

Pojęcia kluczowe: znak towarowy, rejestracja znaków towarowych, przeszkody rejestracji, prawo ochronne na znak towarowy

P Prawo własności intelektualnej

Urszula Promińska

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W ZŁEJ WIERZE

Wprowadzenie do prawa znaków towarowych złej wiary zgłaszającego znak towarowy do rejestracji, jako bezwzględną przeszkodę nabycia prawa ochronnego i przyczynę jego ustania przez unieważnienie, stawia wiele pytań. Do istotnych należą m.in. kwestia rozumienia złej wiary zgłaszającego, jak również relacja, w jakiej pozostaje zła wiara zgłaszającego do formalnego systemu nabywania prawa ochronnego na znak towarowy, opartego na pierwszeństwie zgłoszenia. Należy także dodać, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jako samodzielna przeszkoda rejestracji i przyczyna unieważnienia występuje zarówno w przepisach prawa wspólnotowego, jak i w ustawach wszystkich państw unijnych¹. Tym samym wyjaśnienie pojęcia złej wiary zgłaszającego znak towarowy jawi się jako problem o ogólnym i zasadniczym znaczeniu. Powszechnie we wszystkich porządkach prawnych przyjęło się, że ustalenie kryteriów dobrej/złej wiary nie należy do ustawodawcy. Wymagają one rozstrzygnięcia w drodze wykładni dokonywanej w doktrynie i orzecznictwie. W przypadku złej wiary zgłaszającego znak towarowy szczególna rola przypada Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Rozważania poniższe nie pretendują do wyczerpującego wyjaśnienia przedmiotowej problematyki. Celem jest raczej jej uporządkowanie i przedstawie-

¹ Art. 59 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1) wskazuje złą wiarę zgłaszającego jako podstawę unieważnienia nabytego prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej. Art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1) uznaje złą wiarę zgłaszającego jako obowiązkową podstawę unieważnienia i jako fakultatywną przeszkodę rejestracji.

nie własnego poglądu w sprawie rozumienia złej wiary zgłaszającego znak towarowy do rejestracji oraz funkcji, jaką pełni jako przeszkoda w ramach reżimu nabywania praw do znaków towarowych.

POJĘCIE ZŁEJ WIARY

Pojęcie złej wiary, choć występuje zarówno na gruncie wszystkich ustaw prawnoznakowych państw unijnych, jak i w przepisach prawa cywilnego tych państw, nie miało, nie ma i wydaje się, że nie może mieć definicji legalnej. Dobra wiara i jej przeciwstawienie w postaci złej wiary mają genezę rzymską, a ich wartość tkwi właśnie w niedookreśloności, która pozwala na wypełnianie treścią w zależności od konkretnej sytuacji prawnej i okoliczności faktycznych. Pewne są tylko cele, jakie ustawodawcy chcą osiągnąć przez powiązanie określonych skutków prawnych z dobrą wiarą, a innych ze złą wiarą podmiotu. Głównym celem jest niewątpliwie ochrona dobrej wiary w obrocie prawnym, co służy zapewnieniu jego bezpieczeństwa. Inne cele mają z reguły charakter korekcyjny. Uzależnienie skutku prawnego od dobrej wiary pozwala uwzględnić w prawie pozytywnym zasadę słuszności oraz umożliwić eliminację zjawisk niepożądanych ze względu na panujące zasady moralne, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Najogólniej rzecz ujmując, dobra/zła wiara, pozwala ocenić czyjeś zachowanie jako odpowiednie bądź nieodpowiednie, uczciwe bądź nieuczciwe. Zgodnie z art. 7 Kodeksu cywilnego², jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

W przypadku znaków towarowych, których ochrona następuje przez udzielenie zgłaszającemu znak podmiotowego prawa bezwzględного (skutecznego *erga omnes*), kwestia uczciwości nabycia jawi się jako zasadnicza i konieczna do zbadania przez organ podejmujący decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Domniemanie z art. 7 k.c. może być zatem obalone przez wykazanie, że zgłaszającemu znak towarowy towarzyszył zamiar, który nie da się pogodzić z panującym powszechnie poczuciem uczciwości. Wprowadzenie do prawa znaków towarowych złej wiary zgłoszenia jako przeszkody do udzielania prawa ochronnego realizuje zatem wspomniany cel korekcyjny. Najogólniej można go scharakteryzować jako zapobieżenie powstaniu prawa wyłącznego „kosztem” innych podmiotów, którym, co prawda, nie służy ochrona z tytułu wcześniejszego prawa kolizyjnego, ale uczciwość wymaga ochrony ich innych interesów, zwłaszcza niezakłóconego korzystania z używanego już oznaczenia lub pozycji, które zdobyło ono na rynku.

Jak wspomniano, dobra lub zła wiara nie jest definiowana. Doktryna i praktyka orzecznicza, wyrosłe na gruncie prawa cywilnego, wykształciły dwa ujęcia tych pojęć: subiektywne i obiektywne. W ujęciu subiektywnym jest ona rozumiana jako stan świadomości podmiotu, a więc jego wiedzy o okolicznościach

² Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459 ze zm.), dalej k.c.

istotnych z punktu widzenia stanu prawnego. Jak pisze, za innymi, M. Pyziak-Szafnicka, dla przyjęcia dobrej wiary konieczne jest zawsze wystąpienie trzech elementów:

- 1) przeświadczenia o istnieniu prawa lub stosunku prawnego,
- 2) błędność tego przeświadczenia,
- 3) możliwość jego usprawiedliwienia w konkretnych okolicznościach³.

Zatem w złej wierze działa ten, kto zna rzeczywisty stan prawny albo przy dołożeniu należytej staranności mógł go znać. Stan świadomości podmiotu działającego wpływa na ocenę skutków prawnych, bo koryguje obiektywne zjawiska zewnętrzne. W tym ujęciu dobra/zła wiara nie pełni funkcji klauzuli generalnej, nie wymaga odwołania się do norm pozaprawnych, do słuszności. Taką funkcję można natomiast przypisać dobrej/złej wierze w ujęciu obiektywnym, zgodnie z którym działanie podmiotu jest poddane ocenie z punktu widzenia pewnych standardów powszechnie przyjętych w danych stosunkach. Zatem stan świadomości (wiedzy) działającego o istnieniu (albo nieistnieniu) prawa lub stosunku prawnego jest w istocie indyferentny. Może co najwyżej wzmacniać negatywną ocenę jego zachowania, dokonywaną w pierwszej kolejności przez pryzmat zgodności (niezgodności) z zasadami słuszności, uczciwości, lojalności, a więc z normami pozaprawnymi.

W prawie cywilnym, zwłaszcza na gruncie Kodeksu cywilnego, przyjęto subiektywne pojęcie dobrej/złej wiary. Jest to rozumienie utrwalone zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Jej ustalenie jest zatem kwestią faktu, a nie oceny. Już w tym miejscu trzeba jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, zauważa się, że nie we wszystkich przypadkach odwołujących się do dobrej/złej wiary chodzi o ten sam „czysty” stan świadomości podmiotu działającego. Po drugie, w niektórych przypadkach stwierdzenie złej wiary jest w istocie krytyczną oceną zachowania podmiotu. Nie jest zatem nieuprawniona teza, że „w tym ujęciu następuje pewne zbliżenie dobrej wiary w sensie subiektywnym i obiektywnym”⁴.

Przechodząc na grunt Prawa własności przemysłowej⁵, które wskazuje złą wiarę zgłaszającego znak towarowy jako bezwzględną przeszkodę nabycia prawa ochronnego, konieczne jest postawienie pytania, czy utrwalone na gruncie prawa cywilnego subiektywne rozumienie dobrej/złej wiary ma zastosowanie również w tym przypadku. Już na wstępie trzeba wskazać dwie kwestie. Po pierwsze, rozumienie złej wiary zgłaszającego jest problemem nie tylko polskiego prawa znaków towarowych. Jest przedmiotem ustaleń zarówno doktryny i orzecznictwa w innych państwach unijnych, jak też wyroków sądów unijnych, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE. Po drugie, punkt wyjścia dla analizy sta-

³ M. Pyziak-Szafnicka, *Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna*, Warszawa 2014, s. 145.

⁴ M. Pyziak-Szafnicka, *Kodeks cywilny...*, s. 142.

⁵ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.), dalej p.w.p.

nowiło pytanie, czy zła wiara zgłaszającego ma być rozumiana tak jak w prawie cywilnym, czy wymaga innego – autonomicznego – ujęcia. Ograniczając się na razie tylko do polskiej doktryny, można przyjąć, że zdecydowanie dominuje stanowisko kwestionujące zasadność i potrzebę odnoszenia tradycyjnego cywilistycznego rozumienia złej wiary do szczególnego przypadku – złej wiary zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji, które jest autonomicznym pojęciem prawa znaków towarowych i nie powinno być wyprowadzane z pojęcia złej wiary obowiązującego w powszechnym prawie cywilnym⁶.

Nie kwestionując tezy, że subiektywne ujęcie złej wiary, utrwalone w prawie cywilnym, nie w pełni oddaje istotę działania zgłaszającego znak towarowy, uważałam i nadal twierdzę, że stanowi jednak punkt wyjścia dla wyjaśnienia jej charakteru⁷. Stan świadomości zgłaszającego ma znaczenie podstawowe, choć nie wyłączne. Dla uznania złej wiary zgłaszającego konieczna jest także krytyczna ocena jego zachowania. Zatem „zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wtedy, gdy następuje pomimo wiedzy lub w wyniku niewiedzy, będącej następstwem niedołożenia należytej staranności, o istnieniu cudzego prawa 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. (...) W tym ujęciu następuje pewne zbliżenie złej wiary w znaczeniu subiektywnym, którego punktem centralnym jest stan świadomości zgłaszającego, i obiektywnym, które oznacza ocenę jego zachowania z punktu widzenia obiektywnych zasad postępowania”⁸. Nacisk należy kłaść na zamiar i motywację zgłaszającego, jednocześnie uwzględniając cel, jakemu służy prawo do znaku towarowego. Zła wiara zgłaszającego wykazuje więc charakter hybrydowy, ale nadal pozostaje w kręgu cywilistycznego ujęcia, w ramach którego stanowi krytyczną ocenę faktu. Subiektywny – cywilistyczny – trzon złej wiary zgłaszającego zapewnia objęcie zakresem tej przeszkody właściwe spektrum niepożądanych zachowań. Poza tym pozwala uzasadnić powszechne stanowisko o stosowaniu w prawie znaków towarowych domniemania dobrej wiary (art. 7 k.c.).

Rozumienie złej wiary zgłaszającego znak towarowy było także przedmiotem uwagi sądów unijnych. Szczególnego znaczenia nabiera stanowisko zajęte

⁶ W szczególności R. Skubisz, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)* (w:) *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, red. L. Ogiełto, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005, s. 1342; P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 315; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 693; 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. 139.

⁷ U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 443.

⁸ U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność...*, s. 445.

przez TSUE w dwóch wyrokach w sprawach: *Lindt przeciwko Hauswirth*⁹ oraz *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. przeciwko Ankenavent for Patenter og Varemarker*¹⁰. Zgodnie z nimi pojęcie złej wiary jest autonomicznym pojęciem prawa unijnego, które powinno być interpretowane w sposób jednolity w Unii Europejskiej w odniesieniu zarówno do prawa unijnego (dyrektywa i rozporządzenie), jak i przepisów krajowych państw członkowskich implementujących postanowienia dyrektywy¹¹.

Na wstępie trzeba podkreślić, że TSUE stanowczo odrzucił ujęcie złej wiary jako kategorii wyłącznie obiektywnej. Nieuczciwość nie stanowi ani jedynej, ani istotnego elementu złej wiary. Takie znaczenie przypisuje natomiast wiedzy (nieusprawiedliwionej niewiedzy) zgłaszającego o wcześniejszym używaniu znaku towarowego przez innego przedsiębiorcę. Abstrahując od konkretnego stanu faktycznego, można powiedzieć, że Trybunał nadaje istotne znaczenie wiedzy (świadomości) zgłaszającego o rzeczywistej sytuacji prawnej innych podmiotów używających takich samych lub podobnych znaków towarowych. Kładzie także nacisk na konieczność uwzględniania wszystkich okoliczności dowodzących albo przeczących zasadności przeświadczenia zgłaszającego o przysługującym mu prawie zgłoszenia znaku towarowego.

Wyrok TSUE w sprawie *Lindt* wskazuje na ujęcie złej wiary zgłaszającego w kategoriach subiektywno-obiektywnych. Trybunał każe ustalać złą wiarę jako „wypadkową” trzech czynników – wiedzy zgłaszającego, jego zamiaru oraz status prawny znaku zgłoszonego i znaku używanego przez innego przedsiębiorcę. Pierwszy element ma charakter czysto subiektywny. Wiąże się ze stanem świadomości co do tego, czy w dacie zgłoszenia znaku towarowego zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć o używaniu przez inny podmiot znaku identycznego lub podobnego dla towarów takich samych lub podobnych. Chodzi zatem zarówno o wiedzę pewną (rzeczywistą), jak i prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Zgłaszający znak, będąc przedsiębiorcą działającym na określonym rynku, dokładając szczególnej staranności, do której jest zobowiązany jako profesjonalista, nie może nie znać stanu rynku w zakresie określonych towarów/usług i używanych dla nich oznaczeń. Chodzi więc o znajomość rynku branżowego i faktu występowania na nim określonego znaku towarowego. Zdaniem TSUE znajomość prawdziwego stanu rzeczy jest faktem i ma charakter subiektywny, ale może być wywiedziona z obiektywnych zewnętrznych okoliczności. Można do nich zaliczyć czas używania określonego znaku przez innego uczestnika, intensywność używania, stopień rozpoznawalności lub stopień

⁹ Wyrok TSUE z 11.06.2009 r., C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG przeciwko Franz Hauswirth GmbH*, ECLI:EU:C:2009:361.

¹⁰ Wyrok TSUE z 27.06.2013 r., C-320/12, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. przeciwko Ankenavent for Patenter og Varemarker*, ECLI:EU:C:2013:435.

¹¹ Trzeba zastrzec, że stanowisko o jednolitym ujęciu złej wiary nie zostało wprost wyrażone w wyroku w sprawie *Lindt*, choć wiele przemawia za tezą, że ujęcie złej wiary przyjęte na gruncie rozporządzenia Trybunał odnosi także do dyrektywy. Natomiast wyraźnie wybrzmiało to w drugim ze wskazanych wyroków.

podobieństwa znaków i towarów. Drugim elementem koniecznym do przyjęcia złej wiary zgłaszającego jest jego zamiar. Analiza tego czynnika obejmuje także trzeci element wskazany przez Trybunał. Sytuacja prawna (reżim i poziom ochrony) znaków tylko używanych jest bowiem jedną z okoliczności, które mają znaczenie dla oceny zamiaru. TSUE charakteryzuje go jako „szczególny” i wskazuje, że jest nim brak zamiaru używania znaku przez zgłaszającego przy jednoczesnej intencji uniemożliwienia innym jego używania. Chodzi przy tym zarówno o zamiar zablokowania innym rejestracji używanego przez nich znaku, jak i kontynuowania używania tego znaku.

Ocena zamiaru jako świadczącego o złej wierze wymaga znów odniesienia się do szeregu okoliczności obiektywnych dotyczących zwłaszcza pozycji prawnej znaku używanego z wcześniejszym pierwszeństwem przez innego uczestnika obrotu. W pierwszej kolejności chodzi o odpowiedź na pytanie, czy wcześniejsze używanie znaku, zgłoszonego następnie przez inny podmiot, jest godne ochrony. Ustalenia wymaga zwłaszcza poziom asocjacji znaku z towarem jako pochodzącym od konkurenta. Rozmaitość sytuacji, w których konkurują ze sobą znak zgłaszającego i znaki używane już przez innych, wyłącza pewną odpowiedź co do możliwości przypisania zgłaszającemu złej wiary. Sama wiedza o używaniu znaku przez innych nie wystarcza, a przypisanie złej wiary zależy od szeregu okoliczności dotyczących zarówno samego znaku i jego zdolności odróżniającej, jak i wcześniejszego używania znaku zarówno przez zgłaszającego, jak i przez innych. Można wskazać choćby przypadek używania konkretnego znaku przed jego zgłoszeniem, zarówno przez zgłaszającego, jak i przez konkurentów. Wyprzedzenie konkurenta w złożeniu wniosku o rejestrację znaku, przy wiedzy zgłaszającego o używaniu przez innego uczestnika rynku takiego samego lub podobnego znaku, samo przez się nie uzasadnia zarzutu działania w złej wierze. Trzeba wykazać niegodziwość zgłaszającego. Jej wyrazem może być chęć zablokowania konkurentowi dalszego używania znaku, choć jest wiadome, że klientela łączy znak z pochodzeniem towaru właśnie od niego. Niegodziwe jest także świadome skorzystanie z pozycji znaku towarowego, osiągniętej dzięki nakładom i zabiegom poczynionym przez używającego go wcześniej konkurenta. Ujęcie złej wiary w wyroku w sprawie *Lindt*, potwierdzone w późniejszym orzecznictwie i usankcjonowane jako jednolite i autonomiczne na gruncie prawa znaków towarowych, ma ten walor, że nie zrywa z cywilistycznym rozumieniem złej wiary, a jedynie je wzbogaca o konieczność uwzględnienia obiektywnych okoliczności świadczących o nieuczciwości zgłaszającego. Sama znajomość prawdziwego stanu rzeczy nie wystarcza, ale jest konieczna do tego, aby można ją krytycznie ocenić przez pryzmat standardów obowiązujących w uczciwym obrocie prawnym. Odwołanie się do obiektywnych wzorców postępowania pozwala na realizację wspomnianego na wstępie celu korekcyjnego, jaki ma realizować powiązanie skutków prawnych ze złą wiarą. Jak wiadomo, celem wprowadzenia złej wiary zgłoszenia jako przeszkody rejestracji znaku towarowego jest przeciwdziałanie przechwytywaniu cudzych znaków towaro-

wych. Dla jego osiągnięcia nieodzowna jest obiektywizacja oceny „przechwytywania” jako nagannej. Walorem analizowanego wyroku jest wskazanie na tę zależność i konieczność uwzględnienia wszystkich okoliczności danej sprawy. Ich wskazanie ma charakter przykładowy i obejmuje te, które mają charakter obiektywny i najczęściej mogą, i mają wpływ na krytyczną ocenę wiedzy zgłaszającego o stanie rzeczywistym.

Nie sposób skatalogować przypadków zgłoszeń, którym towarzyszy zła wiara. Podejmowane w doktrynie¹² próby wskazania „form zjawiskowych” zgłaszania znaków towarowych w złej wierze pozwalają na wniosek, że kryterium ich wyodrębnienia jest zamiar zgłaszającego. R. Skubisz¹³ wyodrębnia dwie grupy zgłoszeń. Do pierwszej zalicza zgłoszenia dokonane w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku towarowego przez inny podmiot, który dysponuje znakiem o pewnej pozycji na rynku. W jej ramach mieszczą się zgłoszenia oznaczenia pomimo nieprowadzenia działalności lub zgłoszenia w klasach niepokrywających się z rodzajem prowadzonej działalności. Druga grupa obejmuje zgłoszenia dokonywane w celach spekulacyjnych. Chodzi zwłaszcza o przypadki, w których zgłaszający wie o używaniu takiego oznaczenia przez inny podmiot na innym terytorium i chce nie tyle sam używać ten znak, ile uzyskać kontrolę nad jego używaniem przez innych (np. przez udzielanie licencji lub sprzedaż nabytego prawa). Wyodrębnienie wskazanych form zjawiskowych, choć oparte w istocie o jedno kryterium (zamiaru), obejmuje bardzo wiele zróżnicowanych sytuacji, które wymagają samodzielnej oceny uwzględniającej rozmaite okoliczności. Z pewnością nie pozwalają na rozłączne objęcie wskazanymi kategoriami wszystkich możliwych przypadków. Nie jest uzasadnione ani definiowanie złej wiary zgłaszającego znak, ani kwalifikacja zgłoszeń w oparciu o jedno tylko kryterium. Zła wiara zgłaszającego powinna być rozumiana zgodnie z celem, jaki ma realizować.

ZŁA WIARA ZGŁASZAJĄCEGO W REŻIMIE NABYWANIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Kwalifikacja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jako bezwzględnej przeszkody rejestracji (art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p.) każe zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Przede wszystkim wymaga rozważenia, czy zła wiara zgłaszającego powinna być samodzielną przyczyną odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W dalszej kolejności trzeba odnieść się do relacji zachodzących pomiędzy złą wiarą a innymi instytucjami prawa znaków towarowych służącymi „korygowaniu” skutków rejestracji znaku.

Punktem wyjścia jest krótka charakterystyka przeszkód bezwzględnych, którą można sprowadzić do wskazania kilku cech. Po pierwsze, co do zasady przeszkody wyodrębnione w art. 129¹ p.w.p. dotyczą oznaczeń. Innymi słowy

¹² R. Skubisz, *Zgłoszenie...*, s. 1343.

¹³ R. Skubisz, *Zgłoszenie...*, s. 1344.

„tkwią” w znaku towarowym, jako przedmiocie zgłoszenia. Chodzi o przypadki oznaczeń, których cechy lub postać wyłączają lub istotnie ograniczają ich zdolność do pełnienia funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie, a także o przypadki oznaczeń, których treść/forma godzi w wartości chronione w ramach porządku prawnego. Po drugie, przeszkody są ustanawiane w interesie ogólnym, publicznym. Wyraża się on w dążeniu do rejestracji takich tylko oznaczeń, które mogą w sposób należyty pełnić funkcję znaku towarowego, nie ograniczając nadmiernie swobody pozostałych uczestników rynku. Nie chronią interesów indywidualnych. Prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich oraz wcześniejsze prawa do znaków towarowych stanowią względne przeszkody rejestracji (art. 132¹ p.w.p.). Po trzecie, przeszkody bezwzględne są nieusuwalne i są badane przez Urząd Patentowy *ex officio*. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zła wiara zgłaszającego nie spełnia cech charakteryzujących bezwzględne przeszkody rejestracji. Ma charakter podmiotowy (dotyczy zachowania zgłaszającego), chroni interes prywatny używającego wcześniej znak towarowy, a jej zbadanie jest trudne do przeprowadzenia z urzędu.

W istocie trudno bezspornie uznać złą wiarę zgłaszającego za spełniającą kryteria wyodrębnienia przeszkód bezwzględnych. Zasadnicze znaczenie należy przypisać argumentowi, który wskazuje na trudności z badaniem *ex officio* analizowanej przeszkody. Urząd Patentowy nie jest w stanie zbadać złej wiary zgłaszającego w stosunku do każdego zgłoszenia. Znaczenie tego problemu jest jednak osłabione przez domniemanie dobrej wiary (art. 7 k.c.). Zakwalifikowanie złej wiary zgłaszającego do przeszkód bezwzględnych ma ten skutek, że nie może być podstawą sprzeciwu. W przeważającej mierze przypadków zła wiara zgłaszającego jest podnoszona dopiero w ramach postępowania o unieważnienie zarejestrowanego znaku lub w uwagach osób trzecich dotyczących zgłoszenia znaku. Nieco inaczej przedstawia się kwestia dotycząca interesu, którego ochrona leży u podstaw kwalifikacji przeszkody jako bezwzględnej. Jest poza sporem, że zła wiara zgłaszającego występuje wobec konkretnego, indywidualnego podmiotu, a zatem pozwala na rozwiązanie konfliktu pomiędzy indywidualnymi interesami. Wydaje się jednak, że odmowa rejestracji lub unieważnienie zarejestrowanego znaku, którego zgłoszenie nastąpiło w złej wierze, pozwala chronić także interes ogólny. Służy ochronie dobrej wiary i bezpieczeństwa prawnego, a nie tylko rozwiązaniu konfliktu indywidualnych interesów. Teza powyższa jest usprawiedliwiona zwłaszcza w świetle jednolitego ujęcia złej wiary jako kategorii subiektywno-obiektywnej. Konieczność oceny zamiaru zgłaszającego przez pryzmat reguł ogólnych, powszechnie akceptowanych standardów nieco zmienia optykę. Pozwala przyjąć, że odmowa rejestracji ze względu na złą wiarę zgłaszającego chroni nie tylko indywidualny interes, ale także przejrzystość rynku, istotną dla wszystkich uczestników, w tym klientów. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że w przypadku złej wiary jako przeszkody nabycia prawa do znaku towarowego ochrona interesu ogólnego następuje pośrednio i ma znaczenie drugoplanowe. Niewątpliwie natomiast zła wiara

zgłaszającego, tak jak, co do zasady, modelowa przeszkoda bezwzględna, jest nieusuwalna.

Należy więc ostatecznie pogodzić się z zakwalifikowaniem złej wiary zgłaszającego do kategorii przeszkód bezwzględnych, z zastrzeżeniem jednak jej specyfiki, która z kolei nie powinna pozostawać bez wpływu na wyznaczenie zakresu przedmiotowego tej przeszkody. Jak słusznie podnosi K. Szczepanowska-Kozłowska, zgłoszenie znaku w złej wierze jako samodzielna podstawa odmowy rejestracji nie powinno wyczerpywać stanów faktycznych objętych regulacją innych przeszkód¹⁴. Ich zakresy nie powinny się ani pokrywać, ani choćby nachodzić na siebie.

Wobec powyższego w pierwszej kolejności należy ustalić relacje pomiędzy złą wiarą zgłaszającego a innymi bezwzględnymi przeszkodami rejestracji, zwłaszcza sprzecznością oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Trzeba także rozważyć ewentualne związki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze z względnymi przeszkodami rejestracji (art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Jest poza sporem, że przeszkoda rejestracji znaku towarowego w postaci sprzeczności oznaczenia z porządkiem prawnym lub dobrymi obyczajami jest „klasyczną” przeszkodą bezwzględną. Ma charakter przedmiotowy (tkwi w oznaczeniu), jej ustanowienie wymaga interes publiczny, jest zdalna do objęcia badaniem z urzędu i jest nieusuwalna. Pozwala objąć swoim zakresem te przypadki, w których sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami odnosi się wyłącznie do treści/formy oznaczenia. W ramach analizowanej przeszkody ocenia się tylko znak jako taki (jego treść lub formę przedstawieniową), a nie zamiar zgłaszającego „obrazić” prawa lub dobrych obyczajów ani ewentualny rezultat używania jako wywołującego taki skutek. W ramach tej przeszkody zamiar i cel zgłaszającego, które mają charakter podmiotowy, nie podlegają badaniu. Można powiedzieć, że są prawnie irrelewantne.

Odnosząc się natomiast do kwestii „ewentualnego podobieństwa” złej wiary zgłaszającego i sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami, trzeba wyraźnie stwierdzić, że sprowadza się ono wyłącznie do podobieństwa w rozumieniu relatywizacji ocen względem oznaczonych wartości, które tworzą dobre obyczaje. W analizowanych przeszkodach stany faktyczne są odmienne (oznaczenie, zachowanie), ale ocena ich dopuszczalności dokonywana jest przez pryzmat obiektywnych kryteriów. Tożsamość lub podobieństwo mierników nie uzasadnia jednak tezy o ich zależności lub powiązaniu.

Względne przeszkody rejestracji obejmują wcześniejsze prawa osób trzecich. Prawami kolizyjnymi, stanowiącymi przeszkodę rejestracji zgłoszonego oznaczenia, są nie tylko wcześniejsze prawa chroniące znaki towarowe, bez względu na źródło ich nabycia (rejestracja, notoryjność), jak i system rejestracji (krajowy, unijny, międzynarodowy), ale także istniejące w dacie zgłoszenia prawa

¹⁴ K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System...*, s. 698.

majątkowe i osobiste osób trzecich. Nie pozostawia zatem wątpliwości teza, że ustanowienie przeszkód względnych służy ochronie konkretnych, indywidualnych interesów, które mogłyby być naruszone przez rejestrację zgłoszonego oznaczenia. Co więcej, dbałość o ich ochronę jest pozostawiona uprawnionym, którym służy sprzeciw wobec zgłoszonego znaku. Urząd Patentowy nie bada przeszkód względnych *ex officio*.

Można zatem postawić pytanie, czy zła wiara zgłaszającego w przyjętym jednolitym rozumieniu, której skutkiem jest zagrożenie lub naruszenie interesu indywidualnego podmiotu, który wcześniej używał znak towarowy taki sam lub podobny dla takich samych lub podobnych towarów, nie mieści się lub czy nie powinna być objęta przeszkodami względnymi. Różnorodność sytuacji, w ramach których może wystąpić zła wiara po stronie zgłaszającego znak towarowy, wymaga szczególnej ostrożności w ich ocenie i uwzględnienia także innych zasad wyznaczających formalny system nabywania podmiotowych praw chroniących znak towarowy, choćby zasady terytorializmu, specjalizacji czy czasowego charakteru ochrony.

Można jednak, przynajmniej co do zasady, stwierdzić, że zła wiara zgłaszającego jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego służy nie tyle wyłączeniu kolizji praw podmiotowych, ile zapobieżeniu powstania prawa do znaku towarowego, które może naruszyć utrwalony „stan faktycznej wyłączności używania znaku” przez inny podmiot, który to stan wymaga ochrony.

Jak wiadomo, w prawie polskim stan prawny ochrony oznaczenia jedynie używanego, a niestanowiącego przedmiotu prawa podmiotowego wyznacza ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹⁵. Ustawa chroni interes przedsiębiorcy, który wyraża się w czerpaniu korzyści z faktu pierwszeństwa rzeczywistego używania oznaczenia. Korzyść (interes) wyraża się w niezakłóconej wyłączności używania oznaczenia w funkcji wskazówki pochodzenia towaru/usługi z jego przedsiębiorstwa. Interes przedsiębiorcy, który jako pierwszy używał oznaczenia na rynku z tym skutkiem, że stworzył wśród klienteli i innych uczestników rynku asocjacje oznaczenia z towarem jako wskazówkę jego pochodzenia, jest godny ochrony przed działaniami, których celem jest przechwycenie używanego oznaczenia, jak i przejęcie jego utrwalonej pozycji na rynku. Wiedza (lub nieusprawiedliwiona niewiedza) zgłaszającego o wcześniejszym używaniu przez inny podmiot tego znaku i zamiar w postaci przechwycenia jego znaku każą ocenić zgłoszenie jako sprzeczne z obiektywnymi wartościami wyznaczającymi uczciwość w obrocie.

Można zatem powtórzyć, że podobieństwo złej wiary zgłaszającego cudze oznaczenie do przeszkód względnych, którymi są cudze wcześniejsze prawa podmiotowe, jest pozorne. Zła wiara zgłaszającego jako przeszkoda rejestracji „uszczelnia” system nabywania podmiotowych praw bezwzględnych chroniących znaki towarowe. Pozwala uwzględnić nie tyle wcześniejsze prawa ochron-

¹⁵ Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655 ze zm.).

ne na znak towarowy i inne prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, jako prawa kolizyjne, ile „faktyczną wyłączność używania oznaczenia” jako interes godny ochrony.

Samodzielność i odrębność przedmiotowa wskazanych wyżej przeszkód nie oznacza, że konkretny stan faktyczny nie może wskazywać na wystąpienie kilku z nich, np. złej wiary zgłaszającego i naruszenia praw osobistych lub majątkowych osoby trzeciej bądź złej wiary i sprzeczności oznaczenia z dobrymi obyczajami. Może zatem nastąpić „zbieg” przeszkód rejestracji, które jednak powinny być badane i oceniane samodzielnie i niezależnie.

Na oddzielne omówienie zasługuje relacja pomiędzy art. 129¹ ust.1 pkt 6 p.w.p. statuującym złą wiarę zgłaszającym jako bezwzględną przeszkodę nabycia prawa ochronnego a art. 161 p.w.p. regulującym status nielojalnego agenta. Zgodnie z brzmieniem ust. 1 wskazanego przepisu „w przypadku zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przez agenta lub przedstawiciela uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jego zgody i nie uzasadnił swojego działania, może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego na ten znak, a także udzielenia mu prawa ochronnego na ten znak albo przeniesienia na niego już udzielonego prawa. Uprawniony może żądać ponadto zakazania używania znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela”. Już na pierwszy rzut oka widać podobieństwo w zakresie charakteru „wadliwości” zgłoszenia, do którego odnosi się art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p. i zgłoszenia znaku lub nabycia prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela uprawnionego do znaku towarowego. W obu przypadkach przedmiotem oceny jest zachowanie zgłaszającego. O ile jednak na gruncie badania złej wiary zgłaszającego jako przeszkody bezwzględnej rejestracji ocena naganego zamiaru następuje w świetle obiektywnych okoliczności, o tyle w przypadku agenta lub przedstawiciela, który bez zgody uprawnionego zgłasza jego znak lub nabywa do niego prawo ochronne, jest oczywiste sprzeniewierzenie się lojalności, która leży u podstaw stosunku prawnego agencji lub przedstawicielstwa. Przypadek nielojalności zgłaszającego agenta lub przedstawiciela jest zatem szczególnym przejawem działania w złej wierze. Jest szczególnym przypadkiem wadliwości podmiotowej¹⁶. Konsekwencją szczególnego charakteru tej wadliwości są odmienne skutki jej stwierdzenia. Zła wiara zgłaszającego, badana *ex officio*, rodzi skutek w postaci odmowy udzielenia prawa ochronnego, a w przypadku jego udzielenia stanowi podstawę jego unieważnienia. Nielojalność agenta lub przedstawiciela uprawnionego do znaku towarowego jest podstawą żądania: umorzenia postępowania zgłoszeniowego, unieważnienia udzielonego prawa. Uprawniony może także żądać udzielenia prawa ochronnego na znak zgłoszony przez nielojalnego agenta na swoją rzecz, a w przypadku zarejestrowania znaku na rzecz agenta – przeniesienia na siebie udzielonego prawa. Wreszcie służy mu roz-

¹⁶ Ł. Żelechowski (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, t. 8B, s. 121.

czenie o zakazanie używania znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela. Nie budzi zatem wątpliwości samodzielny charakter wskazanych przepisów, jak i to, że przypadek nielojalnego agenta, co do którego złej wiary zgłoszenia nie ma wątpliwości, jest szczególny i wyłącza możliwość objęcia go normą art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p. Nieco odmiennie, z tego punktu widzenia, przedstawia się ocena regulacji zawartej w art. 161 ust. 3 p.w.p., zgodnie z którą do osoby, która nie będąc do tego uprawniona, zgłosiła na swoją rzecz znak towarowy lub uzyskała do niego prawo ochronne, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Należy przychylić się do stanowiska krytycznego wobec wskazanego unormowania i podać w wątpliwość sens jego wprowadzenia¹⁷. Trzeba jednak podkreślić, że nie chodzi tylko o problem wyznaczenia zakresu podmiotowego „osoby nieuprawnionej”, ale także o rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności objęcia ich zgłoszenia ogólną przeszkodą zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Artykuł jest uaktualnioną wersją tekstu, który pierwotnie został opublikowany w monografii *Reforma prawa własności intelektualnej*, red. A. Adamczak, Kielce 2021.

ABSTRACT

prof. dr hab. Urszula Promińska

The author heads the Department of Industrial Property Law at the Faculty of Economic and Commercial Law, University of Łódź.

Application for trademark registration in bad faith

The inclusion into the trademark law of bad faith on the part of the applicant for registration, as an absolute barrier to having the protective rights granted as well as the reason triggering its discontinuation through revocation, implies several questions. The crucial ones include the issue of how an applicant's bad faith is understood; and the relationship occurring between an applicant's bad faith and the formal system of acquiring the trademark protective right, which has been based upon the priority of application. Also, reckoning an application to register a trademark in bad faith as lone and effective barrier to registration is found both in provisions of the Community law and in legal acts of all its Member States. Accordingly, to properly explain the notion of bad faith on the part of a trademark applicant appears as a problem having general and substantial relevance. It has been generally accepted in all legal systems that is not up to the legislator to specify the criteria for good/bad faith. Instead, such criteria are to be decided upon through interpretation which is done in doctrine and

¹⁷ Ł. Żelechowski (w:) *Prawo...*, s. 123.

judicature. In the case of bad faith of a trademark applicant, this role is performed by the CJEU (Court of Justice of the European Union in particular.

Considerations presented below are not meant as complete and comprehensive explanation of this area of problems. Rather than that, the aim is to put the same in clear order and present the Author's own view on the understanding of bad faith of a party applying a trademark for registration and on the bad faith acting as barrier to registration under the regime of acquiring rights to trademarks.

Keywords: *trademark, trademark registration, barriers to registration, trademark protective law*

prof. dr hab. Urszula Promińska

ORCID: 0000-0003-3876-2484; e-mail: uprominska@wpia.uni.lodz.pl

Autorka jest kierownikiem Zakładu Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Kostański Piotr, Żelechowski Łukasz, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014

Nowińska Ewa, du Vall Michał, *Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych (w:) Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003

Promińska Urszula (w:) Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014

Pyziak-Szafnicka Małgorzata, *Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna*, Warszawa 2014

Skubisz Ryszard, *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy) (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005

Szczepanowska-Kozłowska Krystyna (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017

Żelechowski Łukasz (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, t. 8B