

**Joanna Sitko**

Politechnika Lubelska, Polska

j.sitko@pollub.pl

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4181-1574>

## **Różne aspekty zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze na tle orzecznictwa unijnego**

Various Aspects of the Application for a Trademark Made in Bad Faith in the Light of EU  
Case Law

**Abstract:** European Union case law has in recent years brought to the surface numerous decisions that shed new light on the interpretation of bad faith in trademark law. The aim of this article is to present and discuss the premises that, pursuant to the judgments of the European Courts and decisions of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), are perceived as circumstances that may deem an application for a trademark as one made in bad faith. A close examination of the judicial decisions aims at determining how the approach to the concept of bad faith has been shaped in EU case law over the years since the preliminary ruling on the trademark application concerning the Easter bunny (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*). Initially, bad faith was identified with those unfair applications for trademarks aiming at harming a third-party interest that had used a given mark before. The rulings issued in subsequent years clearly indicate that the application for a trademark made in bad faith does not have to be connected with a similar designation used by a third party beforehand. Such an application may derive from an unfair strategy of protecting the applicant's own designations. What is unfair here is an attempted use of the system of protection of trademarks for purposes other than those for which it serves, through making an application for a trademark for purposes other than the functioning of that trademark.

**Keywords:** bad faith, EU trademark, genuine use

**Słowa kluczowe:** zła wiara, unijny znak towarowy, rzeczywiste używanie

### **Uwagi wstępne**

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze stanowi jedną z bezwzględnych podstaw unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego, co wynika z art. 59

ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: rozporządzenie 2017/1001)<sup>1</sup>. Na gruncie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 1 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej: dyrektywa 2015/2436)<sup>2</sup> kwestia ta uregulowana została w art. 4 ust. 2. Porównując przepisy rozporządzenia i dyrektywy w kontekście regulacji dotyczącej zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, należy zaznaczyć, że rozporządzenie 2017/1001 przewiduje jedynie możliwość złożenia wniosku o unieważnienie udzielonego już prawa do znaku ze względu na zgłoszenie znaku w złej wierze. Nie ma natomiast w prawie unijnych znaków towarowych instrumentu prawnego pozwalającego na złożenie sprzeciwu wobec rejestracji znaku ze względu na złą wiarę zgłaszającego. Natomiast możliwość przeciwdziałania zgłoszeniu znaku w złej wierze już na etapie postępowania rejestrowego przewidziana została w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2015/2436<sup>3</sup>.

Zaklasyfikowanie przez ustawodawcę unijnego omawianej okoliczności do kategorii bezwzględnych podstaw unieważnienia znaku towarowego może budzić wątpliwości. W doktrynie zauważa się bowiem, że istotą postępowania o unieważnienie prawa do znaku ze względu na zgłoszenie go w złej wierze jest konflikt pomiędzy dwoma podmiotami uprawnionymi do kolizyjnych oznaczeń i spór o to, któremu z nich *de facto* powinno przysługiwać prawo do znaku, co wydaje się bardziej odpowiadać charakterowi właściwemu dla względnych podstaw unieważnienia znaku<sup>4</sup>. Najnowsze orzecznictwo jednak poszerza katalog przesłanek determinujących możliwość uznania danego zgłoszenia za dokonane w złej wierze, odbiegając tym samym od wspomnianego postrzegania zgłoszenia znaku w złej wierze jako dokonanego w kolizji z cudzym wcześniejszym oznaczeniem. Omawiana przeszkoda jawi się więc *de lege lata* jako pewnego rodzaju hybryda balansująca pomiędzy względnymi i bezwzględnymi podstawami unieważnienia znaku, o czym szerzej jest mowa w dalszej części artykułu. Ostatnie lata w orzecznictwie unijnym obfitowały w szereg wyroków i decyzji rzucających nowe światło na interpretację pojęcia złej wiary w prawie znaków towarowych. Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie przesłanek, które

1 Dz.Urz. UE L 154 z dnia 16 czerwca 2017 r., s. 1.

2 Dz.Urz. UE L 336 z dnia 23 grudnia 2015 r., s. 1.

3 Z wprowadzenia takiej opcji do prawa krajowego skorzystał m.in. polski ustawodawca, zamieszczając art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 wśród przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324). Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze.

4 Zob. G. Vos, (w:) G. Hasselblatt (red.), *Community Trade Mark Regulation. A Commentary*, Oxford 2015, s. 684; zob. też szerzej na temat podziału na względne i bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego W. Cornish, D. Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London 2003, s. 676–677; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling, I. Berkeley, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London 2011, s. 290–291.

zgodnie z wyrokami sądów unijnych oraz decyzjami Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO) postrzegane są jako okoliczności wpływające na możliwość zaklasyfikowania danego zgłoszenia znaku towarowego jako dokonanego w złej wierze. Analiza orzecznictwa unijnego (w szczególności najnowszego) ma na celu zbadanie, jak kształtowało się podejście do interpretacji pojęcia zgłoszenia znaku w złej wierze od czasu bodaj pierwszego prejudycjalnego wyroku w tym zakresie, wydany w sprawie *Chocoladefabriken Lindt*<sup>5</sup>.

Zarówno w przepisach rozporządzenia 2017/1001, jak i dyrektywy 2015/2436 brak jest legalnej definicji pojęcia złej wiary. W takim przypadku obudowanie wskazanego terminu treścią i znaczeniem należy do zadań doktryny i orzecznictwa, a ich realizacja powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi regułami wykładni norm prawnych.

Według Jeana Paula Sartre'a człowiek żyje w złej wierze, jeśli odwraca się od swojej wolności i tworzenia własnego znaczenia, pozwalając na bezrefleksyjne wtłoczenie w płynący nurt. Tym samym zła wiara – zdaniem Sartre'a – występuje, gdy prowadzimy egzystencję nieautentyczną, opartą na samookłamywaniu się<sup>6</sup>. W kontekście jednak wykładni językowej pojęć użytych przez ustawodawcę należy odwołać się raczej do potocznego rozumienia danego zwrotu lub słowa. Jest to praktyka powszechnie stosowana w przypadku pojęć takich jak zła zwiara, które nie mają swoich definicji legalnych. Zgodnie zatem z hasłem z *Wielkiego słownika języka polskiego* o działaniu w złej wierze można mówić wtedy, gdy ktoś ma złe intencje i chce zaszkodzić w danej sprawie<sup>7</sup>. Na konieczność posiłkowania się potocznym znaczeniem interpretowanego zwrotu wprost zwraca uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej zamiennie: TS UE), zauważając, że jeśli pojęcie zawarte w akcie prawa nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, to określenia znaczenia i zakresu tego pojęcia należy dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem obowiązującym w języku ogólnym, przy uwzględnieniu kontekstu, w jakim się tego pojęcia używa, oraz celów, dla jakich realizacji ustanowiony został dany akt prawny zawierający analizowane pojęcie<sup>8</sup>.

Tym samym potoczne rozumienie pojęcia złej wiary, zakładające istnienie nieuczciwego zamiaru, należy odnieść do celu, jaki realizowany jest przez zespół norm składających się na prawo unijnych znaków towarowych<sup>9</sup>. Jak wynika z motywu 3 rozporządzenia 2017/1001, jest nim w szczególności budowanie systemu niezakłó-

5 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirth GmbH*, C529/07.

6 J.P. Sartre, *Byt i nicność*, tłum. J. Kielbasa, Warszawa 2007.

7 <https://wsjp.pl/haslo/podglad/28086/w-zlej-wierze> (5.10.2021).

8 Wyrok TSUE z dnia 12 września 2019 r., *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO*, C104/18 P, pkt 46 oraz powołane tam orzecznictwo.

9 Zob. podobnie K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. 14 B: *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 695. Autorka zauważa, że „ocena

conej konkurencji w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, która wyraża się m.in. w tym, że każde przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających odbiorcy – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie towarów lub usług tego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw<sup>10</sup>. Również w doktrynie podkreśla się, że znak jest zgłoszony w złej wierze, jeśli został zgłoszony w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów lub usług oferowanych przez zgłaszającego znak<sup>11</sup> albo też w innym celu niż używanie znaku towarowego w charakterze oznaczenia towarów lub usług pochodzących od zgłaszającego<sup>12</sup>.

U. Promińska, odwołując się do podstawowej funkcji znaku towarowego, formułuje kompleksową definicję przesłanki zgłoszenia znaku w złej wierze, twierdząc, że zgłoszenie takie ma miejsce, gdy „następuje pomimo wiedzy lub w wyniku niewiedzy będącej następstwem niedołożenia należytej staranności o istnieniu cudzego prawa podmiotowego lub interesu chronionego w inny sposób, które może być przez to naruszone lub jest dokonane w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów”<sup>13</sup>. Natomiast R. Skubisz wyróżnia dwie kategorie zgłoszeń znaków towarowych w złej wierze, tj. zgłoszenie blokujące i spekulacyjne<sup>14</sup>. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że w pierwszym przypadku znak zgłaszany jest w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez inną osobę dysponującą znakiem towarowym o określonej pozycji na rynku. Natomiast w drugim przypadku nie występuje wcześniejsze używanie znaku przez innego przedsiębiorcę, ale zgłoszenie dokonywane jest z uwagi na potencjalną możliwość zainteresowania się tym znakiem przez innego przedsiębiorcę<sup>15</sup>.

Orzecznictwo unijne dostarcza szeregu przykładów zgłoszeń znaków towarowych dokonanych w złej wierze. Ich szczegółowa analiza pozwala na wyróżnienie dwóch głównych kategorii takich zgłoszeń, tj. zgłoszeń bezpośrednio związanych z używaniem danego oznaczenia przez osobę trzecią oraz takich, które wskazanego bezpośredniego związku są pozbawione. W pierwszym przypadku zgłoszenie znaku dokonywane jest z nieuczciwym zamiarem szkodenia interesowi osoby trzeciej, na-

---

zgłoszenia w złej wierze powinna być dokonywana przy uwzględnieniu celów i funkcji, jakim ma służyć prawo ochronne na znak towarowy”.

10 Zob. podobnie wyroki TSUE z dnia 14 września 2010 r., *Lego Juris v. EUIPO*, C48/09 P, pkt 38; z dnia 11 kwietnia 2019 r., *ÖKO-Test Verlag*, C690/17, pkt 40.

11 Zob. U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008, s. 207.

12 Zob. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 224; tak też K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) *System ... op. cit.*, s. 695.

13 U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo ... op. cit.*, s. 207.

14 R. Skubisz, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)*, (w:) L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, Warszawa 2005, s. 1344–1345.

15 *Ibidem*.

tomiast w drugim przypadku istotne są okoliczności związane z obraną przez zgłaszającego nieuczciwą strategią ochrony jego własnych oznaczeń, taktyką niezwiązaną bezpośrednio z istnieniem praw osób trzecich. Zwłaszcza w tym drugim przypadku o złej wierze można mówić wtedy, gdy zgłoszenie znaku dokonywane jest w celu innym niż realizacja funkcji znaku towarowego, a w szczególności funkcji odróżniającej. W takim ujęciu nieuczciwość polega przede wszystkim na próbie wykorzystania systemu ochrony znaków towarowych w innym celu niż ten, do którego on faktycznie służy. Wyróżnione dwie kategorie zgłoszeń znaków w złej wierze zostaną szczegółowo omówione w kolejnych punktach artykułu.

Podobnie A. Kur dzieli zgłoszenia znaków w złej wierze na dokonywane po to, by uzurpować sobie prawo do oznaczenia już wcześniej używanego przez osobę trzecią, oraz na dokonywane w celu uzyskania nieuzasadnionej pozycji monopolistycznej, która nie jest nakierowana na jeden konkretny podmiot, ale raczej na konkurencję jako taką<sup>16</sup>.

Analogiczne podejście do analizowanego zagadnienia zdaje się proponować Trybunał Sprawiedliwości UE, zauważając w jednym ze swoich wyroków, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jako bezwzględna podstawa unieważnienia prawa do znaku „ma zastosowanie, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkutowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia”<sup>17</sup>.

W orzecznictwie unijnym podkreśla się, że ważnym czynnikiem, jaki należy brać pod uwagę, oceniając występowanie złej wiary zgłaszającego, jest jego zamiar przyświecający dokonywanemu zgłoszeniu znaku, a więc okoliczność subiektywna, która powinna być stwierdzana poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy<sup>18</sup>. Trybunał Sprawiedliwości wskazuje więc wyraźnie na konieczność dualistycznego ujęcia złej wiary w prawie znaków towarowych jako okoliczności mającej

16 A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford 2017, s. 540.

17 Wyrok TSUE z dnia 12 września 2019 r., *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v. EUIPO – Joaquín Nadal Esteban*, C104/18 P, pkt 46; wyrok TSUE z dnia 29 stycznia 2020 r., *Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v. SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.*, C-371/18, pkt 75.

18 Zob. opinia rzecznika generalnego E. Sharpstona z dnia 12 marca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 60 oraz wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 37 i 40–42; analogicznie wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., *Malasia Diary Industries Pte. Ltd. v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, C320/12, pkt 36, 37; U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo...*, *op. cit.*, s. 207; M. Andrzejewski, P. Kostański, (w:) P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 823.

subiektywno-obiektywny charakter<sup>19</sup>. Tym samym należy zgodzić się ze spostrzeżeniami wyrażanymi w doktrynie, że pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych nie powinno być utożsamiane z analogicznym pojęciem występującym na gruncie prawa cywilnego<sup>20</sup>.

Stosownie do tego, co wynika z art. 59 ust. 1 lit b rozporządzenia 2017/1001, zamiar zgłaszającego znak powinien być badany w odniesieniu do daty zgłoszenia znaku, a nie na przykład daty zgłoszenia wniosku o unieważnienie znaku<sup>21</sup>. Co do zasady bowiem okoliczności wskazujące na występowanie bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego bada się w odniesieniu do daty zgłoszenia znaku do rejestracji<sup>22</sup>. Ciężar dowodu pozwalający na wykazanie, że zgłoszenie do rejestracji unijnego znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze, spoczywa na podmiocie wnoszącym o unieważnienie prawa do znaku zgłoszonego w złej wierze. Jednak do czasu przedstawienia dowodu przeciwnego domniemywa się istnienie dobrej wiary zgłaszającego<sup>23</sup>.

## 1. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze związane z używaniem danego oznaczenia przez osobę trzecią

Pierwsza ze wspomnianych we wstępie dwóch kategorii zgłoszeń znaku towarowego w złej wierze (rozpatrywanych w kontekście naruszeniem interesu osoby trzeciej) była przedmiotem analizy przede wszystkim w głośniejszej sprawie *Chocoladefabriken Lindt*, dotyczącej trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego

- 
- 19 Zob. tak też Ł. Żelechowski, (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 343; J. Ozęgalska-Trybalska, *Znaki towarowe a zła wiara*, (w:) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), *Qui bene dubitat, bene scient. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, Warszawa 2018, s. 492; M. Trzebiatowski, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, s. 756. Ponadto już w 2001 r. J. Preussner-Zamorska zwracała uwagę na ścieranie się ze sobą okoliczności o charakterze obiektywnym i subiektywnym w kontekście dokonywania oceny zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze: J. Preussner-Zamorska, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze*, (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001.
  - 20 Zob. E. Nowińska, M. du Vall, *Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych*, (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003, s. 144–145; R. Skubisz, *Zgłoszenie...*, *op. cit.*, s. 1342.
  - 21 Zob. też wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 41.
  - 22 Zob. m.in. R. Skubisz, *Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)*, *Białostockie Studia Prawnicze* 2015, nr 19, s. 215; M. Mazurek, *Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego*, „*Białostockie Studia Prawnicze*” 2015, nr 19, s. 180.
  - 23 Zob. m.in. wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r., *Peeters Landbouwmachines v. EUIPO – Fors MW*, T33/11, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r., *Pelicantravel.com v. EUIPO – Pelikan*, T136/11, pkt 21, 57.

wielkanocnego zajęczka opakowanego w złotą folię<sup>24</sup>. W sprawie tej Trybunał Sprawiedliwości uznał, że w celu dokonania oceny, czy zgłaszający działał w złej wierze w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009<sup>25</sup> (obecnie art. 59 ust. 1 lit b rozporządzenia 2017/1001), należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia oznaczenia do rejestracji jako unijnego znaku towarowego, a w szczególności:

- a) fakt, że zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa przynajmniej w jednym z państw członkowskich oznaczenia identycznego lub podobnego w odniesieniu do identycznego lub podobnego towaru, które to oznaczenie może zostać pomyłone z oznaczeniem zgłoszonym do rejestracji,
- b) istnienie po stronie zgłaszającego zamiaru uniemożliwienia tej osobie trzeciej dalszego używania owego oznaczenia, a także
- c) stopień ochrony prawnej, jaką objęte są oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono<sup>26</sup>.

Jak wynika z przedstawionego rozumowania Trybunału Sprawiedliwości okoliczność, iż zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używała danego oznaczenia, nie wystarczy sama w sobie, by wykazać istnienie złej wiary zgłaszającego. Należy bowiem wziąć pod uwagę zamiar przyświecający zgłaszającemu w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, będący elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy<sup>27</sup>. Taką okolicznością świadczącą o złej wierze zgłaszającego może być na przykład sytuacja, w której zgłaszający sam nie używa znaku i nie ma zamiaru znaku używać, a celem uzyskania przez niego rejestracji danego oznaczenia jest uniemożliwienie używania spornego oznaczenia przez osobę trzecią<sup>28</sup>. Dla przykładu warto wspomnieć, że wszystkie wymienione okoliczności decydujące o zgłoszeniu znaku w złej wierze uznano za udowodnione m.in. w sprawie dotyczącej unieważnienia prawa do znaku towarowego GRUPPO SALINI<sup>29</sup>.

Ponadto istotnym czynnikiem, jaki zdaniem Trybunału Sprawiedliwości należy wziąć pod uwagę, oceniając istnienie złej wiary zgłaszającego, jest stopień po-

24 Zob też wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirth GmbH*, C529/07.

25 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z dnia 24 marca 2009 r., poz. 78, s. 1.

26 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 53.

27 *Ibidem*, pkt 37 i 40–42 i analogicznie wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, C320/12, pkt 36, 37.

28 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 44.

29 Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2013 r., *SA.PAR. Srl v. EUIPO – Salini Costruttori SpA*, T321/10, pkt 11, 30.

wszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji jako unijnego znaku towarowego. Według Trybunału Sprawiedliwości powszechna znajomość znaku zgłaszającego mogłaby uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu jego oznaczeniu szerszej ochrony prawnej<sup>30</sup>. Należy bowiem wyjaśnić, że w omawianej sprawie obaj przedsiębiorcy, tj. zarówno zgłaszający znak do ochrony – *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, jak i podmiot konkurencyjny – *Franz Hauswirth GmbH*, wprowadzali na rynek już od wielu lat czekoladowe zające owinięte złotą folią, które jednak różniły się między sobą pewnymi szczegółami. *Chocoladefabriken Lindt* zgłosił w charakterze trójwymiarowego znaku towarowego UE wygląd produkowanego przez siebie zajęcia. Ocena zamiaru zgłaszającego nie była więc w tym przypadku zadaniem łatwym, a okoliczności sprawy nie przedstawiały się jednoznacznie.

Podobne okoliczności zgłoszenia znaku w złej wierze analizowane były w ramach prejudycjalnego wyroku zapadłego w sprawie dotyczącej zgłoszenia znaku towarowego trójwymiarowego przedstawiającego kształt butelki<sup>31</sup>. Zarówno bowiem zgłaszający znak, jak i osoba trzecia używały wcześniej analogicznego oznaczenia i oczywistym było, że zgłaszający wiedział o tym, że osoba trzecia używa identycznego trójwymiarowego znaku w innych krajach Unii Europejskiej. Jednakże w ślad za wyrokiem w sprawie *Chocoladefabriken Lindt* również w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że sama wiedza zgłaszającego o tym, że inny podmiot używa za granicą takiego samego znaku, nie wystarczy do stwierdzenia złej wiary zgłaszającego, gdyż konieczne jest zbadanie, jaki był zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego<sup>32</sup>. Podobnie też jak w sprawie *Chocoladefabriken Lindt* w analizowanym sporze dotyczącym kształtu butelki kwestia oceny zamiaru zgłaszającego nie przedstawiała się jednoznacznie, gdyż nie tylko podmiot konkurencyjny, ale i zgłaszający używał identycznego kształtu butelki jako znaku towarowego już od wielu lat na rynkach różnych krajów świata. W sprawie tej Trybunał Sprawiedliwości, udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, po raz kolejny więc uznał, że konieczne jest przeanalizowanie wszystkich okoliczności danej sprawy pozwalających na określenie, jaki zamiar przyświecał zgłaszającemu sporny znak towarowy, aby można było ocenić, czy zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze.

Trzecia z kolei sprawa, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w związku z naruszeniem interesu osoby trzeciej, dotyczyła zgłoszenia słowno-graficznego unijnego znaku towarowego POLLO

30 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 51.

31 Wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenævnet for Patent og Varemærker*, C320/12.

32 *Ibidem*, pkt 36–37.



TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL (dalej jako: POLLO TROPICAL)<sup>33</sup>. Sprawa ta rozstrzygana była przez Sąd działający jako organ rozpatrujący skargę na decyzję wydaną przez EUIPO, na mocy której organ odmówił unieważnienia rejestracji unijnego znaku towarowego POLLO TROPICAL, nie dopatrując się złej wiary po stronie zgłaszającego (czyli interwenienta w sprawie przed Sądem). Nie był to więc wyrok prejudycjalny w odróżnieniu od dwóch omówionych wyżej orzeczeń, w przypadku których istotą jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez sąd krajowy pytanie, a nie zweryfikowanie zapadłego wcześniej rozstrzygnięcia. Dlatego też wyrok w sprawie znaku POLLO TROPICAL daje możliwość prześledzenia stanowiska Sądu w odniesieniu do konkretnych argumentów skarżącego (tj. amerykańskiego przedsiębiorcy Carrols Corp.) przytaczanych na poparcie zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze przez interwenienta (tj. hiszpańskiego przedsiębiorcy Giulio Gambettola, zgłaszającego unijny znak towarowy). W sprawie tej Sąd, po pierwsze, uznał, że strona skarżąca nie przedstawiła dostatecznych dowodów na to, że interwenient znał w dacie zgłoszenia swojego unijnego znaku oznaczenie używane przez amerykańskiego restauratora. Zdaniem Sądu skarżąca nie wykazała faktu istnienia przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego pośrednich lub bezpośrednich relacji między stronami sporu, który to fakt mógłby tłumaczyć istnienie złej wiary u interwenienta. Ponadto spółka Carrols Corp. nie udowodniła powszechnej znajomości swojego amerykańskiego znaku w krajach, w odniesieniu do których powoływała się na jego powszechną znajomość. Sąd uznał bowiem, że dla wykazania takiej powszechnej znajomości nie wystarczy przedstawienie dokumentów wskazujących na minimalną aktywność reklamową i obroty oraz fakt, że odniesienia do spornego znaku towarowego mogą zostać odnalezione za pomocą wyszukiwarki Google. Organ orzekający UE zarzucił jednocześnie stronie skarżącej, że nie przedłożyła żadnych dokumentów określających udział znaku towarowego w rynku w krajach, w odniesieniu do których powoływała się na jego powszechną znajomość, lub też dokumentów określających wagę inwestycji przeprowadzonych przez spółkę Carrols Corp., zmierzających do promocji jej znaku towarowego<sup>34</sup>. Po drugie, Sąd zwrócił uwagę na to, że z akt sprawy nie wynikało, iż hiszpański przedsiębiorca nie zamierzał korzystać ze znaku towarowego w momencie jego zgłaszania, ani też nie wynikało, że dokonanie zgłoszenia unijnego znaku towarowego można było wytłumaczyć zamiarem interwenienta uniemożliwienia skarżącej wprowadzenia jej towarów do obrotu. Nie zostało bowiem prawidłowo wykazane, że interwenient nie używał w Hiszpanii znaku towarowego, którego jest właścicielem, i że nie podjął on starań mających na celu rozwój jego marki na terytorium Unii<sup>35</sup>. Po trzecie Sąd, pomimo iż uznał, że propozycja odszkodowania pieniężnego w kwocie pięciu milionów USD za przeniesienie praw do

33 Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2012 r., Carrols Corp. v. EUIPO – Giulio Gambettola, T291/09.

34 *Ibidem*, pkt 70.

35 *Ibidem*, pkt 79.

unijnego znaku towarowego złożona skarżącej przez interwenienta ma istotne znaczenie dla sprawy, to jednak nie udowadnia w sprawie sama przez się złej wiary interwenienta w momencie zgłoszenia spornego znaku towarowego<sup>36</sup>. W konsekwencji organ orzekający skonstatował, że identyczność spornych oznaczeń nie może prowadzić do uznania, że interwenient działał w złej wierze, jeśli brak jest innych istotnych okoliczności właściwych dla zgłoszenia znaku w złej wierze<sup>37</sup>. Rozstrzygnięcia tego nie zmienił również Trybunał Sprawiedliwości, wydając wyrok, w którym oddalił odwołanie wniesione przez amerykańskiego przedsiębiorcę Carrols Corp.<sup>38</sup>

Przedstawione wnioski mogą jednak budzić pewne zastrzeżenia. Trudno bowiem zgodzić się z Sądem, że zgłaszający (interwenient – hiszpański przedsiębiorca) nie wiedział o amerykańskim przedsiębiorcy i używanym przez niego znaku towarowym POLLO TROPICAL, skoro sporne znaki są identyczne nie tylko w warstwie słownej, ale również na płaszczyźnie graficznej<sup>39</sup>. Z prezentowanego wyroku wynika więc wyraźnie, że wykazanie złej wiary nie jest zadaniem prostym. Należy zwrócić uwagę na to, że w omówionej sprawie amerykański przedsiębiorca nie udowodnił, że po stronie zgłaszającego unijny znak towarowy występowała zła wiara, pomimo że sporne oznaczenia były identyczne, a z akt sprawy wynikało, iż zgłaszający prowadził jedynie małą pizzerię na wyspach kanaryjskich, dla której w dodatku używał innego znaku niż ten, o który toczył się spór, a owego znaku POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL używał jedynie na swojej stronie internetowej.

Natomiast zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze może okazać się skuteczną strategią procesową w przypadku osób sławnych poszukujących ochrony swojego nazwiska użytego bezprawnie w znaku towarowym przez osobę trzecią, na co wyraźnie wskazuje wyrok w sprawie unijnego znaku towarowego NEYMAR<sup>40</sup>. Zgłoszenia tego znaku, zawierającego nazwisko sławnego piłkarza Neymara da Silva Santos, dokonał na własną rzecz Carlos Moreira. Na wniosek złożony przez piłkarza EUIPO unieważnił rejestrację wspomnianego znaku. W sprawie tej Sąd UE podtrzymał decyzję wydaną przez EUIPO, uznając, że znak towarowy NEYMAR został zgłoszony w złej wierze, gdyż zgłaszający miał pełną świadomość istnienia popularnego brazylijskiego piłkarza, a dodatkowo zgłaszającemu przyświecał nieuczciwy cel, jakim było wykorzystanie renomy tego sportowca<sup>41</sup>.

36 *Ibidem*, pkt 88.

37 *Ibidem*, pkt 90.

38 Wyrok TSUE z dnia 28 lutego 2013 r., *Carrols Corp. v. EUIPO – Giulio Gambettola*, C-171/12 P.

39 Zob. podobnie A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, *European ...*, *op. cit.*, s. 542.

40 M. Giannino, *Neymar dribbles past free riding: General Court confirms invalidity of a mark featuring the name of the Brazilian football star on the ground of bad faith*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice”, vol. 14, wyd. 8, sierpień 2019, s. 589–590, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz087>

41 GCEU judgment of 14 May 2014, T-795/17, *Carlos Moreira v EUIPO*, EU:T:2019:329.

## 2. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze związane z obraniem nieuczciwej strategii ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego

W dalszej części artykułu omówione zostaną najnowsze wyroki wydawane w sprawach, w których zarzuty zgłoszenia znaków w złej wierze nie były bezpośrednio związane z wcześniejszym używaniem danego oznaczenia przez osobę trzecią, ale wynikały z nieuczciwej taktyki obranej dla ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego. W ramach wskazanej kategorii zgłoszeń w złej wierze należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kwestię powtórnych zgłoszeń znaków towarowych i niedawno wydany wyrok w sprawie powtórnego zgłoszenia przez spółkę Hasbro Inc. znaku towarowego MONOPOLY<sup>42</sup>. W sprawie tej Sąd zgodził się z Izbą Odwoławczą EUIPO, że zgromadzone dowody pozwalały wykazać, iż w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku towarowego skarżąca (Hasbro Inc.) działała w złej wierze, zgłaszając znak MONOPOLY powtórnie w odniesieniu do tej części towarów i usług, które są identyczne z towarami i usługami oznaczanymi wcześniejszymi identycznymi znakami towarowymi spółki Hasbro Inc. W pozostałym zakresie złej wiary nie dopatrzono się. Sąd uznał bowiem, że w ramach całościowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 59 ust. 1 lit b rozporządzenia 2017/1001) można uwzględnić nie tylko okoliczności wyliczone w sprawie *Chocoladefabriken Lindt*, ale również pochodzenie zakwestionowanego oznaczenia, sposób jego używania od momentu stworzenia, strategię handlową, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia tego oznaczenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego, a także chronologię wydarzeń, które doprowadziły do dokonania danego zgłoszenia<sup>43</sup>. Ponadto, zdaniem organu orzekającego – niezależnie od wymienionych czynników – należy także wziąć pod uwagę zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego<sup>44</sup>. Spółka Hasbro Inc. broniła się przed zarzutem zgłoszenia znaku w złej wierze, twierdząc, że powtórnego zgłoszenia dokonała w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i działanie to nie ma nic wspólnego z nieuczciwymi intencjami. Jednak Sąd zgodził się z Izbą Odwoławczą EUIPO, że jest to argumentacja niemająca pokrycia w przedstawionych faktach, skoro żaden z wcześniejszych znaków towarowych MONOPOLY nie był przedmiotem zrzeczenia. W takim bowiem przypadku interes w dokonywaniu nowych, niemal analogicznych zgłoszeń w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego jest trudny do ustalenia z uwagi na dodatkowy nakład pracy i zwiększone inwestycje związane z nagromadzeniem identycznych znaków towarowych<sup>45</sup>. Ponadto, zdaniem Sądu, sama skarżąca (Hasbro Inc.) dostarczyła dowodu przemawiającego za tym, że

42 Wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2021 r., *Hasbro Inc. v. EUIPO i Kreativni Dogadaji d.o.o.*, T-663/19, pkt 43, 50 i 55.

43 *Ibidem*, pkt 38.

44 *Ibidem*, pkt 39.

45 *Ibidem*, pkt 60.

zgłoszenie dokonane zostało w złej wierze, skoro przyznała, że jedną z korzyści uzasadniających dokonanie zgłoszenia spornego znaku towarowego był brak konieczności przedstawiania dowodu rzeczywistego używania tego znaku w przypadku ewentualnego zgłoszenia roszczenia wzajemnego przez pozwanego w postępowaniu głównym, zarzucającego brak rzeczywistego używania znaku przez spółkę Hasbro Inc<sup>46</sup>. Sąd definitywnie skonstatował, że takie zachowanie nie może być uważane za prawnie uzasadnione, tylko powinno zostać uznane za sprzeczne z celami rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie rozporządzenia 2017/1001) i z zasadami regulującymi prawo unijnych znaków towarowych, wskazując przede wszystkim na zasadę wynikającą z motywu 2 i motywu 10 rozporządzenia 207/2009 (obecnie odpowiednio motyw 3 i motyw 24 rozporządzenia 2017/1001)<sup>47</sup>. Jednocześnie organ orzekający wyjaśnił, że żaden przepis w unijnym prawie znaków towarowych nie zakazuje ponownego zgłoszenia znaku towarowego, „a w związku z tym dokonanie takiego zgłoszenia nie może samo w sobie świadczyć o złej wierze zgłaszającego, jeżeli żadne inne istotne okoliczności nie zostaną podniesione przez wnoszącego o unieważnienie lub EUIPO”<sup>48</sup>.

Nie zawsze zatem powtórne zgłoszenie znaku towarowego dla tych samych towarów przez ten sam podmiot będzie postrzegane jako działanie w złej wierze. Przede wszystkim wniosku takiego, co do zasady, nie można wyciągać, gdy ponownie zgłoszony znak poddany został nawet nieznacznym zmianom w celu uzyskania bardziej nowoczesnego wyglądu (czyli tzw. rewitalizacji znaku), co wyraźnie wynika z uzasadnienia wyroku Sądu w sprawie znaku towarowego PELIKAN<sup>49</sup>. W sprawie tej zgłoszony został wniosek o unieważnienie unijnego znaku towarowego słowno-graficznego PELIKAN, zgłoszonego ponownie po jego nieznaczej rewitalizacji. Sąd stwierdził, że strona wnosząca o unieważnienie, zarzucająca zgłoszenie znaku w złej wierze, nie dostarczyła wystarczających dowodów na to, że zgłaszający nie miał za-

46 Stosownie do art. 58 ust. 1 lit a rozporządzenia 2017/1001 wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku, gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, o ile nie istnieją uzasadnione powody nieużywania znaku.

47 Wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2021 r., *Hasbro Inc. v. EUIPO – Kreativni Dogadaji d.o.o.*, T-663/19, pkt 49–50,70. Z motywu 3 rozporządzenia 2017/1001 wynika, że wspomniane rozporządzenie ma na celu zapewnienie niezakłóconej konkurencji. Stosownie natomiast do tego, co stanowi motyw 24 rozporządzenia 2017/100, ochrona unijnych znaków towarowych uzasadniona jest w takim zakresie, w jakim są one rzeczywiście używane.

48 Wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2021 r., *Hasbro Inc. v. EUIPO – Kreativni Dogadaji d.o.o.*, T-663/19, pkt 70.

49 Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r., *Pelicantravel.com s.r.o., v. EUIPO – Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG*, T-136/11, pkt 36; tak też G. Vos, (w:) G. Hasselblatt (red.), *Community Trade Mark Regulation. A Commentary*, Oxford 2015, s. 687.

miaru używania powtórnie zgłoszonego znaku, ani też nie wykazała, by zgłaszający miał zamiar powstrzymania osoby trzeciej przed wejściem na rynek<sup>50</sup>.

Wydaje się, że analogicznie należy oceniać (tj. w kategorii braku złej wiary) ponowne zgłoszenie nawet identycznego znaku dla identycznych towarów w sytuacji, gdy przyznane zostało prawo wyłączne na dany znak, ale decyzja warunkowa wygasła ze względu na brak opłaty za 10-letni okres ochrony. Choć należy zaznaczyć, że tego typu przypadek może dotyczyć zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, natomiast nie może odnosić się do zgłoszeń znaków unijnych, w przypadku których nie jest wnoszona osobna opłaty za ochronę znaku (opłata za zgłoszenie znaku towarowego unijnego obejmuje automatycznie opłatę za ochronę).

Natomiast zgłoszenie powtórne znaku w celu uniknięcia ryzyka wygaśnięcia prawa do znaku ze względu na brak jego rzeczywistego używania może stanowić podstawę dla unieważnienia takiej rejestracji z uwagi na zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze<sup>51</sup>. Jednakże wskazany brak zamiaru używania musi zostać wykazany przez wnoszącego o unieważnienie znaku, skoro obowiązuje domniemanie działania w dobrej wierze<sup>52</sup>.

Analizując kwestie powtórnego zgłoszenia znaku w aspekcie złej wiary, warto jeszcze zwrócić uwagę na dość niejednoznaczną kwestię ponownych zgłoszeń znaków, które z przyczyn obiektywnych nie mogły być używane w obrocie. Za przykład mogą tu posłużyć przede wszystkim znaki towarowe środków farmaceutycznych, a więc produktów, których procedura dopuszczenia do obrotu jest szalenie czasochłonna. Często potrzeba wielu lat, by przebadać lek i umożliwić jego sprzedaż pod konkretnym znakiem towarowym. Wydaje się, że powtórne zgłoszenie w takim przypadku nie powinno być oceniane jako dokonane w złej wierze, jeżeli nie można zgłaszającemu wykazać nieuczciwego zamiaru działania, a w szczególności braku zamiaru używania znaku. Wydaje się, że sytuacja taka będzie miała miejsce po pierwsze, gdy powtórne zgłoszenie znaku dokonywane jest przez podmiot, który

50 *Ibidem*, pkt 60.

51 Zob. wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r., *Pelicantravel.com s.r.o., v. EUIPO – Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG*, T-136/11, pkt 27. Na marginesie warto zauważyć, że z przedstawionym zapatrywaniem na konsekwencje powtórnego zgłoszenia znaku zdaje się harmonizować dość istotna zmiana wprowadzona w 2015 r. w przepisach ustawy – Prawo własności przemysłowej, polegająca na usunięciu z ustawy art. 134 p.w.p., który zapewniał możliwość dokonania powtórnego zgłoszenia przez ten sam podmiot w odniesieniu do takiego samego znaku dla takich samych towarów. Utrzymanie tego przepisu w mocy byłoby apriorycznym uzasadnieniem dla „legalności” również nieuczciwych zgłoszeń, dokonywanych przede wszystkim w celu uniknięcia zarzutu braku rzeczywistego używania znaku lub też w celu uniknięcia konieczności udowodnienia rzeczywistego używania znaku w związku z otrzymaniem takiego żądania od strony pozwanej. Właśnie ten drugi z wymienionych argumentów przywoływany był w sprawie unijnego znaku towarowego MONOPOLY.

52 Zob. m.in. wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r., *Pelicantravel.com s.r.o., v. EUIPO – Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG*, T-136/11, pkt 57.

czasowo nie ma możliwości używania znaku ze względu na niezależne od niego, obiektywne przeszkody w używaniu znaku, i po drugie, gdy okoliczności pozwalające na zweryfikowanie zamiaru, w jakim zgłoszenie znaku zostało dokonane, wskazują na to, że celem powtórnego zgłoszenia znaku było jedynie utrzymanie ochrony tego znaku w oczekiwaniu na możliwość rozpoczęcia jego użycia w obrocie, a nie na przykład działania nakierowane na oznaczenie używane przez osobę trzecią polegające na przykład na zablokowaniu możliwości używania znaku przez inny podmiot uprawniony do takiego oznaczenia, czy też inne nieuczciwe działanie mające na celu obejście przepisów ustawy (jak chociażby powtórne zgłoszenie w celu uniknięcia konieczności wykazania rzeczywistego używania znaku w ewentualnym przyszłym lub obecnie toczącym się sporze)<sup>53</sup>. Z pewnością jednak nie będzie można mówić o uczciwym zamiarze powtórnego zgłoszenia znaku dla produktu farmaceutycznego (tj. zgłoszeniu w celu realizacji funkcji znaku towarowego), jeśli od daty pierwszego zgłoszenia nie wdrożono żadnych działań mających na celu dopuszczenie leku do obrotu (w tym badań klinicznych)<sup>54</sup>. Na analogiczną okoliczność w odniesieniu nie tylko do powtórnego, ale i pierwszego zgłoszenia znaku towarowego zwraca uwagę R. Skubisz, zauważając, że „zgłoszenie znaku, przykładowo dla produktów farmaceutycznych, będzie zgłoszeniem bez zamiaru używania znaku, jeśli zgłaszający w pewnym – stosunkowo długim – czasie (nawet choćby jednego roku) od rejestracji znaku nie przedsięwziął żadnych czynności powodujących wszczęcie procedury rejestracji leku lub procedury uzyskania odpowiednich zezwoleń będących warunkiem obrotu danym preparatem farmaceutycznym”<sup>55</sup>.

Ważnym wyrokiem, jaki zapadł w 2020 r., rzucając nowe światło na analizowany kontekst zgłoszenia znaku w złej wierze w związku z nieuczciwą strategią przyjętą przez zgłaszającego dla ochrony własnych oznaczeń, jest wyrok prejudycjalny dotyczący zarzutu zgłoszenia w złej wierze przez spółkę Sky i in. czterech znaków towarowych zawierających element słowny SKY. Zarzut ten podniosły spółki SkyKick, utrzymując, że znaki towarowe rozpatrywane w postępowaniu głównym zarejestrowano w złej wierze, ponieważ spółka Sky i in. nie miały zamiaru ich używania w odniesieniu do niektórych towarów i usług objętych rejestracją tych znaków. Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie prejudycjalne zadane przez sąd krajowy, stwierdził, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używa-

53 Zob. J.J. Sitko, *Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System*, IIC – „International Review of Intellectual Property and Competition Law”, 2014/45/6, s. 670–671; artykuł w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40319-014-0236-5>

54 Zob. szerzej na temat zamiaru używania znaku w kontekście rzeczywistego używania znaku towarowego: C. Micheletti, *Preventing Loss of Trademark Rights: Quantitative and Qualitative Assessments of Use and Their Impact on Abandonment Determinations*, TMR 2004/5, s. 634–636; M. Trzebiatowski, *Obligatory Trade Mark Use and Case-Law*, Lublin 2010, s. 28 i n.

55 R. Skubisz, *Zgłoszenie znaku ...*, *op. cit.*, s. 1349.

nia w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze, „jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar albo naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego”<sup>56</sup>. Z cytowanego wyroku wynika, że brak zamiaru używania znaku przez zgłaszającego może być postrzegany jako okoliczność zgłoszenia znaku w złej wierze nie tylko w sytuacji, gdy zgłaszający chce zaszkodzić interesom innego podmiotu, ale również wtedy, gdy takiego celu nie ma, natomiast zgłoszenie znaku jest dokonywane w innym celu niż realizacja funkcji znaku towarowego, wśród których oczywiście najważniejsza jest funkcja odróżniająca. W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości dodatkowo zwrócił uwagę na to, że w sytuacji, gdy brak zamiaru używania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku, zgłoszenie to stanowi działanie w złej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi się ono do tych towarów lub usług, co harmonizuje z regułą płynącą z art. 59 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001<sup>57</sup>. Słusznie więc zauważa się w doktrynie, że przedsiębiorcy powinni dwa razy się zastanowić, zanim zgłoszą znak dla zbyt szeroko ujętej kategorii towarów lub usług, w ramach której mogą występować towary (usługi), których sprzedawać (świadczyć) nie mają zamiaru<sup>58</sup>.

Prezentowany wyrok nadaje bardzo istotne znaczenie zamiarowi używania znaku towarowego w kontekście oceny zgłoszenia znaku w złej wierze. Nasuwają się jednak pewne wątpliwości, czy jest to podejście właściwe w świetle prawa znaków towarowych unijnych. Zdaniem J. Philipsa brak zamiaru używania znaku nie może stanowić o uznaniu danego zgłoszenia za dokonane w złej wierze, skoro rejestracja znaku towarowego unijnego nie jest uzależniona od wykazania istnienia takiego zamiaru (w odróżnieniu od tego, co stosowane jest w prawie USA), a uprawniony ma 5 lat na rozpoczęcie używania swojego znaku, żeby uniknąć zarzutu braku rzeczywistego używania swojego oznaczenia i w konsekwencji stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku (zob. art. 58 rozporządzenia 2017/1001)<sup>59</sup>. Wydaje się, że sam fakt braku zamiaru używania oznaczenia – stwierdzanego na dzień zgłoszenia znaku do ochrony – nie powinien być *per se* podstawą do zaklasyfikowania danego zgłoszenia jako dokonanego w złej wierze. Wskazana przesłanka może decydować o uznaniu zgłoszenia za dokonane w złej wierze dopiero wtedy, gdy jednocześnie wykazany zo-

56 Wyrok TSUE z dnia 29 stycznia 2020 r., *Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v. SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.*, C-371/18, pkt 81.

57 *Ibidem*, pkt 81.

58 Zob. L. Tannant, Further success for Sky in *SkyKick* saga, as partial invalidity finding is overturned, „World Trademark Review”, 19.08.2021.

59 Zob. J. Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford 2003, s. 460.

stanie konkretny nieuczciwy cel przyświecający zgłoszeniu. Celem takim może być przede wszystkim szkodenie interesowi osoby trzeciej czy uniknięcie konieczności dowodzenia faktu rzeczywistego używania znaku. Natomiast sam fakt zgłoszenia znaku dla szeroko ujętej kategorii towarów lub usług w danej klasie klasyfikacji niemieckiej nie powinien być łączony ze zgłoszeniem w złej wierze, nawet jeśli oczywiste jest w dacie zgłoszenia, że zgłaszający nie miał zamiaru używania znaku dla całego określonego w zgłoszeniu katalogu towarów lub usług. Jego zamiar może bowiem się zmienić na przestrzeni lat funkcjonowania na rynku, na co ustawodawca daje uprawnionemu 5 lat. Dopiero bowiem w przypadku braku rzeczywistego używania znaku przez nieprzerwany okres 5 lat możliwe jest wygaszenie prawa do znaku (zob. art. 58 rozporządzenia 2017/1001). Tym samym trudno oprzeć się wrażeniu, że w przypadku, o którym mowa w wyroku w sprawie SKY, doszło do zbyt szerokiej interpretacji pojęcia złej wiary.

Ostatnie dwa lata – najprawdopodobniej w związku z przedstawionym wyrokiem prejudycjalnym zapadłym w sprawie znaków SKY – dostarczyły kolejnych przykładów spraw, w których doszło do unieważnienia praw do znaków towarowych unijnych na podstawie art. 59 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 ze względu na zgłoszenie znaków bez zamiaru ich używania dla towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Przede wszystkim EUIPO wydało szereg decyzji, na mocy których doszło do unieważnienia znaków zarejestrowanych na rzecz Pest Control Office Limited – spółki reprezentującej sławnego artystę street art, ukrywającego się pod pseudonimem Banksy. Wspomniana spółka uzyskała na swoją rzecz rejestracje wielu znaków towarowych przedstawiających najślawniejsze graffiti wykonane przez Banksiego. Następnie do EUIPO trafiło wiele wniosków o unieważnienie tych rejestracji z powodu zgłoszenia znaków w złej wierze. Unieważniony został m.in. znak graficzny przedstawiający dziewczynę z bombą<sup>60</sup>, szczura i czerwone serce<sup>61</sup>, dziewczynę z parasolką<sup>62</sup> czy rzucającego kwiatami (obraz, którego oryginalny tytuł brzmi: „Flower Thrower”)<sup>63</sup>. W trakcie pisania tego artykułu jest w toku kilka kolejnych spraw, których przedmiot stanowi unieważnienie praw do innych obrazów Banksiego zarejestrowanych w charakterze znaków towarowych. We wszystkich wymienionych wyżej sprawach Wydział Unieważnień EUIPO ustalił, że rejestracja wspomnianych znaków została dokonana na rzecz Pest Control Office Limited *de facto* po to, by chronić prawa autorskie Banksiego do jego graffiti. Artysta bowiem nie chce zdradzać swojej prawdziwej tożsamości, ukrywając się za pseudonimem. W konsekwencji nie może dochodzić oficjalnie ochrony swoich praw autorskich do namalowanych przez siebie obrazów. Organ orzekający uznał, że prawo do znaku towarowego nie może być

60 Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 19 czerwca 2021 r., nr C 39921.

61 Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 19 czerwca 2021 r., nr C 40000.

62 Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 18 czerwca 2021 r., nr C 39872.

63 Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 14 września 2020 r., nr C 33843.



wykorzystywane w celu utrzymania prawa, które mogłoby nawet nie istnieć na rzecz osoby roszczącej sobie jego posiadanie. Ponadto Wydział Unieważnień ustalił, że ani Banksy, ani oficjalny zgłaszający nie mieli zamiaru w dacie zgłoszenia używania znaku w obrocie gospodarczym. Zdaniem EUIPO wskazanego zapatrywania nie zmienia fakt rozpoczęcia używania znaku, które w przypadku znaku przedstawiającego rzucającego kwiatami miało miejsce dopiero miesiąc po złożeniu wniosku o unieważnienie, a w przypadku trzech pozostałych znaków zaledwie miesiąc przed złożeniem takich wniosków, gdyż sam uprawniony do znaków oraz Banksy stwierdzili, że rozpoczęto używanie znaków ze względu na chęć uniknięcia określonych w prawie unijnym konsekwencji braku używania znaku towarowego<sup>64</sup>. Zdaniem EUIPO działanie takie jest niezgodne z uczciwymi praktykami. Materiał dowodowy zgromadzony w analizowanych sprawach wskazywał zatem, zdaniem EUIPO, że zgłoszenia powołanych znaków zostały dokonane bez zamiaru ich używania dla towarów i usług określonych w zgłoszeniu, a intencją zgłaszającego – nie nakierowaną na konkretne prawo osoby trzeciej – było uzyskanie prawa wyłącznego do znaku w innym celu niż taki, który odpowiadałby funkcjom realizowanym przez znak towarowy. Należy więc zauważyć, że spełnione zostały przesłanki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, wymienione w wyroku wydanym w sprawie znaku SKY.

Ponadto należy zgodzić się z A. Kur, że zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze może być również podniesiony w przypadku zgłoszenia tytułu książki jako znaku towarowego dla materiałów drukowanych, jeżeli zgłaszającym jest wydawca próbujący w ten sposób zapewnić sobie wyłączność na publikowanie książki, której ochrona prawnoautorska wygasła<sup>65</sup>.

## Wnioski

Analiza omówionych w artykule wyroków i decyzji pokazuje wyraźnie, że zaznaczają się dwie główne kategorie zgłoszeń znaków towarowych w złej wierze. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w których zgłaszający, mając świadomość używania znaku przez osobę trzecią, zgłasza analogiczny znak na swoją rzecz z zamiarem szkodenia interesom tej osoby, w szczególności poprzez uniemożliwienie jej używania znaku. Natomiast druga kategoria zgłoszeń w złej wierze nie ma związku z działaniem na szkodę interesu osoby trzeciej, ale dotyczy tych przypadków, w których zła wiara wynika z nieuczciwej strategii obranej dla ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego,

64 Stosownie do art. 58 ust. 1 lit a rozporządzenia 2017/1001 konsekwencją braku rzeczywistego używania znaku towarowego unijnego przez okres pięciu lat na terytorium UE w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, jest wygaśnięcie prawa do znaku, o ile nie istnieją uzasadnione powody nieużywania znaku.

65 Zob. A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, *European ...*, *op. cit.*, s. 543 oraz powołany tam wyrok BGH (Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy) z dnia 5 grudnia 2000 r., I ZB 19/00, Winnetou.

który dokonuje zgłoszenia w celu innym niż realizacja funkcji właściwych dla znaku towarowego.

Lektura przedstawionych wyroków zdaje się wskazywać na to, że wykazanie złej wiary nie jest zadaniem łatwym<sup>66</sup>, szczególnie w tym pierwszym z omówionych przypadków zgłoszeń znaków w złej wierze, związanym z naruszeniem interesu osoby trzeciej. Po pierwsze, samo używanie przez osobę trzecią niezarejestrowanego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie temu, by identyczny lub podobny znak towarowy został zarejestrowany jako unijny znak towarowy dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, skoro system rejestracji unijnych znaków towarowych opiera się na zasadzie „pierwszego zgłaszającego”<sup>67</sup>. Aby wykazać złą wiarę, konieczne jest udowodnienie, że zgłaszający wiedział o oznaczeniu osoby trzeciej oraz miał nieuczciwy zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej dalszego używania tego oznaczenia, co wynika z omówionego wyroku w sprawie *Chocoladefabriken Lindt*. Po drugie, trudności dowodowe mogą być związane z wykazaniem, że zgłaszający wiedział o oznaczeniu swojego konkurenta, gdyż sam fakt identyczności nawet warstwy graficznej spornych oznaczeń nie wystarczy, by uznać, że zgłaszający unijny znak towarowy wiedział o znaku osoby trzeciej, co dobitnie potwierdza wyrok zapadły w sprawie znaku POLLO TROPICAL. Po trzecie, nawet udowodnienie wiedzy zgłaszającego o tym, że inny podmiot używa takiego samego znaku, nie wystarczy dla stwierdzenia złej wiary zgłaszającego, gdyż konieczne jest wykazanie drugiej kluczowej przesłanki świadczącej o złej wierze zgłaszającego, jaką jest nieuczciwy zamiar zgłaszającego szkodenia interesowi osoby trzeciej. Istotne trudności w wykazaniu takiego zamiaru związane są przede wszystkim z tym, że jest to okoliczność o charakterze subiektywnym. Ponadto należy zauważyć, że trudno o wykazanie nieuczciwego zamiaru szkodenia interesowi innego przedsiębiorcy w sytuacji, gdy zgłaszający znak sam używa zgłoszonego oznaczenia w obrocie dla towarów objętych zgłoszeniem, a więc w funkcji właściwej dla znaku towarowego.

Również niełatwym zadaniem wydaje się wykazanie złej wiary w drugim z omówionych przypadków zgłoszenia znaku w złej wierze, związanym z nieuczciwą strategią ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego. Przede wszystkim w tym przypadku, tak jak w poprzednim, podmiot wnoszący o unieważnienie znaku musi udowodnić istnienie subiektywnych okoliczności występujących po stronie zgłaszającego. Musi bowiem wykazać, że zamiarem zgłaszającego było uzyskanie prawa wyłącznego do

66 Również w polskiej doktrynie zwraca się uwagę na trudności w wykazaniu przesłanki zgłoszenia znaku w złej wierze; zob. m.in. E. Nowińska, M. du Vall, *Pojęcie ...*, *op. cit.*, s. 147 oraz J. Ożegalska-Trybalska, *Znaki ...*, *op. cit.*, s. 494. Autorka zauważa, że wiele okoliczności uznawanych jest za mieszczące się w granicach dopuszczalnych strategii biznesowych i zasad konkurowania i nie wystarczy do wykazania działania w złej wierze, pomimo że obiektywnie mogą być postrzegana jako naruszające przyjęte standardy uczciwości.

67 Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r., *Peeters Landbouwmachines BV v. EUIPO i AS Fors MW*, T-33/11, pkt 16.

znaku w celach innych niż cele związane z realizacją funkcji właściwych dla znaku towarowego<sup>68</sup>. Ponadto trudności dowodowe polegają na tym, że fakt powtórnego zgłoszenia identycznego znaku towarowego dla identycznych towarów przez tego samego przedsiębiorcę sam w sobie, jako obiektywna okoliczność, nie stanowi jeszcze przesłanki pozwalającej na uznanie, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze. Takim przejawem złej wiary, jak wynika z wyroku w sprawie znaku MONOPOLY, mogą być na przykład dowody wskazujące, że znak został zgłoszony po to, by uniknąć ewentualnej konieczności wykazania rzeczywistego używania znaku, co jest ewidentnym zamiarem odniesienia korzyści kosztem równowagi systemu unijnych znaków towarowych, ustanowionej przez prawodawcę unijnego<sup>69</sup>.

Odnosząc się na zakończenie do tej kategorii zgłoszeń, które dokonywane są w celu realizacji nieuczciwej strategii ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego, należy stwierdzić, że wnioski nasuwają się tu w oparciu o tezę zawartą w wyroku pre-judycjalnym w sprawie znaku SKY. Zgodnie z tym orzeczeniem zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów lub usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze, jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar uzyskania wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, nawet jeśli działanie zgłaszającego nie wiąże się z naruszeniem interesu osoby trzeciej. Przedstawione podejście do interpretacji pojęcia złej wiary skłania do rozważenia, czy wskazany zarzut mógłby być uzasadniony w przypadku zgłoszenia przez sławną osobę jej nazwiska w charakterze znaku towarowego, przy założeniu, że osoba ta nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie używa swojego oznaczenia dla towarów lub usług. Wydaje się, że w takim przypadku – w ślad za decyzjami zapadłymi w sprawie znaków przedstawiających graffiti Banksiego – można byłoby rozważyć możliwość postawienia zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze ze względu na zgłoszenie znaku bez zamiaru jego używania dla towarów lub usług objętych zgłoszeniem, wykazując, że celem takiego zgłoszenia jest jedynie zapewnienie rozszerzonej ochrony dla nazwiska danej osoby, stanowiącego jej dobro osobiste<sup>70</sup>. Wskazany cel należałoby bowiem zaliczyć do kategorii celów niezwiązanych z realizacją funkcji znaku towarowego. Przedstawione zapatrywanie nie wydaje się jednak zasadne w świetle obowiązującego prawa, gdyż tak szerokie interpretowanie pojęcia złej wiary wydaje się kolidować z założeniami unijnego systemu rejestracji znaków. W prawie unijnym bowiem, w odróżnieniu od amerykańskiego prawa znaków towarowych, nie uzależnia się rejestracji

68 Nie chodzi o cele związane ze szkodzeniem interesowi osoby trzeciej.

69 Wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2021 r., *Hasbro Inc. v. EUIPO – Kreativni Dogadaji d.o.o.*, T-663/19, pkt 69.

70 Zob. szerzej na temat możliwości ochrony nazwiska osoby sławnej na gruncie prawa unijnych znaków towarowych J. Sitko, *Protection of a Famous Person's Surname in the Light of the European Union Trade Mark Regulation*, „European Research Studies Journal” XXIV, wyd. spec. 2021/2, s. 210–223.

od faktu używania znaku lub też zamiaru jego używania, o czym szerzej była mowa w drugim punkcie artykułu.

#### BIBLIOGRAFIA

- Andrzejewski M., Kostański P., (w:) P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014.
- Cornish W., Llevelyn D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Londyn 2003.
- Giannino M., Neymar dribbles past free riding: General Court confirms invalidity of a mark featuring the name of the Brazilian football star on the ground of bad faith, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2019, 14 (8).
- Kur A., (w:) A. Kur, M. Senfleben, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford 2017.
- Mazurek M., Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19.
- Mellor J., Llevelyn D., Moody-Stuart T., Keeling D., Berkeley I., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Londyn 2011.
- Micheletti C., Preventing Loss of Trademark Rights: Quantitative and Qualitative Assessments of Use and Their Impact on Abandonment Determinations, TMR 2004/5.
- Nowińska E., du Vall M., Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003.
- Ożegalska-Trybalska J., Znaki towarowe a zła wiara, (w:) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), *Qui bene dubitat, bene scient. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, Warszawa 2018.
- Phillips J., *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford 2003.
- Preussner-Zamorska J., Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.
- Promińska U., (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008.
- Sartre J.P., *Byt i nicność*, tłum. J. Kielbasa, Warszawa 2007.
- Sitko J., Protection of a Famous Person's Surname in the Light of the European Union Trade Mark Regulation, "European Research Studies Journal" XXIV, wyd. spec. 2021, nr 2.
- Sitko J.J., Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System, IIC – "International Review of Intellectual Property and Competition Law", wrzesień 2014, z. 45 (6).
- Skubisz R., *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997.
- Skubisz R., Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy), (w:) L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, Warszawa 2005.

- Skubisz R., Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia), „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19.
- Szczepanowska-Kozłowska K., (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2017.
- Tannant L., Further success for Sky in *SkyKick* saga, as partial invalidity finding is overturned, “World Trademark Review”, 19.08.2021.
- Trzebiatowski M., (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.
- Trzebiatowski M., Obligatory Trade Mark Use and Case-Law, Lublin 2010.
- Vos G., (w:) G. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation. A Commentary, Oxford 2015.
- Żelechowski Ł., (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020.