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, European Communities, Grand Duchy of Luxemburg, Foyer Assurances SA* z 22.10.2010 r., C-310/08, pkt 25-33, ECLI:EU:C:2009:649. Trybunał nie stwierdził substytucji w tym przypadku. Zob. też opinię Trybunału nr 2/15 z 16.5.2017 r., pkt 248 i 249, ECLI:EU:C:2017:376.

w rozpatrywanym czasie; 2) Unia stworzyła regulacje prawne wkraczające w materię traktatową; 3) Unia przejęła wszystkie kompetencje państw członkowskich przewidziane traktatem (dokonał się pełny transfer kompetencji uprzednio wykonywanych przez państwa członkowskie).

Substytucja może obejmować cały traktat (wszystkie jego materialno-prawne rozwiązania), bądź tylko niektóre z nich. Na skutek substytucji Unia Europejska wstępuje w prawa państw członkowskich jako stron określonego traktatu. Nie staje się jednak formalnie stroną traktatu. Niemniej, w sferze międzynarodowej Unia uzyskuje prawo działania zamiast państw, o ile tylko inne strony traktatu na to się zgodzą. Ponadto, do wewnątrz unijnego porządku prawnego jest on dla Unii i państw członkowskich wiążący (jako traktat międzynarodowy) i generuje obowiązek wykonawczy. O ile spełnione są kryteria stawiane w prawie unijnym, możliwe jest powoływanie się na normy traktatowe przed sądami unijnymi. Korzystają one również analogicznych korzyści przed organami krajowymi państw członkowskich, jakie daje prawo unijne traktatom, którymi Unia jest związana formalnie (pierwszeństwo, skutek bezpośredni, wykładnia zgodna, odpowiedzialność odszkodowawcza państwa). W praktyce unijnej są to jednak przypadki rzadkie (dotyczył on zwłaszcza GATT¹⁴).

Trzecim sposobem powiązania traktatu z unijnym porządkiem prawnym jest upoważnienie państw członkowskich przez Unię Europejską do zawarcia traktatu. Ma to miejsce wówczas, gdy Unia dysponuje kompetencją do zawarcia traktatu, lecz ten nie przewiduje możliwości przystąpienia przez Unię (dotyczy to m.in. konwencji przyjętych w ramach ILO czy IMO). Unia, za pośrednictwem państw członkowskich, *de facto* wiąże się traktatem. Faktycznie, gdyż formalnie, to państwa członkowskie są jego stroną. Działają jednak w imieniu i na rzecz Unii. W rezultacie nie powstają zobowiązania międzynarodowe dla Unii, lecz zobowiązania w sferze implementacji legislacyjnej traktatu do wewnątrz unijnego porządku prawnego. Traktat tego rodzaju nie może być podstawą lub przedmiotem orzekania sądów unijnych, ani też nie działają wobec niego unijne mechanizmy efektywnościowe w krajowych porządkach prawnych (np. zasada pierwszeństwa)¹⁵.

14 Zob. K. Lenaerts, „Direct Applicability and Direct Effect of International Law in the EU Legal Order”, [w:] *The European Union in the World*, 49-53; Jan W. van Rossem, „The EU at Crossroads: A Constitutional Inquiry into the Way International Law is Received Within the EU Legal Order”, [w:] *International Law as Law of the European Union*, red. Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti, Ramses A. Wessel (Leiden-Boston: Martinus Nijhoff, 2012), 77-78.

15 Cezary Mik, „Państwa członkowskie jako agenci Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach traktatowych”, [w:] *Księga*

W praktyce unijnej znane jest wreszcie nieformalne powiązanie traktatu z prawem Unii. Występuje ono wówczas, gdy Unia, nie będąc stroną traktatu, uznaje, że – ze względu na własne cele i zadania oraz kompetencje – powinna wypełniać zobowiązania ujęte w traktacie. Unia zatem na siebie sama nakłada miękki obowiązek wykonania traktatu. W konsekwencji taki traktat jest w stanie wpływać na treść i działanie prawa unijnego, a poprzez nie także prawa krajowego państw członkowskich.

W przypadku powiązania nieformalnego najczęściej nie działa jednak cały traktat, lecz jego niektóre, przede wszystkim materialnoprawne, postanowienia. Powiązanie nieformalne wymaga przy tym ustanowienia punktu zaczepienia w prawie unijnym (traktacie zawartym przez Unię bądź akcie prawa pochodnego), który stanowi formalne *ratio* działania traktatu w tym prawie. Takim punktem zaczepienia może być przepis prawa unijnego (prawa wtórnego lub traktatu wiążącego Unię) odsyłający do traktatu bądź nakazujący zapewnienia działania/wykonania postanowień traktatowych w prawie Unii Europejskiej. Odesłanie należy w tym przypadku rozumieć szeroko, tj. zarówno jako sytuację, kiedy preambuła aktu unijnego powołuje się na traktat, jak i taką, kiedy na podstawie konkretnego przepisu aktu prawnego Unii bądź nawet traktatu zawartego formalnie przez Unię dochodzi do odesłania do traktatu niewiążącego Unię lub jego konkretnych postanowień lub wykorzystania traktatu do doprecyzowania zakresu działania regulacji unijnej. Wyrazem nieformalnego powiązania traktatu może być również powtórzenie niektórych jego postanowień przede wszystkim w aktach prawa pochodnego czy materialne wykorzystanie postanowień traktatowych do sprecyzowania znaczenia lub zakresu przepisów unijnych (a zatem bez odsyłania do nich). W tym wypadku informacje o wpływie traktatu na legislację unijną można czerpać z dokumentów przygotowawczych do uchwalenia aktu prawnego Unii.

3.2. Brak powiązania formalnego prawa Unii Europejskiej z Konwencją paryską

3.2.1. Brak możliwości przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji paryskiej

Odnosząc omówione sposoby powiązania traktatów z unijnym porządkiem prawnym do Konwencji paryskiej, należy najpierw zauważyć, że Unia nie dysponuje wyraźnie wyodrębnioną ogólną kompetencją (zewnętrzną czy wewnętrzną) w sferze własności intelektualnej, w tym, bardziej konkretnie, własności przemysłowej¹⁶. W szczególności, poza rozwiązaniami

pamiętkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, red. Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerza (Toruń: TNOiK, 2009), 261 i n.

16 Zob. charakterystykę i zestawienie kompetencji Unii w art. 2-6 TfUE.

fragmentarycznymi, kompetencje dotyczące tej własności nie są wymienione wśród dziedzin objętych wyraźnymi kompetencjami zewnętrznymi¹⁷.

Jedyny, chociaż ważny, wyjątek dotyczy handlowych aspektów własności intelektualnej, który objęty jest kompetencją na mocy art. 207 ust. 1 TfUE. Wykonywanie kompetencji zewnętrznej w sferze własności intelektualnej podlega szczególnym rygorom proceduralnym¹⁸. Przy tym Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił m.in. w wyroku w sprawie Komisja Europejska v. Rada Unii Europejskiej z 25 października 2017 r.¹⁹, że „zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zobowiązania międzynarodowe przyjęte przez Unię w dziedzinie własności intelektualnej są objęte wspólną polityką handlową, gdy mają konkretny związek z międzynarodową wymianą handlową, to znaczy ich głównym zadaniem jest wspieranie, ułatwianie lub regulowanie tej wymiany handlowej, oraz gdy wywierają one na nią bezpośredni i natychmiastowy wpływ”.

W wyroku tym Trybunał stwierdził nieważność decyzji Rady upoważniającej do wszczęcia rokowań w sprawie zmienionego Porozumienia z Lizbony dotyczącego nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, które jest porozumieniem szczególnym w rozumieniu art. 19 Konwencji paryskiej, zmierzającym do jej uzupełnienia (przyjętym jako Akt genewski Porozumienia w 2015 r.). Trybunał uznał, że konieczne jest w tej sytuacji rozpatrzenie celu projektu zmienionego porozumienia w świetle Konwencji paryskiej, która stanowi „źródło i cokolwiek zespołu umów, w którym ów projekt będzie jedynie najnowszym elementem”. Trybunał analizował w tym kontekście cel Konwencji, jej preambułę, art. 1 i 2. Ostatecznie uznał, wbrew stanowisku Rady, że Unia dysponuje w materii Porozumienia z Lizbony kompetencją

17 Cezary Mik, „Zdolność traktatowa UE w sferze prawa międzynarodowego własności intelektualnej”, [w:] *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc (Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013), 611 i n.

18 Jak stanowi się w art. 207 ust. 4 akapit 2, „W odniesieniu do rokowań i zawierania umów w dziedzinie [...] handlowych aspektów własności intelektualnej, jak również bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Rada stanowi jednomyślnie, jeżeli umowy te zawierają postanowienia wymagające jednomyślności do przyjęcia przepisów wewnętrznych”. Ponadto zgodnie z art. 207 ust. 6: „Wykonywanie uprawnień w dziedzinie wspólnej polityki handlowej, przyznanych niniejszym artykułem, nie narusza podziału kompetencji między Unią i Państwami Członkowskimi i nie prowadzi do harmonizacji przepisów ustawowych lub wykonawczych Państw Członkowskich, jeżeli Traktaty wykluczają taką harmonizację”.

19 Sprawa C-389/15, pkty 49, 54-57, 74, 75, ECLI:EU:C:2017:798.

wyłączną w ramach wspólnej polityki handlowej, a nie dzieloną, uzasadnioną aktami harmonizacji na rynku wewnętrznym.

W odniesieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego Rada wydała decyzję 2019/1754 z 7 października 2019 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych²⁰. Wydanie decyzji było możliwe m.in. dzięki temu, że art. 28 ust. 1 (iii) Aktu dopuścił, aby organizacje międzyrządowe, których co najmniej jedno państwo członkowskie jest stroną Konwencji paryskiej i które oświadczają, że „została należycie upoważniona, zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi, do stania się stroną niniejszego aktu oraz iż na podstawie traktatu ustanawiającego danej organizacji międzyrządowej ma zastosowanie ustawodawstwo, zgodnie z którym w odniesieniu do oznaczeń geograficznych można uzyskać regionalne tytuły przyznające ochronę”, stały się stroną Aktu. Tym samym doszło do formalnego powiązania Aktu genewskiego z prawem Unii Europejskiej. Jednakże z tego przypadku nie można wyprowadzać wniosku uogólniającego w stosunku do dopuszczalności formalnego związania się przez Unię Konwencją paryską jako taką.

Ponadto, Rada stwierdziła w decyzji o przystąpieniu, że Unia powinna sobie zapewnić skuteczny udział w procedurach decyzyjnych w Związku ukonstytuowanym Porozumieniem (preambuła, art. 4), a także zachęcała państwa członkowskie do związania się Aktem genewskim (Rada uznała, że „również państwa członkowskie, które sobie tego życzą, powinny mieć prawo – stosowanie do okoliczności – ratyfikować akt genewski lub do niego przystąpić, wraz z Unią i w interesie Unii” – preambuła decyzji i jej art. 3).

Kompetencja zewnętrzna Unii może mieć również charakter dorozumiany. Jak stanowi art. 216 ust. 1 TfUE, ma to miejsce wówczas, „gdy zawarcie umowy jest niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk Unii, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, albo gdy zawarcie umowy jest przewidziane w prawnie wiążącym akcie Unii, albo gdy może mieć wpływ na wspólne zasady lub zmienić ich zakres”.

W obecnym stanie prawnym żaden akt prawa unijnego nie przewiduje upoważnienia do przystąpienia do Konwencji paryskiej. Ochrona własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, nie należy też jednoznacznie do celów traktatowych polityk Unii. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ochrona własności przemysłowej jest nierozzerwalnie związana z ustanowieniem i działaniem rynku wewnętrznego, na którym konkurencja jest swobodna (art. 3 ust. 1 lit. b; 4 ust. 2 lit. a TfUE). W konsekwencji Unia

20 Dz. Urz. UE 2019, L 271, s. 12. Interesujące jest, że tylko siedem państw członkowskich było wówczas stroną Porozumienia (Bułgaria, Czechy, Francja, Portugalia, Słowacja, Węgry, Włochy). Trzy inne je podpisały, ale nie ratyfikowały go (Grecja, Hiszpania, Rumunia).

Europejska (uprzednio Wspólnoty), może przyjmować akty harmonizujące krajowe prawo własności przemysłowej na podstawie ogólnych kompetencji harmonizacyjnych, przyczyniając się w ten sposób do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego (art. 114 TfUE). Powinny one korespondować z zakresem regulacyjnym Konwencji paryskiej.

Tymczasem Konwencja paryska nie jest regulacją wszechogarniającą. Nie obejmuje wszystkich zagadnień, które reguluje prawo własności przemysłowej Unii Europejskiej. Podkreślił to m.in. Sąd Pierwszej Instancji, który w wyroku w sprawie *Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. OHIM* z 15 marca 2006 r.²¹ uznał, że Konwencja ta dotyczy ochrony i rejestracji znaków handlowych zarejestrowanych w innym państwie-stronie Konwencji. Natomiast nie zawiera postanowień określających rozkład ciężaru dowodu w postępowaniach dotyczących rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Nie przewiduje też obowiązku uzasadniania decyzji dotyczących rejestracji znaków handlowych. Oznacza to, że nie zawsze powoływanie się na Konwencję paryską jest skuteczne. Z kolei w wyroku w sprawie *The Kai-Kai Company Jaeger Wichmann GbR v. OHIM* z 2021 r. Sąd podkreślił, że „Konwencja paryska nie zawiera żadnej wyraźnej normy dotyczącej terminu pierwszeństwa mającego zastosowanie do sytuacji, w której późniejsze zgłoszenie dotyczy wzoru, podczas gdy zastrzeżenie pierwszeństwa opiera się na wcześniejszym międzynarodowym zgłoszeniu patentowym”²².

Z kolei harmonizacyjna akty unijne także nie zapewniają regulacji jednolitej wszelkich praw własności przemysłowej. Harmonizacja w tym względzie nie jest zupełna ani sztywna, mimo że art. 114 TfUE pozwala Unii również na korzystanie z rozporządzeń. Objęła ona w szczególności ochronę topografii produktów półprzewodnikowych²³, znaki handlowe (towarowe i usługowe)²⁴, wzory przemysłowe²⁵, wynalazki biotechnologiczne²⁶. W stosunku do niektórych państw ustanowiono też regulację

21 Sprawa T-129/04, pkt 14 i 30, ECLI:EU:T:2006:84.

22 Pkt 72 wyroku.

23 Dyrektywa Rady (87/54) z 16.12.1986 r. w sprawie ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych, Dz. Urz. UE 1987, L 24, s. 36.

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE 2015, L 336, s. 1.

25 Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, Dz. Urz. UE 1998, L 289, s. 28.

26 Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.7.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, Dz. Urz.

patentową²⁷. Zharmonizowano również zasady egzekwowania praw własności intelektualnej²⁸. Akty harmonizacyjne (przede wszystkim dyrektywy) podlegają wykonaniu przez państwa członkowskie pod nadzorem ogólnym Komisji Europejskiej.

Ponadto Unia (w zasadzie jeszcze Wspólnota Europejska) zdecydowała się ustanowić na zasadzie regulacji jednolitej europejskie tytuły własności intelektualnej, w tym przemysłowej. W tym zakresie przyjęła reguły jednolite dotyczące znaków handlowych²⁹, wzorów przemysłowych³⁰ i praw do odmian roślin³¹, których nadawanie i ochronę zapewniają właściwe urzędy unijne. Obecnie podstawą ich obowiązywania jest art. 118 TfUE³². Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że postanowienie to, chociaż niewymienione w ka-

UE 1998, L 213, s. 13.

- 27 Ochrona ustanowiona w ramach tzw. wzmocnionej współpracy. Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, Dz. Urz. UE 2012, L 361, s. 1. Zob. także rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń, Dz. Urz. UE 2012, L 361, s. 89.
- 28 Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Dz. Urz. UE 2004, L 157, s. 45.
- 29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2017, L 154, s. 1.
- 30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz. Urz. UE 2002, L 3, s. 1. Wersja jednolita: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0006-20130701>.
- 31 Rozporządzenie Rady (WE) NR 2100/94 z 27.7.1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, Dz. Urz. UE 1994, L 227, s. 1; t.j. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01994R2100-20080131>.
- 32 Zob. także art. 262 TfUE przewidujący wydanie aktu przez Radę w sprawie rozszerzenia właściwości rzeczowej Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do sporów dotyczących europejskich tytułów własności intelektualnej. Traktat domaga się wszakże ratyfikacji aktu Rady przez państwa członkowskie, zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.

talogu kompetencji Unii, należy do kompetencji dzielonych w rozumieniu art. 4 TfUE, a nie wyłącznych³³. W tym kontekście można byłoby przyjąć, że w dziedzinie ochrony własności przemysłowej Unia uzyskała dorozumiane kompetencje zewnętrzne w rozumieniu art. 216 ust. 1 TfUE. W tym kontekście jest wątpliwe, biorąc pod uwagę zakres harmonizacji prawa krajowego, aby na tym etapie integracji Unia mogła uzyskać dorozumiane kompetencje wyłączne na podstawie ustalenia, że ustanowiła wspólne zasady, o których mowa w art. 216.

Niemniej, nawet gdyby tak było, aby Unia Europejska mogła przystąpić do Konwencji paryskiej, konieczne byłoby wciąż spełnienie kryterium traktatowego. Innymi słowy, Konwencja ta musiałaby być otwarta dla Unii Europejskiej (regionalnej organizacji integracji gospodarczej). Tymczasem, mimo kilku rewizji traktat ten jest wciąż otwarty wyłącznie dla państw. Niedostatek tego rodzaju można byłoby obejść tylko przez upoważnienie państw członkowskich do związania się Konwencją w charakterze agentów Unii Europejskiej. Jednak w przypadku z jednej strony Unia wciąż formalnie nie byłaby jej stroną, a z drugiej państwa członkowskie są już stronami Konwencji paryskiej. Ich upoważnienie raczej nie wchodzi zatem w grę.

Traktat może zostać powiązany z unijnym porządkiem prawnym również na podstawie sukcesji funkcjonalnej. Musiałyby być spełnione najpierw trzy warunki unijne. Są to następujące wymogi: 1) stroną Konwencji paryskiej musiałyby być wszystkie państwa członkowskie Unii; 2) Unia musiałaby stworzyć regulacje prawne wkraczające w materie konwencyjne; 3) Unia musiałaby przejąć wszystkie kompetencje państw członkowskich przewidziane Konwencją (musiałby dokonać się pełny transfer kompetencji uprzednio wykonywanych przez państwa członkowskie). Pierwszy z wymogów jest spełniony. Stroną Konwencji są bowiem wszystkie państwa członkowskie Unii. Drugi wymóg również jest spełniony, gdyż Unia stworzyła regulacje wkraczające w materie regulowane Konwencją paryską. Problematyczne jest natomiast spełnienie wymogu trzeciego, gdyż regulacje unijne w sferze własności przemysłowej, jak już wspomniano, stanowią regulacje częściowe, w pewnym zakresie nawet minimalne. Nie ma tutaj mowy o pełnym transferze kompetencji państw członkowskich na Unię Europejską. Nawet jednak, gdyby Unia przejęła w pełni kompetencje państw członkowskich, problemem byłby nadal brak możliwości stania się stroną Konwencji przez organizację integracyjną. Wchodziłoby w grę, co najwyżej, tymczasowe wykonywanie praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami strony Konwencji, za

33 Zob. wyrok w sprawie Hiszpania v. Parlament Europejski i Rada UE z 5.5.2015 r., C-146/13, pkt 40, ECLI:EU:C:2015:298. Wyrok dotyczył stwierdzenia nieważności rozporządzenia 1257/2012 w sprawie jednolitego systemu ochrony patentowej (wzmocniona współpraca). Trybunał odrzucił skargę, utrzymując ważność aktu.

zgoda pozostałych jej stron, podobnie, jak w przypadku Światowej Organizacji Celnej³⁴.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że Unia Europejska (jej instytucje i państwa członkowskie w znaczeniu art. 216 ust. 2 TfUE) nie są formalnie związane Konwencją paryską jako całością. W związku z tym nie ma formalnego obowiązku jej integralnego przestrzegania. Nie spoczywa na niej także pełny obowiązek wykonawczy. Można byłoby z tego wnosić, że akty prawne Unii nie podlegają kontroli co do zgodności z tą Konwencją, sądy państw członkowskich nie mogą skutecznie wnosić do Trybunału Sprawiedliwości pytań prejudycjalnych, które dotyczyłyby wykładni czy też ważności Konwencji, państwa członkowskie nie mają obowiązku zapewniania jej pierwszeństwa, czy skutku bezpośredniego, jak to ma miejsce w przypadku traktatów, których Unia Europejska jest stroną, a organy krajowe nie muszą dokonywać wykładni prawa krajowego czy unijnego w zgodzie z tą Konwencją³⁵. Powiązania nieformalne, o których dalej, pokażą jednak, że na te kwestie trzeba patrzeć w sposób zdecydowanie bardziej wysublimowany.

3.2.2. Konwencja paryska jako traktat przedintegracyjny w rozumieniu art. 351 TFUE

Konwencję paryską i akty ją rewidujące przyjęto i wprowadzono w życie w większości przed powstaniem Wspólnot Europejskich, a w znaczącym zakresie przed zbudowaniem podstaw wspólnego rynku (1969 r.). Część obecnych państw członkowskich związała się Konwencją paryską przed powstaniem Wspólnot³⁶, inne stosunkowo krótko przed przystąpieniem do Wspólnot/Unii Europejskiej³⁷. Pozwala to zakwalifikować Konwencję paryską jako

34 Zob. decyzję Rady z 25.6.2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej (2007/668/WE), Dz. Urz. UE 2007, L 274, s. 11. Wbrew nadziei Rady wyrażonej w tej decyzji, „członkopodobny” status Unii do tej pory nie uległ zmianie. Zob. stronę dotyczącą członkostwa w WTC: http://www.wcoo.md.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf?db=web_ [dostęp: 3.11.2022].

35 Na temat skutków wewnątrzunijnych wiążących Unię umów międzynarodowych zob. szeroko Piet Eeckhout, *EU External Relations Law* (Oxford: OUP, 2011), 323 i n.

36 Np. Szwecja w 1885 r., Dania w 1894 r., Niemcy w 1903 r., Austria w 1909 r., Węgry w 1909 r., Polska w 1919 r., Rumunia w 1920 r., Bułgaria w 1921 r., Finlandia w 1921 r., Luksemburg w 1922 r., Grecja w 1924 r., Irlandia w 1925 r.

37 Np. Chorwacja i Słowenia w 1991 r., Łotwa i Słowacja w 1993 r., Estonia i Litwa w 1994 r.

umowę przedintegracyjną w rozumieniu art. 351 TfUE³⁸. Postanowienie to wyraża, zgodnie z zasadą *pacta sunt servanda*, zasadę poszanowania umów międzynarodowych zawartych przez państwa członkowskie przed powstaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1.1.1958 r.) lub przed ich przystąpieniem, a obowiązujących nadal w stosunkach z państwami nienależącymi do tej organizacji (akapit 1). Jednakże art. 351 TfUE stwierdza, że „W zakresie, w jakim umowy te nie są zgodne z Traktatami [ustanawiającymi Unię Europejską], dane Państwo lub Państwa Członkowskie zastosują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności. W razie potrzeby Państwa Członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy dla osiągnięcia tego celu i w stosownych przypadkach przyjmują wspólną postawę” (akapit 2). Ponadto, art. 351 udziela wytycznych w zakresie stosowania umów przedintegracyjnych. Wymaga on od państw członkowskich uwzględnienia tego, „że korzyści uzgodnione w Traktatach przez każde Państwo Członkowskie wiążą się integralnie z ustanowieniem Unii i z tego tytułu są nierozzerwalnie związane ze stworzeniem wspólnych instytucji, powierzeniem im kompetencji i przyznaniem takich samych korzyści przez wszystkie pozostałe Państwa Członkowskie” (akapit 3)³⁹.

Praktyczne działanie art. 351 TfUE w odniesieniu do Konwencji paryskiej nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte w orzecznictwie luksemburskim. Niemniej, *per analogiam*, warto zwrócić uwagę na wypowiedź Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 r., bliźniaczej dziedzinowo wobec Konwencji paryskiej. Wypowiedź ta miała miejsce w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Martin Luksan v. Petrus van der Let z 9 lutego 2012 r.⁴⁰. Trybunał stwierdził, że wszystkie państwa członkowskie stały się stroną Konwencji berneńskiej, w kształcie nadanym rewizjami z 1948 r.

38 Zob. charakterystykę obowiązków państw członkowskich w komentarzu M. Niedźwiedź do art. 351 w: *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz*, red. Andrzej Wróbel, tom III (art. 223-358), red. Dagmara Kornobis-Romanowska, Justyna Łacny (Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012), 1120 i n.

39 Ta ostatnia klauzula wyraża zakaz rozszerzania standardu najwyższego uprzywilejowania na państwa trzecie. Jednak wycofanie takich korzyści nie może naruszać traktatu zawartego z państwem trzecim, co jednak uważa się za sytuację rzadką. Zob. Rudolf Geiger w komentarzu do art. 351 TfUE w: *European Union Treaties. A Commentary*, red. Rudolf Geiger, Daniel-Erasmus Khan, Markus Kotzur (München: C. H. Beck, Hart, 2015), 1049.

40 Sprawa C-277/10, pkty 56-64, 71, ECLI:EU:C:2012:65. Zob. też wyroki w sprawach: Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV z 13.11.2018 r., C-310/17, pkty 38, 39, ECLI:EU:C:2018:899; Cofemel – Sociedade de

i 1967 r., przed dniem 1 stycznia 1958 r., a inne – przed swym przystąpieniem do Unii. Wobec tego Konwencja berneńska ma cechy umowy międzynarodowej w rozumieniu art. 351 TFUE. W konsekwencji, chociaż Unia nie jest stroną Konwencji berneńskiej, to jednak jej postanowienia (art. 1-21) wchodzi w skład unijnego porządku prawnego za pośrednictwem Traktatu WIPO o prawie autorskim, który nakazuje przyjęcie zobowiązań z niej wynikających⁴¹, jak również na podstawie dyrektywy 2001/29, która ma na celu jego wdrożenie. Jednak w sytuacji, gdy Konwencja berneńska nie zobowiązuje państwa do przyjęcia przez państwa członkowskie środka, który okazałby się z sprzecznym z prawem Unii, to państwo to nie może przyjąć takiego środka. Ponadto, środki przyjęte przez państwa członkowskie w ramach upoważnienia zawartego w tej Konwencji (swoboda regulacyjna), które wskutek ewolucji prawa unijnego okazały się z nim sprzeczne, powinny być zniesione. Nie można ich uzasadniać przez odwołanie się do Konwencji.

Z rozstrzygnięcia tego wynika, że chociaż traktat niewiążący, zwłaszcza przedintegracyjny, może nie być formalnie powiązany z prawem Unii Europejskiej, to jednak Unia Europejska może być uznana za zobowiązaną do wykonania przynajmniej niektórych jego postanowień. W tej sytuacji musi istnieć jednak punkt powiązania między nim a unijnym porządkiem prawnym. Takim punktem może być m.in. inny traktat, którego wszakże Unia Europejska musi być stroną. Rozwiązanie to ma charakter pośredni, mieszcząc się między formalnym a nieformalnym powiązaniem traktatu z prawem Unii, innym wszakże od substytucji czy upoważnienia państw członkowskich do związania się traktatem.

3.3. Nieformalne powiązania Konwencji paryskiej z prawem unijnym

Brak formalnego powiązania traktatu przedintegracyjnego z unijnym porządkiem prawnym nie stanowi przeszkody w ustanawianiu nieformalnych powiązań między nimi, a nawet swoistego obejścia braku możliwości formalnego stania się stroną traktatu. Jak wspomniano, środkiem powiązania z traktatem niewiążącym może być również traktat wiążący Unię, zobowiązujący do realizacji niektórych zobowiązań wynikających z traktatu niewiążącego. Ponadto wchodzi w grę w szczególności takie środki powiązania, jak szeroko rozumiane odesłanie, wykorzystanie postanowień traktatu niewiążącego do sprecyzowania znaczenia lub zakresu przepisów wtórnego prawa unijnego czy powtórzenie postanowień traktatowych w aktach prawa Unii.

Vestuário SA v. G-Star Raw CV z 12.9.2019 r., C-683/17, pkt 41, 42, ECLI:EU:C:2019:721.

41 W WIPO nie ma jednak odpowiednika takiego traktatu dla prawa własności przemysłowej.

3.3.1. Związanie Unii postanowieniami Konwencji paryskiej na mocy TRIPS

Szczególne znaczenie jako środek nieformalnego powiązania Konwencji paryskiej z prawem unijnym ma Porozumienie WTO w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS). Jako tzw. porozumienie multilateralne stanowi ono integralną część Porozumienia o ustanowieniu Światowej Organizacji Handlu⁴². Unia Europejska (wówczas jeszcze Wspólnota Europejska) stała się członkiem WTO i Stroną Porozumienia go ustanawiającego w 1995 r. Z tą chwilą jest także związana Porozumieniem TRIPS⁴³.

Porozumienie TRIPS nie zobowiązuje członków WTO do przystąpienia do Konwencji paryskiej. Stanowi jednak, że w odniesieniu do części II-IV Porozumienia TRIPS⁴⁴ członkowie WTO, a zatem także Unia Europejska, mają obowiązek zastosowania się do wymogów art. 1-12 i 19 Konwencji paryskiej w jej wersji sztokholmskiej z 1967 r. (są to postanowienia ogólne i materialne oraz postanowienie dotyczące prawa zawierania przez strony

42 Warto podkreślić, że Porozumienie TRIPS, wbrew nazwie i niektórym wyobrażeniom, nie jest traktatem międzynarodowym. Stanowi on tylko element rozwiązania traktatowego i integralną część Porozumienia tworzącego WTO, co ma skutki prawne i praktyczne.

43 Decyzja Rady z 22.12.1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994), Dz. Urz. UE 1994, L 336, s. 1. Zob. też Detlev Brauns, Tomas Baert, „The European Union in the World Trade Organization Post-Lisbon: No Single Change to the Single Voice?”; János Volkai, „The European Union and its Member States’ Participation in the World Trade Organization: A WTO Perspective”; Frank Hoffmeister, „The European Union in the World Trade Organisation – A Model for the EU’s Status in International Organisations?”, [w:] *The European Union in International Organisations and Global Governance. Recent Developments*, red. Christine Kaddous (Oxford-Portland: Hart, 2015), 109 i n., 115 i n., 121 i n.; *Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska*, red. Artur Nowak-Far (Warszawa: C. H. Beck, 2008).

44 Chodzi o normy dotyczące dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej (część II; art. 9-40), dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej (część III; art. 41-61) oraz nabycie i utrzymanie w mocy praw własności intelektualnej oraz procedury sporne w zakresie tych spraw (część IV; art. 62).

porozumień szczególnych, o ile będą one zgodne z Konwencją)⁴⁵. Co więcej, żadne postanowienie Porozumienia TRIPS nie może uchylić zobowiązań członków WTO wynikających z Konwencji paryskiej (art. 2)⁴⁶.

Wprowadzenie obowiązku wykonania przez członka WTO materialnych postanowień Konwencji paryskiej w przypadku Unii Europejskiej oznacza przede wszystkim konieczność implementacji tych postanowień przez Unię. Ponadto, w konkretnym przypadku ustanawiania unijnych procedur w zakresie dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej (art. 41 ust. 1 i 2 Porozumienia TRIPS) muszą być one zgodne z m.in. z art. 2 ust. 1 Konwencji paryskiej⁴⁷.

Z orzecznictwa luksemburskiego wynika wszakże, że zobowiązanie za pośrednictwem Porozumienia TRIPS do wykonania Konwencji paryskiej niekoniecznie zawsze przynosi pożądaný skutek. W ten sposób w wyroku *Galileo International Technology LLC i inni* z 10 maja 2006 r.⁴⁸ Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że niedopuszczalny jest zarzut oparty na art. 8 Konwencji paryskiej dotyczący ochrony nazw handlowych skarżących. Sąd uzasadniał, że chociaż prawdą jest, że nazwa handlowa stanowi prawo z zakresu własności intelektualnej, do którego ochrony, przyznanej przez art. 8 tej Konwencji, zobowiązani są członkowie WTO na podstawie Porozumienia TRIPS. Jednak art. 8 Konwencji paryskiej stwierdza jedynie, że „nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich państwach [do których stosuje się konwencja] bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego, czy stanowi ona [część znaku towarowego, czy też nie]”. W rezultacie „umożliwia poszczególnym ustawodawcom krajowym ustanowienie różnych systemów ochrony, w szczególności przez przewidzenie wymogów dotyczących minimalnego zakresu używania lub minimalnego stopnia znajomości nazwy handlowej”. Sąd orzekł również, że „o ile prawdą jest, że normy prawa krajowego właściwe w zakresie ochrony praw z dziedziny, do której stosuje się Porozumienie TRIPS, powinny być stosowane w świetle brzmienia i celu postanowień tego Porozumienia [...], o tyle w niniejszym kontekście skarżące nie mogą skutecznie powoływać się na ten obowiązek, ponieważ nie wskazały takich norm prawa krajowego. Ponadto, z uwagi na to, że postanowienia Porozumienia TRIPS pozbawione są bezpośredniej skuteczności, nie mogą one jako takie

45 Tekst Konwencji w tej wersji: <https://wipolex.wipo.int/en/text/287756>. [dostęp: 3.11.2022].

46 Zob. komentarz do art. 2 Porozumienia TRIPS: Carlos M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement* (Oxford: OUP, 2007), 44-51.

47 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Bericap Záródástechnikai bt v. Plastinnova 2000 kft* z 15.11.2012 r., C-180/11, pkty 67-70, ECLI:EU:C:2012:717.

48 Sprawa T-279/03, pkty 52-59, ECLI:EU:T:2006:121.

ustanawiać praw, na które skarżące mogłyby się bezpośrednio powołać przed sądem wspólnotowym [...] w sposób niezależny od ewentualnych norm prawa krajowego”.

3.3.2. Odesłanie do Konwencji paryskiej i inne powiązania nieformalne w aktach prawa wtórnego Unii

Odesłanie do traktatu formalnie niewiążącego Unię oznacza, że prawodawca unijny rezygnuje z regulacji określonego zakresu stosunków, zapewniając zarazem w to miejsce działanie odpowiednich postanowień traktatu. Odesłanie może stanowić również formę implementacji konkretnych rozwiązań traktatu, zwłaszcza wówczas, gdy jego postanowienia wiążą Unię na mocy innego traktatu. Z oczywistych względów z odesłaniem do niektórych postanowień Konwencji paryskiej spotykamy się zwłaszcza w przypadku rozporządzeń i dyrektyw dotyczących ochrony własności przemysłowej.

W ten sposób np. dyrektywa 2015/2436 zmierzająca do zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w sferze znaków handlowych stwierdza w preambule (pkt 41), że z uwagi na to, że państwa członkowskie są związane Konwencją i Porozumieniem TRIPS, niezbędne jest, aby ta dyrektywa była w pełni zgodna z postanowieniami Konwencji i Porozumienia⁴⁹. Zarazem dyrektywa nie powinna mieć wpływu na zobowiązania państw członkowskich wynikające z Konwencji i Porozumienia. Ponadto art. 4 ust. 1 lit. h dyrektywy stwierdza, że nie podlegają rejestracji, a zarejestrowane ulegają unieważnieniu, znaki, na które właściwe organy nie wydały zezwolenia i wobec których odmowa lub unieważnienie rejestracji następuje na mocy art. 6ter Konwencji paryskiej. Fakultatywnie może się to stać, gdy znak zawiera „odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. 6ter konwencji paryskiej, będące przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zgodę właściwych organów zgodnie z prawem państwa członkowskiego”. Podstawą odmowy rejestracji lub unieważnienia rejestracji może być

49 W wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Netto Marken-Discount AG & Co. KG v. Deutsches Patent- und Markenamt z 10.7.2014 r., C-420/13, pkt 37, ECLI:EU:C:2014:2069, stwierdził on: „Jak stanowi bowiem motyw 13 tego aktu [dyrektywy 2008/85 dotyczącej harmonizacji znaków towarowych, poprzedniczki dyrektywy 2015/2436], postanowienia tej dyrektywy muszą być w pełni zgodne z postanowieniami konwencji paryskiej i nie mogą mieć wpływu na zobowiązania państw członkowskich wynikające z tej konwencji. Mając na względzie, że porozumienie nicejskie zostało przyjęte na podstawie wspomnianej konwencji, wspomniany art. 2 dyrektywy 2008/85 nie może być interpretowany w sposób wykluczający z pojęcia usług, o których mowa w tym artykule, świadczenia należące do jednej z klas usług zawartych w klasyfikacji nicejskiej”.

również ochrona wcześniej zarejestrowanych znaków. Przez tego rodzaju znaki rozumie się w dyrektywie znaki handlowe, które „w dacie zgłoszenia znaku towarowego lub, w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia znaku towarowego, są powszechnie znane w danym państwie członkowskim, w znaczeniu, w jakim wyrażenie „powszechnie znane” jest używane w art. 6bis Konwencji paryskiej” (art. 5 ust. 2 lit. d).

Z kolei dyrektywa 98/71 w sprawie ochrony prawnej wzorów przemysłowych stanowi w art. 11 ust. 2 lit. c, że państwo członkowskie może odmówić rejestracji wzoru lub spowodować jego unieważnienie m.in., gdy „wzór stanowi niewłaściwe użycie któregośkolwiek elementu wymienionego w art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub znaków, symboli i godeł innych niż te objęte art. 6 bis wspomnianej Konwencji, które stanowią szczególnie interes publiczny Państwa Członkowskiego”.

W szerszym rozumieniu z odesłaniem do Konwencji paryskiej mamy do czynienia w dyrektywie 2004/48 w sprawie egzekwowania praw *własności intelektualnej*. W preambule tego aktu prawodawcy unijni (pkt 6) odwołali się m.in. do tej Konwencji jako traktatu, którego stronami są wszystkie państwa członkowskie i który zawiera postanowienia dotyczące środków realizacji praw własności intelektualnej. Odwołanie do Konwencji paryskiej służy zatem jako jedno z materialnych uzasadnień ustanowienia środków egzekwowania w prawie unijnym i może być podstawą wykładni dyrektywy przyjaznej Konwencji.

Interesującym przykładem wykorzystania Konwencji paryskiej dostarcza także rozporządzenie 6/2002 w sprawie wzoru wspólnotowego. W art. 25 ust. 1 stanowi się, że wzór może zostać uznany za nieważny, między innymi gdy stanowi niewłaściwe używanie jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6 bis Konwencji paryskiej oraz odznak, godeł i herbów innych niż wymienione w art. 6 bis, i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego Państwa Członkowskiego. W art. 41 rozporządzenia (prawo pierwszeństwa) pojawia się inne jej zastosowanie. W ust. 1 mówi się bowiem, że „Każdy, kto prawidłowo dokonał zgłoszenia wzoru lub wzoru użytkowego w jednym z państw stron Konwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, lub jego następca prawny korzysta, do celów zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego dla tego samego wzoru lub wzoru użytkowego, z prawa pierwszeństwa w okresie sześciu miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia”. Z kolei w ust. 5 postanawia się, że „Jeżeli pierwsze zgłoszenie zostało dokonane w państwie, które nie jest stroną Konwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, ust. 1–4 stosuje się jedynie w zakresie, w jakim to państwo, zgodnie z opublikowanymi ustaleniami, udziela, na podstawie pierwszego zgłoszenia dokonanego w Urzędzie i zastrzeżeniem warunków równoważnych ustanowionym w niniejszym rozporządzeniu, prawa pierwszeństwa

o równoważnym skutku”. Konwencja paryska doprecyzowuje zatem zakres działania art. 41.

Unormowania łączące rozwiązania zawarte w dyrektywie 2015/2436 i w rozporządzeniu 6/2002 zawiera rozporządzenie 2017/1001 w sprawie znaków handlowych Unii Europejskiej (art. 7 ust. 2 lit. h oraz i – bezwzględne podstawy odmowy rejestracji znaku, art. 8 ust. 2 lit. c – względne podstawy odmowy rejestracji znaku, art. 34 ust. 1 i 5 – prawo pierwszeństwa).

3.3.3. Odesłanie do Konwencji paryskiej i inne powiązania nieformalne w umowach międzynarodowych wiążących Unię Europejską

Odesłanie do Konwencji paryskiej można spotkać nie tylko w unijnych aktach prawa wtórnego, ale także w umowach międzynarodowych, zwłaszcza dwustronnych, których jest ona stroną. Na pierwszy plan wysuwa się wszakże Porozumienie TRIPS.

Porozumienie to wprowadza standard traktowania narodowego w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, stanowiąc, że ma to zastosowanie z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych między innymi w Konwencji paryskiej (art. 3 ust. 1)⁵⁰. W kontekście cech odróżniających towar lub usługę jako przesłanki rejestracji znaku, Porozumienie stanowi też, że członek WTO może odmówić rejestracji znaku handlowego na innej podstawie niż brak takich cech, o ile nie stanowi to odstępstwa od postanowień Konwencji paryskiej (art. 15 ust. 2)⁵¹. Z kolei art. 16 ust. 2 poszerza odpowiednio działanie art. 6bis Konwencji o usługi⁵². W ust. 3 tego artykułu mówi się natomiast, że „Artykuł 6bis Konwencji paryskiej (1967) będzie miał zastosowanie odpowiednio do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, jeżeli używanie tego znaku towarowego w stosunku do tych towarów lub usług wskazywałoby na związek pomiędzy tymi towarami lub usługami i właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego, a także jeżeli interesy właściciela zarejestrowanego znaku towarowego mogą doznać uszczerbku z powodu takiego użycia znaku”⁵³.

50 Zob. komentarz do tego postanowienia: Correa, *Trade Related Aspects*, 51-65.

51 Zob. komentarz do tego postanowienia: Correa, *Trade Related Aspects*, 178-180.

52 Dodatkowo postanowią się, że „Przy określaniu, czy znak towarowy jest powszechnie znany, Członkowie wezmą pod uwagę znajomość tego znaku towarowego w odpowiednim kręgu odbiorców, włączając jego znajomość na terytorium zainteresowanego Członka będącą wynikiem promocji tego znaku towarowego”. Zob. komentarz do art. 16 ust. 2 Porozumienia TRIPS: Correa, *Trade Related Aspects*, 188-192.

53 Zob. komentarz do tego postanowienia: Correa, *Trade Related Aspects*, 192-193.

Odnosząc się do rejestracji znaku handlowego na mocy rozporządzenia 40/94 (nieobowiązujące już rozporządzenie o wspólnotowym znaku handlowym), Sąd Pierwszej Instancji orzekł m.in. w wyroku w sprawie *TeleTech Holdings Inc v. Urząd Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym (OHIM)* z 25 maja 2005 r. (Sąd wydał wówczas szereg wyroków w podobnych sprawach)⁵⁴, że odwołanie do Konwencji paryskiej (tutaj, art. 6 bis) zawarte w art. 16 Porozumienia TRIPS nie może być rozumiane w ten sposób, że wymaga ono, „aby własność wcześniejszego znaku towarowego powszechnie znanego była w stanie spowodować uznanie za ważny znaku zarejestrowanego na rzecz tego samego właściciela w ramach wszczętego przeciwko tej rejestracji postępowania o unieważnienie. Aby spełnić wymogi art. 6 bis wymienionej Konwencji wystarczy, że właściciel znaku towarowego powszechnie znanego, opierając się na swoim prawie do znaku towarowego powszechnie znanego, wystąpić do właściwych władz krajowych z wnioskiem o unieważnienie późniejszego krajowego znaku towarowego”. Sąd dodał też, że „Artykuł 16 porozumienia TRIPS jest również bez znaczenia w niniejszej sprawie. Ustęp 1 tego przepisu, tak jak art. 6 bis Konwencji paryskiej, przyznaje jedynie właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego prawo do przeciwstawienia się używaniu późniejszych identycznych bądź podobnych znaków, a nie prawo do uznania za ważny jednego ze swoich późniejszych znaków towarowych, w stosunku do którego zostanie wniesiony wniosek o unieważnienie. Ustępy 2 i 3 tego przepisu rozszerzają stosowanie art. 6 bis Konwencji paryskiej, lecz bez modyfikacji treści normatywnej, która została przedstawiona w poprzednim punkcie”.

W odniesieniu do ochrony oznaczeń geograficznych Porozumienie TRIPS postanawia, że członkowie WTO muszą stworzyć zainteresowanym stronom środki prawne w celu zapobieżenia m.in. „jakiegomukolwiek używaniu, które jest aktem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu artykułu 10bis Konwencji paryskiej (1967)” (art. 22 ust. 2 lit. b). W związku z koniecznością ochrony topografii układów scalonych, Porozumienie stwierdza, że w celu „zapewnienia skutecznej ochrony przed nieuczciwą konkurencją, jak postanowiono w artykule 10bis Konwencji paryskiej (1967), Członkowie będą chronić informację nieujawnioną zgodnie z ustępem 2, a także dane przedstawione rządowi lub agencjom rządowym”⁵⁵.

W zakresie, w jakim Porozumienie TRIPS dotyczy nabywania i utraty praw własności intelektualnej i procedur spornych ich dotyczących, art. 62 ust. 4 wymaga stosowania art. 4 Konwencji paryskiej w wersji z 1967 r. do znaków

54 Sprawa T-288/03, pkty 43 i 44, ECLI:EU:T:2005:177.

55 Zob. komentarz do tego postanowienia: Correa, *Trade Related Aspects*, 221-230.

usługowych⁵⁶. W kontekście reguły transparentności w związku z regulacją zapobiegania sporom i ich rozstrzygania, art. 63 ust. 2 nakłada na członków Unii obowiązek informacyjny o regulacjach członka odnoszących się do transparentności w zakresie dostępności, zakresu, nabycia, dochodzenia i zapobiegania nadużyciu praw własności intelektualnej. Rada Porozumienia może od tego wymogu odstąpić, jeśli negocjacje dotyczące ustanowienia rejestru WIPO zakończą się pomyślnie. W związku z tym zobowiązano Radę do rozważenia, czy wymagane jest jakiekolwiek działanie dotyczące dostarczenia informacji w związku ze zobowiązaniami określonymi niniejszym Porozumieniem, a wynikające z postanowień artykułu 6ter Konwencji paryskiej (1967).

Z odesłaniami do Konwencji paryskiej spotykamy się także w licznych umowach dwustronnych, które zawarła Unia Europejska a państwami trzecimi. Tytułem przykładu w Umowie o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 30 grudnia 2020 r.⁵⁷ postanowiono, że „Ochrona własności intelektualnej obejmuje ochronę przed nieuczciwą konkurencją, o której mowa w art. 10bis konwencji paryskiej” (art. 221 lit. e; definicje). Art. 224 zapewnia traktowanie narodowe w sferze własności intelektualnej, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa m.in. w Konwencji paryskiej (art. 224 ust. 1). Ustalono również, że zapewnienie skutecznej ochrony znaków towarowych powszechnie znanych, o których mowa m.in. w art. 6a Konwencji paryskiej, wymaga stosowania przez każdą ze Stron Wspólnego Zalecenia uchwalonego w tej materii, a przyjętego przez Zgromadzenie Związku Paryskiego w 1999 r. (art. 240).

Z kolei w Umowie z Japonią o partnerstwie gospodarczym z 17 lipca 2018 r.⁵⁸ znajduje się ogólna klauzula zawierająca potwierdzenie zobowiązania

56 Zob. komentarz do tego postanowienia: Correa, *Trade Related Aspects*, s. 470-471.

57 Zob. decyzję Rady (UE) 2020/2252 z 29.12.2020 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych, Dz. Urz. UE 2020, L 444, s. 2.

58 Zob. decyzję Rady (UE) 2018/1907 z 20.12.2018 r. w sprawie zawarcia między Unią Europejską a Japonią Umowy o partnerstwie gospodarczym, Dz. Urz. UE 2018, L 330, s. 1. Umowę modyfikowano kilkakrotnie. Postanowienia odwołujące się do Konwencji paryskiej możemy odnaleźć również w innych umowach dwustronnych zawartych przez Unię Europejską (choć ich zakres nie jest zawsze identyczny), np.

do przestrzegania wymogów określonych m.in. w Konwencji paryskiej i Porozumieniu TRIPS (art. 14.3 ust. 2). Ponadto, w art. 14.1. ust. 3 postanowiono, że „Ochrona własności intelektualnej obejmuje ochronę przed nieuczciwą konkurencją w rozumieniu art. 10bis Konwencji paryskiej”. Zapewniając traktowanie narodowe w art. 14.4. ust. 1, przyznano je z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych m.in. w Konwencji paryskiej. Z kolei zmierzając do zapewnienia skutecznej ochrony powszechnie znanych znaków towarowych, o których mowa m.in. w art. 6 bis Konwencji, potwierdzono znaczenie Wspólnego zalecenia w tej materii przyjętego przez Zgromadzenie Związku Paryskiego w 1999 r. Art. 10bis Konwencji paryskiej posłużył też jako środek zamykający pojęcie aktu nieuczciwej konkurencji w przypadku ochrony oznaczeń geograficznych (art. 14.25). Ochrona przed nieuczciwą konkurencją w zakresie ochrony nowych odmian roślin również powinna być zapewniona zgodnie z Konwencją. Każda ze Stron zobowiązała się też zapewnić skuteczną ochronę przed bezprawnym używaniem znaków towarowych przez wdrożenie art. 6septies ust. 2 Konwencji paryskiej (art. 14.39 ust. 1, 3).

4. Następstwa nieformalnego powiązania Konwencji paryskiej z unijnym porządkiem prawnym

Jako traktat niebędący formalnie powiązany z prawem unijnym (niebędący częścią unijnego porządku prawnego) Konwencja paryska nie może być podstawą zaskarżania aktów unijnych do sądów Unii Europejskiej. Jej naruszenie nie może być również przedmiotem skarg na naruszenie zobowiązań członkowskich, gdyż zasada lojalnej współpracy nie obejmuje tej Konwencji. Nie może być ona także zasadniczym przedmiotem odesłania prejudycjalnego (dotyczącego wykładni czy ważności aktu). Nie oznacza to jednak, że nie może ona wywierać wpływu na rozstrzygnięcia sądowe.

4.1. Powoływanie się na Konwencję paryską przed sądami Unii Europejskiej i państw członkowskich za pośrednictwem Porozumienia TRIPS

Teoretycznie można byłoby podnosić, że skoro wiele postanowień Konwencji paryskiej wiąże za pośrednictwem Porozumienia TRIPS, to to ostatnie może być również pośrednikiem, dzięki któremu przed sądami Unii lub państw członkowskich można także powoływać się na Konwencję lub jej wiążące postanowienia. Jednakże w tym względzie istnieje problem natury zasadniczej dotyczący dopuszczalności powoływania się na Porozumienie TRIPS. Zobowiązania w nim zawarte, a dotyczące Konwencji paryskiej,

umowach o wolnym handlu z Wietnamem z 2019 r. i z Singapurem z 2018 r., Kompleksowej i wzmocnionej umowie o partnerstwie z Armenią z 2017 r., Umowie o wzmocnionym partnerstwie i współpracy z 2015 r., Układzie o stowarzyszeniu z Gruzją z 2014 r., Mołdawią z 2014 r., Ukrainą z 2014 r., Ameryką Środkową z 2012 r., Umowie o handlu z Kolumbią i Peru z 2012 r., Umowie o wolnym handlu z Koreą z 2010 r.

niewątpliwie bowiem dzielą los Porozumienia. Ono z kolei dzieli los prawa WTO w unijnym porządku prawnym (Porozumienie TRIPS jest elementem *single undertaking*, jakim jest Porozumienie o ustanowieniu WTO i powiązane z nim porozumienia multilateralne).

Trybunał Sprawiedliwości stoi w tym przypadku na stanowisku, że „jeżeli chodzi o Porozumienia WTO, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że z uwagi na ich charakter i strukturę nie znajdują się one co do zasady wśród przepisów, w świetle których może być oceniana zgodność z prawem aktów instytucji Unii”⁵⁹. Dotyczy to także zaleceń i decyzji Organu Rozstrzygania Sporów WTO. Można to określić jako zasadę niedopuszczalności bezpośredniego powoływania się na prawo WTO przed sądami unijnymi⁶⁰. Odstępstwo od tej zasady istnieje tylko w dwóch przypadkach. „Chodzi, po pierwsze, o sytuację, w której Unia miała zamiar wykonać szczególnie obowiązek przyjęty w ramach tych porozumień, i po drugie, o przypadek, w którym odnośny akt prawa Unii wyraźnie odsyła do konkretnych postanowień tych porozumień”⁶¹.

-
- 59 Zob. wyrok w sprawie Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik z 16.11.2004 r., sprawa C-245/02, pkt 54-57, ECLI:EU:C:2004:717. Mowa tutaj o ogólnym obowiązku wykładni i stosowania aktów unijnych (konkretnie dyrektywy harmonizującej 89/104) w świetle „brzmienia i celów właściwych postanowień TRIPS, na ile to tylko możliwe”. Trybunał podniósł też, że na mocy art. 2 ust. 1 Porozumienia TRIPS, ochrona nazw handlowych w ujęciu Konwencji paryskiej została inkorporowana do Porozumienia, stając się obowiązkiem członków WTO (pkt 91).
- 60 Zob. m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C & J Clark International Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs z 4.2.2016 r., C-659/13 i C-34/14, pkt 85, 86, ECLI:EU:C:2016:74. Trybunał uznał, że uzasadnieniem takiego rozstrzygnięcia jest brak wzajemności ze strony partnerów handlowych Unii. Zob. też Antonello Tancredi, „On the Absence of Direct Effect of the WTO Dispute Settlement Body's Decisions in the EU Legal Order”, [w:] *International Law as Law of the European Union*, red. Enzo Canizzarro, Paolo Palchetti, Ramses A. Wesel (Leiden-Boston: Brill, 2011), 249 i n.
- 61 Zob. wyroki w sprawach Rotho Blaas Srl v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli z 18.10.2018 r., C-207/17, pkt 43, 44, 46 i 48, ECLI:EU:C:2018:840; C & J Clark International Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs z 4.2.2016 r., C-659/13 i C-34/14, pkt 87, ECLI:EU:C:2016:74.

Porozumienia WTO nie mogą być również powoływane w ramach zasady skutku bezpośredniego przed sądami krajowymi⁶². Trybunał Sprawiedliwości podkreślił to wprost w odniesieniu do Porozumienia TRIPS. W rezultacie nie mogą być także powoływane na tej zasadzie postanowienia Konwencji, które są wiążące na mocy Porozumienia TRIPS. Natomiast istnieje obowiązek wykładni prawa krajowego w zgodzie z tym Porozumieniem, co dotyczy także zawartych w nim regulacji odnoszących się do Konwencji paryskiej⁶³. Jednak obowiązek wykładni zgodnej nie ma charakteru bezwzględnego (istnieje tak dalece, jak to możliwe, z pewnością nie *contra legem*)⁶⁴. Obowiązek wykładni zgodnej działa zarazem także w braku aktów prawa wtórnego Unii. Wówczas jednak w przypadku Porozumienia TRIPS działa tylko o tyle, o ile chodzi o dziedzinę regulowaną przez tę umowę i objętą kompetencją Wspólnoty, w zakresie których Wspólnota/Unia już przyjęła akty prawa pochodnego (jak w wypadku znaków handlowych). W pozostałym zakresie (brak prawodawstwa Wspólnoty) prawo wspólnotowe nie nakazuje ani nie zakazuje wykładni zgodnej z Porozumieniem TRIPS⁶⁵.

4.2. Zagadnienie skuteczności bezpośredniej Konwencji paryskiej jako takiej w prawie państw członkowskich

Prawo Unii Europejskiej jest prawem integracyjnym. Sens jego działania leży w możliwości oddziaływania na krajowe porządki prawne. W tym celu wypracowało kilka instrumentów zapewnienia równoważnej we wszystkich państwach członkowskich skuteczności tego prawa. Należą do nich zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym, skuteczności bezpośredniej norm należących do unijnego porządku prawnego w prawie krajowym państw członkowskich, wykładni prawa krajowego w zgodzie z takimi normami oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone jednostce na skutek naruszenia tych norm. Pamiętać przy tym trzeba,

62 Eeckhout, *EU External Relations Law*, 343-350, 375-380.

63 Eeckhout, *EU External Relations Law*, 356.

64 Wyrok w sprawie Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV i in. z 6.7.2010 r., C-428/08, pkt 71-73, ECLI:EU:C:2010:402. Sprawa dotyczyła dyrektywy o ochronie wynalazków biotechnologicznych i była wniesiona w trybie prejudycjalnym.

65 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Parfums Christian Dior S.A. przeciwko Tuk Consultancy BV oraz Assco Gerüste GmbH, Rob van Dijk przeciwko Wilhelm Layher GmbH and Co. KG, Layher BV z 14.12.2000 r., C-300/98 i C-392/98, pkt 47, 48, ECLI:EU:C:2000:688. Zob. też wyrok Trybunału w sprawie Hermès International przeciwko FHT Marketing Choice BV z 16.6.1998 r., C-53/96, pkt 28, ECLI:EU:C:1998:292.

że inaczej niż pierwszeństwo, skutek bezpośredni dotyczy tylko niektórych norm unijnych, które spełniają kryteria tego skutku.

W przypadku Konwencji paryskiej, jako traktatu nienależącego do unijnego porządku prawnego, nie można korzystać z tych instrumentów efektywnościowych. Jak wskazano, dotyczy to także sytuacji, gdy postanowienia Konwencji wiążą za pośrednictwem Porozumienia TRIPS. Od tej zasady mogą istnieć jednak pewne wyjątki.

W ten sposób Trybunał Sprawiedliwości w wyroku odwoławczym w sprawie *Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. OHIM* z 25 października 2007 r.⁶⁶ podkreślił, że Konwencja paryska nie może być bezpośrednio powoływana przed sądami Unii lub państw członkowskich, gdyż, w odróżnieniu od porozumienia TRIPS, Unia nie jest stroną tej Konwencji. Jednakże wówczas, gdy prawodawca unijny uważa za konieczne nadanie określonym postanowieniom Konwencji paryskiej bezpośredniego skutku, może wyraźnie odnieść się do jej postanowień, jak to ma miejsce w rozporządzeniu nr 40/94. Z takim przypadkiem spotykamy się w szczególności, gdy chodzi o bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 lit. h) oraz i) tego rozporządzenia. Natomiast, gdy takiego odesłania nie ma, jak w wypadku ust. 1 lit. b (chodzi o charakter odróżniający znaków handlowych; prawodawca unijny przewidział w tym względzie regulację autonomiczną), nie ma również możliwości bezpośredniego powoływania się na Konwencję paryską.

Ponadto, z rozumowania Trybunału można wyprowadzić także wniosek dodatkowy, że postanowienia Konwencji paryskiej mogłyby korzystać ze skutku bezpośredniego również wówczas, gdy znajdą wyraźne powiązanie z postanowieniami traktatu wiążącego Unię, które same są bezpośrednio skuteczne (jak wskazano w punkcie 2.3.3., takie przypadki mają miejsce, chociaż Trybunał nie potwierdził jednoznacznie, że postanowienia tych traktatów spełniają kryteria skutku bezpośredniego). Nie zachodzi to wszakże w przypadku art. 2 ust. 1 Porozumienia TRIPS, który wprowadzie stanowi punkt powiązania z Konwencją, lecz sam nie spełnia kryteriów unijnych bezpośredniej skuteczności.

66 Sprawa C-238/06P, pkty 39-44, ECLI:EU:C:2007:635.

4.3. Konwencja paryska jako kwestia wstępna i kontekst interpretacyjny

Rozwiązania zawarte w Konwencji paryskiej mogą niekiedy stanowić kwestię wstępną, której rozstrzygnięcie warunkuje odpowiednie orzekanie w sprawach prawa unijnego, jak również stanowić ważny kontekst interpretacyjny. Tak też Sąd Pierwszej Instancji w wyroku w sprawie *American Clothing Associates SA v. OHIM* z 28 lutego 2008 r. (kazus odmowy rejestracji graficznego znaku towarowego i znaku usługowego w postaci zbliżonej do godła Kanady)⁶⁷ stwierdził, że „Zagadnienie zastosowania art. 6 ter ust. 1 pkt a) Konwencji paryskiej do znaków usługowych stanowi kwestię wstępną, której rozstrzygnięcie jest niezbędne, by zapewnić prawidłowe stosowanie rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do zarzutu podniesionego przez skarżącą. W celu ustalenia bowiem, czy zgłoszony znak, w zakresie w jakim odnosi się do usług, stanowi znak, którego rejestracja byłaby ewentualnie niezgodna z art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej, konieczne jest ustalenie, czy postanowienie to znajduje zastosowanie do znaków usługowych. Jeżeli nie ma to miejsca, odmówienie przez OHIM rejestracji tego znaku dla usług faktycznie stanowiłoby naruszenie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94, co podnosi skarżąca, i to nawet bez potrzeby zbadania, czy zgłoszony znak zawiera godło państwowe Kanady lub stanowi jego naśladownictwo „z punktu widzenia heraldycznego”. W konsekwencji kwestia zastosowania art. 6 ter konwencji paryskiej do znaków usługowych stanowi jedno z zagadnień prawnych sporu rozstrzyganego przez izbę odwoławczą, nawet jeśli skarżąca nie przedstawiła w tym względzie swego stanowiska i nawet jeżeli izba odwoławcza nie wypowiedziała się w jej przedmiocie”. Sąd zwrócił uwagę, że literalnie Konwencja paryska odnosi się do znaków towarowych. W tej sytuacji nie można skutecznie odwoływać się do Konwencji w celu odmowy rejestracji znaku usługowego. Sąd odrzucił też interpretację rozszerzającą Konwencję paryską, uznając, że ograniczenie regulacji do znaków towarowych wynikające z rozporządzenia wspólnotowego było świadomym zabiegiem prawodawczym.

Wyrok Sądu został częściowo uchylony wyrokiem odwoławczym Trybunału Sprawiedliwości z 16 lipca 2009 r.⁶⁸ Trybunał uznał, że OHIM nie naruszył rozporządzenia o wspólnotowym znaku handlowym. Zwrócił uwagę, że Konwencja paryska nie narzuca stronom wprowadzenia rozróżnienia między znakami towarowymi i usługowymi. Argument z odesłania do Konwencji nie może mieć tutaj znaczenia, ponieważ „ma bowiem jedynie na celu określenie rodzaju oznaczeń, których rejestracji należy odmówić, a nie ograniczenie zakresu stosowania tego przepisu”⁶⁹. Rozstrzygnięcie to nie

67 Sprawa T-215/06, pkty 22-33, ECLI:EU:T:2008:55.

68 Sprawa C-202/08P, ECLI:EU:C:2009:477.

69 Pkty 74, 77 wyroku.

podważa jednak tego, że Konwencja paryska może być powoływana przed sądami unijnymi w charakterze zagadnienia wstępnego.

Konwencja paryska może stanowić element kontekstu interpretacyjnego, jaki powinien uwzględnić sąd Unii⁷⁰. W wyroku w sprawie *The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR v. OHIM* z 14 kwietnia 2021 r.⁷¹, analizując treść rozporządzenia Rady nr 6/2002 w sprawie wzorów przemysłowych, Sąd UE zauważył, że „Co się tyczy genezy art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 [rozporządzenie dotyczy wzorów wspólnotowych], należy zauważyć, że fragmenty prac przygotowawczych wskazują, iż przepisy tego rozporządzenia dotyczące prawa pierwszeństwa mają na celu dostosowanie go do Konwencji paryskiej w odniesieniu do prawa pierwszeństwa i jego terminu. Związek między prawem pierwszeństwa przewidzianym w art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 a konwencją paryską znajduje również odzwierciedlenie w samym brzmieniu tego przepisu, który przyznaje prawo pierwszeństwa „[k]ażd[emu], kto prawidłowo dokonał zgłoszenia [...] w jednym z państw stron [k]onwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu [...]”. Odniesienie to pozwala stwierdzić, że celem art. 41 rozporządzenia nr 6/2002 jest uwzględnienie ustanowionego w Konwencji paryskiej i ciężącego na członkach WTO obowiązku poszanowania pierwszeństw wynikających z dokonania prawidłowego zgłoszenia o uzyskanie ochrony w jednym z państw będących stronami jednej z tych konwencji”.

W tym kontekście Sąd orzekł też, że z uwagi na to, że „Unia, jako członek WTO, jest stroną Porozumienia TRIPS, ma ona obowiązek dokonywania wykładni swoich przepisów dotyczących własności intelektualnej tak dalece, jak to możliwe, w świetle brzmienia i celów tego porozumienia. Artykuł 2 ust. 1 Porozumienia TRIPS przewiduje zaś, że w zakresie jego części II, III i IV państwa będące stronami tego Porozumienia zastosują się do wymogów art. 1–12 i 19 Konwencji paryskiej [...]”. Stwierdzenie to, sformułowane w orzecznictwie w kontekście prawa znaków towarowych, można zastosować do prawa wzorów, gdyż jak wynika z uzasadnienia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzorów wspólnotowych [...], przepisy rozporządzenia nr 6/2002 dotyczące prawa pierwszeństwa zostały zredagowane w drodze analogii z prawie identycznymi przepisami zawartymi we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego”.

70 Zob. też wyrok w sprawie *Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”* z 9.12.2008 r., C-442/07, pkt 15, ECLI:EU:C:2008:696 (w stosunku do wykładni pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych).

71 Sprawa T-579/19, pkt 58-66, ECLI:EU:T:2021:186.

Sąd podkreślił także, że „należy przypomnieć orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym, nawet jeżeli Unia nie jest stroną konwencji międzynarodowej zawartej przez jej państwa członkowskie, lecz jest zobowiązana na mocy traktatu międzynarodowego, którego jest stroną, nie utrudniać państwom członkowskim wykonania obowiązków wynikających z tej konwencji, to pojęcia zawarte w akcie prawa wtórnego Unii należy interpretować w taki sposób, aby pozostawały w zgodzie ze wspomnianą konwencją i wspomnianym traktatem, przy uwzględnieniu także kontekstu, w jaki pojęcia te się wpisują, oraz celów odpowiednich postanowień konwencji dotyczących własności intelektualnej, przy czym orzecznictwo to ma zastosowanie nie tylko do prawa znaków towarowych, lecz także do innych dziedzin prawa własności intelektualnej. Co się tyczy prawa pierwszeństwa, należy zauważyć, że źródłem tego prawa jest art. 4 Konwencji paryskiej”.

Sąd wskazał ponadto, że „Jeśli zaś chodzi o kwestię terminu pierwszeństwa w okolicznościach takich jak w niniejszej sprawie, nie chodzi tu o kwestię priorytetu Konwencji paryskiej przed rozporządzeniem nr 6/2002. Jak wynika bowiem z pkt 56 i 57 powyżej, odwołanie się do tej Konwencji ma na celu wypełnienie luki w omawianym rozporządzeniu, w którym brak jest wzmianki co do terminu pierwszeństwa wynikającego z międzynarodowego zgłoszenia patentowego”. W kontekście prawa pierwszeństwa Sąd orzekł również, że „Z logiki właściwej systemowi pierwszeństwa wynika, że co do zasady ogólnej to charakter wcześniejszego prawa określa długość terminu pierwszeństwa. W tym względzie należy zauważyć, że powodem, dla którego zgodnie z art. 4 sekcja C ust. 1 Konwencji paryskiej termin pierwszeństwa mający zastosowanie do patentów i wzorów użytkowych jest dłuższy niż termin mający zastosowanie do wzorów oraz znaków towarowych, jest bardziej złożony charakter patentów i wzorów użytkowych. Zważywszy bowiem, że zgodnie z art. 4 sekcja C ust. 2 Konwencji paryskiej termin pierwszeństwa rozpoczyna bieg w chwili dokonania pierwszego zgłoszenia, a procedura rejestracji patentów lub wzorów użytkowych jest dłuższa niż procedura rejestracji wzorów wspólnotowych lub znaków towarowych, prawo pierwszeństwa wynikające ze zgłoszenia patentu lub wzoru użytkowego mogłoby się przedawnić, gdyby ten stosunkowo krótki termin sześciu miesięcy został zastosowany do wszystkich praw, z których może wynikać prawo pierwszeństwa. Korzyść, jaką ma zapewnić prawo pierwszeństwa, polega zaś na umożliwieniu zgłaszającemu oceny szans na uzyskanie ochrony dla danego wynalazku na podstawie wcześniejszego zgłoszenia patentowego dokonanego w jednym państwie członkowskim, zanim będzie on ewentualnie ubiegać się, za pomocą późniejszego zgłoszenia, o uzyskanie ochrony w innym państwie, podejmując niezbędne kroki i przygotowania oraz ponosząc związane z tym koszty i dokonując odpowiednich formalności”.

Sąd stwierdził też, że już w stosunku do znaków towarowych orzekał, iż „redaktorzy Konwencji paryskiej chcieli umożliwić, by jeden

z uprawnionych z prawa jednego z państw będących stronami tej konwencji, w obliczu niemożności jednoczesnego zgłoszenia znaku towarowego we wszystkich tych państwach, mógł się ubiegać o jego rejestrację kolejno we wspomnianych państwach, nadając w ten sposób wymiar międzynarodowy ochronie uzyskanej w jednym z nich, bez mnożenia formalności, jakie należy spełnić. Ponadto, wydaje się spójne, że charakter wcześniejszego prawa określa długość terminu pierwszeństwa, gdyż jak stwierdził Sąd w kontekście prawa znaków towarowych (wyrok z dnia 15 listopada 2001 r., TELEYE, T-128/99, EU:T:2001:266, pkt 42), to zgłoszenie do rejestracji tego wcześniejszego prawa powoduje powstanie prawa pierwszeństwa. Co więcej, to od daty dokonania wspomnianego zgłoszenia rozpoczyna się bieg terminu pierwszeństwa. Jeżeli samo powstanie prawa pierwszeństwa oraz początek biegu terminu wspomnianego prawa zależą od wcześniejszego prawa i od zgłoszenia tego prawa do rejestracji, jest logiczne, że również długość prawa pierwszeństwa zależy od tego wcześniejszego prawa. Natomiast nic nie pozwala zakładać, by długość prawa pierwszeństwa zależałaby co do zasady ogólnej od prawa późniejszego”.

W tym kontekście interesujące jest, że Sąd odwołał się nawet do wykładni historycznej Konwencji paryskiej (prac przygotowawczych nad pierwszą rewizją Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., która miała miejsce w 1900 r.). Uznał, że z materiałów i protokołów konferencji wynika, że „termin pierwszeństwa przedłużono z sześciu do dwunastu miesięcy w odniesieniu do prawa pierwszeństwa opartego na patencie ze względu na to, że wstępne badanie, któremu podlegały zgłoszenia patentowe w szczególności w świetle ustawodawstwa niemieckiego, austriackiego i węgierskiego, wymagało więcej czasu. W związku z tym państwa, których to dotyczyło, uznały, że nie mogą przystąpić do wspomnianej konwencji ze względu na ich zdaniem zbyt krótki termin pierwszeństwa dla patentów, ponieważ czas trwania wstępnego badania przekraczał prawie zawsze długość terminu pierwszeństwa [...]. Przedłużenie terminu pierwszeństwa dla patentów zostało zaproponowane przez Międzynarodowe Biuro Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej „w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb państw, w których praktyką jest wstępne badanie”. Ponadto okoliczność, że art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej stanowi normę szczególną będącą wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą dla ustalenia długości terminu pierwszeństwa rozstrzygający jest charakter wcześniejszego prawa, wynika z samego brzmienia tego postanowienia. Wyraz „jeżeli”, który w kontekście wspomnianego postanowienia oznacza „w przypadku gdy”, wskazuje bowiem, że norma ta znajduje zastosowanie jedynie w wyrażeniu wskazanym przypadkiem. Podobnie sformułowanie ograniczające wyrażone określeniem „będzie ten sam” wskazuje na wyjątkowy charakter określenia długości terminu pierwszeństwa poprzez odniesienie do późniejszego prawa, mianowicie wzorów, w drodze odstępstwa od zasady ogólnej. Charakter

wyjątku przysługujący art. 4 sekcja E ust. 1 Konwencji paryskiej wynika również z analizy historycznej, która ujawnia, że art. 4 sekcja E wspomnianej Konwencji został pomyślany tak, by mieć zastosowanie wyłącznie do wzorów użytkowych. Artykuł 4 sekcja E Konwencji paryskiej przyjęto w 1925 r. Dodanie tej normy dotyczącej wzorów użytkowych okazało się stosowne po rozszerzeniu w 1911 r. zakresu stosowania Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r. w celu objęcia nią wspomnianych wzorów użytkowych przez umieszczenie ich w wykazie praw własności przemysłowej, których ochronę wspomniana konwencja gwarantowała na podstawie art. 2 (obecnie art. 1 ust. 2 konwencji paryskiej). Dodanie w 1925 r. wspomnianej sekcji E do art. 4 pozwalało uniknąć tego, by od dawna opublikowany wzór użytkowy, do którego miałby zastosowanie termin dwunastu miesięcy przewidziany w art. 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej, był przedmiotem nowego zgłoszenia w charakterze wzoru⁷².

Z oddziaływaniem interpretacyjnym Konwencji paryskiej spotykamy się także w wyroku w sprawie X BV v. Classic Coach Company vof, Y, Z z 2 czerwca 2022 r.⁷³ (sprawa dotycząca wcześniejszego prawa do znaku handlowego w rozumieniu dyrektywy 2008/95). Trybunał Sprawiedliwości pokazał tu, jak można skorzystać z Konwencji paryskiej do celów wykładni przepisu dyrektywy harmonizującej znaki towarowe. Przypomniwał on, że „pojęcie „wcześniejszego prawa” w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95, należy interpretować w świetle równoważnych pojęć zawartych w aktach prawa międzynarodowego i w taki sposób, aby pozostawało ono z nimi w zgodzie, przy uwzględnieniu kontekstu, w jaki pojęcia te się wpisują, i celów odpowiednich postanowień konwencji dotyczących własności intelektualnej”. Stwierdził, że z orzecznictwa Trybunału wynika, że „nazwa handlowa stanowi prawo, które wchodzi w zakres pojęcia „własności intelektualnej” w rozumieniu art. 1 ust. 2 porozumienia TRIPS. Co więcej, z art. 2 ust. 1 tego porozumienia wynika, że ochrona nazw handlowych, przewidziana w szczególności w art. 8 konwencji paryskiej, zostaje wyraźnie inkorporowana do tego porozumienia. Stąd ochrona nazw handlowych stanowi obowiązek członków WTO na podstawie porozumienia TRIPS”. Trybunał dodał też, że „nawet jeśli zgodnie z art. 8 konwencji paryskiej ochrona nazwy handlowej musi zostać zagwarantowana niezależnie od spełnienia jakiegokolwiek warunku rejestracji, to ani art. 16 ust. 1 porozumienia TRIPS, ani art. 8 konwencji paryskiej nie stoją co do zasady na przeszkodzie temu, by zgodnie z prawem krajowym istnienie nazwy handlowej podlegało wymogom dotyczącym minimalnego używania lub minimalnej znajomości tej nazwy”. Trybunał wskazał też, że pojęcie „wcześniejszego prawa” z dyrektywy unijnej obejmuje prawo własności przemysłowej. Tymczasem Konwencja klasyfikuje nazwę handlową

72 Pkty 77-82 wyroku.

73 Sprawa C-112/21, pkty 36-43, ECLI:EU:C:2022:428.

jako prawo własności przemysłowej. Może ona zatem stanowić wcześniejsze prawo do celów stosowania dyrektywy.

5. Konkluzje

Z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wynika, że Unia Europejska nie jest stroną Konwencji paryskiej i jej aktów rewizyjnych. Nie są one zatem formalnie częścią unijnego porządku prawnego. Do Konwencji i jej aktów Unia nie może przystąpić, gdyż mimo posiadanych pewnych kompetencji w sferze regulowanej Konwencji nie dopuszcza ona do stania się stroną innych podmiotów niż państwa. Jej stroną są wszystkie państwa członkowskie, lecz nie zachodzi tutaj substytucja, gdyż nie dokonał się pełny transfer kompetencji z państw członkowskich na Unię. Nie wchodzi w grę także związanie Konwencją za pośrednictwem państw członkowskich, które już wcześniej stały się jej stroną.

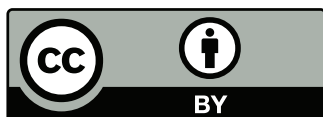
Wszystko to nie oznacza, że można ją bagatelizować. Tak instytucje unijne, jak i państwa członkowskie muszą uznawać to, że wiele z jej postanowień zostało materialnie inkorporowane do unijnego porządku prawnego za pośrednictwem Porozumienia TRIPS, którego Unia jest stroną. Można zatem przyjąć, że Unia jest związana materialnie niektórymi postanowieniami Konwencji paryskiej.

Nawet niezależnie od tego Konwencja paryska może mieć znaczenie w przypadku, gdy Unia, za pośrednictwem aktów prawa wtórnego bądź umów międzynarodowych wiążących Unię, powiąże konkretne postanowienia Konwencji z unijnym porządkiem prawnym. Wówczas będzie mogła być rozpatrywana jako ważny kontekst wykładni i stosowania prawa unijnego. Co więcej, w sytuacji, gdy prawo to (akty prawa wtórnego bądź umowy międzynarodowe) odwołuje się do postanowień Konwencji, spełniając kryteria bezpośredniego stosowania (możliwość powoływania się przed sądami unijnymi) bądź skutku bezpośredniego (możliwość powoływania się przed sądami krajowymi) Konwencja paryska będzie mogła również działać w ten sposób. Jednakże ze skuteczności takiej nie może korzystać na podstawie Porozumienia TRIPS, gdyż samo nie korzysta ono ze przymiotu bezpośredniego stosowania czy bezpośredniej skuteczności.

Bibliografia

- Correa Carlos M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*. Oxford: OUP, 2007.
- Eeckhout Piet, *EU External Relations Law*. Oxford: OUP, 2011.
- European Union Treaties. A Commentary*, red. Rudolf Geiger, Daniel-Erasmus Khan, Markus Kotzur. München: C. H. Beck, Hart. 2015.
- International Law as Law of the European Union*, red. Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti, Ramses A. Wessel. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff, 2012.

- Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza*, red. Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak. Toruń: TNOiK, 2009.
- Mik Cezary, *Państwo i prawo wobec procesów internacjonalizacji, integracji i globalizacji*, t. I, *Wpływ internacjonalizacji i integracji na klasyczny paradygmat państwa i prawa*. Toruń: TNOiK, 2021.
- Mixed Agreements Revisited. The EU and Its Member States in the World*, red. Christophe Hillion, Panos Koutrakos. Oxford-Portland: Hart, 2010.
- Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska*, red. Artur Nowak-Far. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
- Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.
- System prawa prywatnego*, t. XIVA, red. Ryszard Skubisz, *Prawo własności przemysłowej*. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
- The European Union in International Organisations and Global Governance. Recent Developments*, red. Christine Kaddous. Oxford-Portland: Hart, 2015.
- The European Union in the World. Essays in Honour of Marc Maresceau*, red. Inge Govaere, Erwan Lannon, Peter Van Elsuwege, Stanislas Adam. Boston-Leiden: Martinus Nijhoff, 2014.
- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz*, red. Andrzej Wróbel, tom III (art. 223-358), red. Dagmara Kornobis-Romanowska, Justyna Łacny. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.
- Union européenne et droit international. En l'honneur de Patrick Dailler*, dir. Myriam Benlolo-Carabot, Ulaş Candaş, Eglantine Cujo. Paris : Éditions A. Pédone, 2012.
- Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej*, red. Cezary Mik, Łukasz Kułaga. Toruń: TNOiK, 2010.



This article is published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

For guidelines on the permitted uses refer to <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>