

MARCIN ALEKSANDER FARON\*

## ZNACZENIE BRAKU ZAMIARU UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO W ŚWIETLE ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO W ZŁEJ WIERZE

### 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Powstanie ochrony znaku towarowego wyrażające się w kreacji nowego bezwzględniego prawa podmiotowego w drodze decyzji administracyjnej uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia dokonanego przez konkretny podmiot prawa w toku odpowiedniego postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że nie każde oznaczenie może być chronione prawem wyłącznym, ale jedynie takie, które łączy w sobie pewne cechy, a jednocześnie względem którego nie zachodzą tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji określone w art. 129<sup>1</sup> ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej<sup>1</sup> — może się bowiem okazać, że oznaczenie pomimo posiadania cech umożliwiających pełnienie funkcji znaku towarowego w ogóle i względem konkretnych towarów bądź usług nie powinno stać się przedmiotem prawa wyłącznego z uwagi na ochronę interesu publicznego. Jedną z bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego stanowiącą zarazem negatywną przesłankę jego rejestracji stanowi zgłoszenie dokonane w złej wierze (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 p.w.p.).

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jako podstawa odmowy udzielenia prawa ochronnego jest przeszkodą z kilku względów szczególną<sup>2</sup> — przede

---

\* Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego w dyscyplinie „nauki prawne”; ORCID: 0000-0002-0021-8881.

<sup>1</sup> T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324; dalej p.w.p.

<sup>2</sup> M. Trzebiatowski (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 755.

wszystkim dlatego, że jako jedyna spośród zamkniętego, określonego w art. 129<sup>1</sup> p.w.p. katalogu negatywnych przesłanek rejestracyjnych odwołuje się nie do cech samego oznaczenia, jego struktury, formy czy treści, ale do podmiotu dokonującego zgłoszenia — zgłaszającego, którego działanie polegające na wniesieniu do organu podania o udzielenie prawa ochronnego na konkretny znak towarowy stanowi absolutną przyczynę odmowy udzielenia prawa o tyle, o ile zostało dokonane w złej wierze. W literaturze wywodzi się wobec tego, że pozytywną przesłanką udzielenia prawa jest zgłoszenie znaku towarowego w dobrej wierze<sup>3</sup>, przy czym oba pojęcia — dobra i zła wiara — nie zostały zdefiniowane ustawą, wobec czego brak jest ich definicji legalnych. Orzecznictwo zarówno sądów unijnych, jak i polskich odnoszące się do omawianej przeszkody rejestracyjnej nakazuje ze względu na specyfikę prawa znakowego nadanie odmiennego względem wypracowanego w prawie cywilnym, autonomicznego rozumienia pojęcia złej wiary<sup>4</sup>, określanego mianem mieszanego lub subiektywno-objektywnego. Przyjmuje się również, że odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 p.w.p. wymaga wywiedzenia z całokształtu okoliczności faktycznych zamiaru towarzyszącego zgłaszającemu w dacie zgłoszenia, a następnie ustalenia, czy ten zamiar, motywacja są w swym całokształcie nieuczciwe<sup>5</sup>, co powoduje, że na potrzeby badania istnienia złej wiary organ winien wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności zachodzące w dacie zgłoszenia. Powyższe jawi się zadaniem trudnym i często niewykonalnym, bowiem w większości przypadków Urząd Patentowy nie posiada wiedzy o okolicznościach faktycznych, a na pewno — nie o całości takich okoliczności<sup>6</sup>, co tym bardziej podkreśla wyjątkowość złej wiary jako przeszkody rejestracji znaku towarowego.

Kwestia zamiaru zgłaszającego relewantna dla ustaleń w zakresie istnienia złej wiary jest problematyczna. W literaturze pojawił się pogląd<sup>7</sup> odnoszący się do treści zamiaru, uniemożliwiającej postawienie zarzutu dokonania zgłoszenia w złej wierze w sytuacji, gdy wyraża się on w chęci gospodarczej eksploatacji oznaczenia, czyli w używaniu znaku towarowego w sposób przewidziany prawem. Innymi słowy, pogląd ten zakłada istnienie nieokreślonej w przepisach prawa pozytywnej przesłanki rejestracji znaku towarowego, którą stanowi zamiar używania znaku towarowego, „gdyż w braku tego zamiaru uzasadniony jest zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze”<sup>8</sup>. W konsekwencji należałoby przyjąć, że po pierwsze, zamiar używania

---

<sup>3</sup> U. Promińska (w:) *Własność przemysłowa i jej ochrona*, pod red. E. Nowińskiej, U. Promińskiej, K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Warszawa 2014, s. 441; M. Trzebiatowski: *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*, Warszawa 2007, s. XV.

<sup>4</sup> Ł. Żelechowski (w:) *Prawo własności przemysłowej*, t. VIII B, *Komentarz*, pod red. Ł. Żelechowskiego, Warszawa 2021, s. 90.

<sup>5</sup> Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.

<sup>6</sup> M. Trzebiatowski (w:) *Prawo własności przemysłowej...*, *op. cit.*, s. 755.

<sup>7</sup> M. Trzebiatowski: *Obowiązek używania znaku towarowego...*, *op. cit.*, s. XV–XVI.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

znaku towarowego przesądza o dokonaniu przez zgłaszającego zgłoszenia znaku w dobrej wierze, która stanowi pozytywną przesłankę rejestracji znaku, zaś po drugiej — że w złej wierze działa ten podmiot i tylko ten podmiot, który nie legitymuje się w dacie zgłoszenia zamiarem używania znaku.

W związku z powyższym nasuwa się kolejna, nie mniej istotna kwestia związana ze stosowaniem domniemania istnienia dobrej wiary z art. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny<sup>9</sup>, a konkretniej z tym, czy przy założeniu, że istnieje pozytywna, materialnoprawna przesłanka udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wyrażająca się w konieczności dokonania zgłoszenia w dobrej wierze, które następuje tylko wówczas, gdy zgłaszający legitymuje się zamiarem używania znaku towarowego, zamiar ten jest domniemany i nie podlega ogólnym regułom dowodowym. W takiej sytuacji należy mieć na uwadze, że zamiar używania nie podlegałby badaniu, ponieważ organ miałby obowiązek przyjąć jego istnienie dopóty, dopóki w toku postępowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego nie zostałyby podniesione okoliczności go kwestionujące, a zarazem więc stawiające pod znakiem zapytania dobrą wiarę zgłaszającego. Uznanie przeciwne zakładające wyłączenie stosowalności domniemania z art. 7 k.c. oznaczałoby natomiast, że zamiar używania znaku towarowego musi zostać wykazany przez zgłaszającego w toku postępowania zgłoszeniowego i dopiero uznanie przez organ tegoż zamiaru za udowodniony w świetle całokształtu istotnych okoliczności sprawy aktualizowałoby możliwość udzielenia prawa ochronnego na skutek spełnienia przez zgłaszającego materialnej przesłanki nabycia prawa, jaką stanowi zgłoszenie znaku towarowego w dobrej wierze. Czy jednak istniejące przepisy prawne regulujące wymogi stawiane zgłoszeniu znaku towarowego, w szczególności przewidujące obligatoryjne elementy tego zgłoszenia, pozwalają na wyciągnięcie takiego wniosku?

Rozważania stanowią analizę instytucji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze pod kątem ustalenia relewantności zamiaru używania znaku, której przeprowadzenie winno umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy brak tegoż zamiaru może być utożsamiany ze zgłoszeniem znaku w złej wierze, a z drugiej strony — czy istnienie tego zamiaru zawsze i każdorazowo wyklucza możliwość podniesienia tej bezwzględnej przeszkody rejestracyjnej. Odpowiedź twierdząca na te pytania powinna prowadzić do konkluzji, że omawiana instytucja w prawie znaków towarowych ma charakter treściowo zupełny; odpowiedź przecząca zaś nakazuje poczynić ustalenia, jaką rolę pełni brak zamiaru używania w kontekście zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. W związku z przedstawionymi założeniami w pierwszej kolejności zaprezentowana zostanie geneza negatywnej przesłanki rejestracyjnej, jaką stanowi zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, a następnie podjęta zostanie próba ustalenia, czy może ona być utożsamiana z brakiem zamiaru używania znaku towarowego.

---

<sup>9</sup> T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.; dalej: k.c.

## 2. ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W ZŁEJ WIERZE W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 31 STYCZNIA 1985 R. O ZNAKACH TOWAROWYCH<sup>10</sup>

Instytucja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze nie stanowi *novum* w prawie znakowym, bowiem jej wprowadzenie do katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych przewidziano już w nieuchwalonym projekcie ustawy z 1975 r.<sup>11</sup> Pomimo wysuniętej wówczas propozycji co do uwzględnienia takiej negatywnej przesłanki rejestracyjnej w ramach projektowanego prawa, ostatecznie na gruncie poprzednio obowiązującej regulacji, a więc ustawy z 1985 r., zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze nie było wprost wskazane jako bezwzględna przeszkoda rejestracyjna, natomiast stanowiło szczególną podstawę unieważnienia prawa z rejestracji, umożliwiającą wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie także po upływie pięciu lat od daty rejestracji, konstytuując tym samym wyjątek od tzw. zasady niewzruszalności prawa z rejestracji, w świetle której unieważnienia prawa można dochodzić jedynie w okresie pięciu lat od daty rejestracji znaku. Zasada ta wyrażała się w zakazie domagania się unieważnienia prawa po tym czasie, pomimo tego, że istniała ku temu podstawa, chyba że znak został zgłoszony w złej wierze (art. 31 u.z.t.), co oznaczało, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, „nie będąc przesłanką dla odmowy rejestracji, mogło być przesłanką pozwalającą na jego unieważnienie”<sup>12</sup>. Kwalifikacja analizowanej instytucji jako podstawy unieważnienia udzielonego prawa z rejestracji przy jednoczesnym nieuwzględnieniu jej w ramach katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych rodziła prawnie doniosłe konsekwencje.

W pierwszej kolejności zwrócić trzeba uwagę na niejasny status prawny zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Podstawą żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na gruncie ustawy o znakach towarowych mogła być — podobnie jak w świetle obecnego uregulowania — sprzeczność z ustawowymi warunkami wymaganymi do uzyskania rejestracji, a konkretniej z art. 4, 6–9 oraz 32 u.z.t., wśród których to podstaw unieważnienia w art. 7 i 8 u.z.t. zawarto zamknięty katalog przesłanek rejestracyjnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, będących jednocześnie bezwzględnymi przeszkodami rejestracji, nietrakujący w ogóle o zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze. W konsekwencji można byłoby uznać, że stan faktyczny wyrażający się w zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze jest prawnie irrelevantny, bowiem brak jest reguły prawnej zakazującej dokonywania tego rodzaju zgłoszeń. Jednak ustawodawca w art. 31

---

<sup>10</sup> T.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554; dalej: u.z.t.

<sup>11</sup> U. Promińska: *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, s. 36.

<sup>12</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 615.

u.z.t., ustanawiając zasadę niewzruszalności prawa i wprowadzając wyjątek od niej, wyłączył spod działania normy ograniczającej możliwość wniesienia wniosku o unieważnienie prawa do pięciu lat po uzyskaniu rejestracji sytuację, w której uprawniony uzyskał ją, działając w złej wierze, co naturalnie prowadzić musiało do wniosku, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze stanowiło podstawę żądania unieważnienia prawa z rejestracji, pomimo że taki stan faktyczny nie był kwalifikowany jako przeszkoda uniemożliwiająca rejestrację znaku w przepisach art. 4, 6–9 i 32 u.z.t. Tym samym powstawało pytanie o stosunek między zgłoszeniem znaku w złej wierze a warunkami wymaganymi do uzyskania rejestracji, stanowiącymi przecież zarazem warunek *sine qua non* uznania wniosku o unieważnienie prawa za zasadny i w konsekwencji — unieważnienia danego prawa. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie oznaczało jednocześnie nadanie pewnej zawartości treściowej pojęciu „uzyskanie rejestracji przez działanie w złej wierze”, czyli w istocie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. W literaturze w tym zakresie wykształciły się dwa konkurencyjne względem siebie stanowiska<sup>13</sup>.

Pierwsze stanowisko, niekiedy nazywane szerokim ujęciem złej wiary<sup>14</sup>, opierało się na założeniu, że zgłoszenie w złej wierze następowało wtedy, gdy uprawniony wiedział lub powinien był wiedzieć, iż oznaczenie nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania rejestracji znaku towarowego. W konsekwencji, jeżeli dany znak nie powinien być przedmiotem monopolu z uwagi na przeszkodę bezwzględną, o której uprawniony wiedział bądź powinien był wiedzieć w dacie zgłoszenia, wówczas prawo udzielone na ten znak mogło być wzruszone w trybie wniosku o unieważnienie w każdym czasie, zaś ograniczenie temporalne pięciu lat od daty rejestracji nie miało zastosowania. Szerokie rozumienie złej wiary na gruncie ustawy o znakach towarowych wiązało się z subiektywnym jej ujęciem w świetle kodeksu cywilnego, gdzie pojęcie to oznacza, najogólniej mówiąc, stan psychiczny podmiotu prawa, który powołując się na dane prawo, wie albo powinien był wiedzieć, niemniej z nieusprawiedliwionych przyczyn jego wyobrażenie jest błędne, że owo prawo nie istnieje<sup>15</sup>. Przyjęcie tego stanowiska powodowało, że ograniczeniem czasowym do wniesienia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku nie są objęte te stany faktyczne, w których zgłaszający dokonał zgłoszenia oznaczenia nienadającego się do rejestracji z powodu niespełnienia prawnych warunków dopuszczalności rejestracji, wiedząc o tej „wadliwości” znaku i w dalszym ciągu oczekując udzielenia monopolu przez Urząd Patentowy, jak i takie sytuacje, w których nie dysponował on wiedzą o brakach danego oznaczenia, niemniej brak tej wiedzy nie mógł być uznany za uzasadniony. Uznanie stanowiska akceptującego szerokie ujęcie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze doprowadziłoby do

<sup>13</sup> R. Skubisz: *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 223.

<sup>14</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2005 r., VI SA/Wa 345/04, LEX nr 841399.

<sup>15</sup> S. Grzybowski (w.): *System prawa cywilnego*, t. I, *Część ogólna*, pod red. S. Grzybowskiego, Ossolineum 1985, s. 275.

sytuacji, w której regulacja art. 31 u.z.t. przewidująca zasadę niewzruszalności prawa z rejestracji i konstytuująca wyjątek od tejże zasady byłaby „pozbawiona znaczenia i tym samym zbędna”<sup>16</sup>, bowiem samo zgłoszenie dokonane w sposób nieodpowiadający ustawowym warunkom uzasadniać mogłoby postawienie zarzutu uzyskania rejestracji przez działanie w złej wierze, co z kolei prowadziłoby do wniosku, że rzeczona zasada miała charakter li tylko iluzoryczny. Pogląd taki nie mógł cieszyć się uznaniem<sup>17</sup> ze względu na błędne założenie w punkcie wyjścia — utożsamienie negatywnych przesłanek rejestracji dotyczących oznaczenia jako takiego ze zgłoszeniem znaku towarowego w złej wierze w każdej sytuacji, w której zgłaszającemu wykaże się świadomość bądź powinność posiadania świadomości w przedmiocie niezdatności danego oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego, podczas gdy były to odmienne instytucje i w żadnym wypadku nie powinny być ze sobą mylone. Wreszcie zaś należy przy ocenie stosunku między zgłoszeniem znaku towarowego w złej wierze a bezwzględными przeszkodami rejestracyjnymi zauważyć inną prawidłowość wyrażającą się w tym, że bezwzględne przeszkody co do zasady dotyczą oznaczenia jako takiego, jego cech strukturalnych względnie jego postaci przedstawieniowej, a zatem to oznaczenie nie spełnia warunków wymaganych ustawą do rejestracji. W przypadku zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, oznaczenie jako takie nie musi być — i często nie jest — wadliwe w tym znaczeniu, że przez wzgląd na swoją formę, strukturę czy postać nie nadaje się do rejestracji, a na skutek elementu podmiotowego wyrażającego się w zachowaniu zgłaszającego nie powinno być przedmiotem prawa wyłącznego. Szerokie ujęcie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze prezentowane na tle przepisów ustawy o znakach towarowych doprowadziłoby więc do nieuzasadnionego połączenia elementów przedmiotowych, treściowych z elementami podmiotowymi odnoszącymi się do zgłaszającego i spowodowałoby możliwość wzruszenia — pomimo obowiązującej zasady niewzruszalności prawa z rejestracji — każdego w istocie prawa, o tyle, o ile wykaże się co najmniej powinność posiadania przez zgłaszającego wiedzy o tym, że oznaczenie nie nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego.

Drugie stanowisko definiowało złą wiarę w powiązaniu z jedną z bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych określoną w art. 8 pkt 1 u.z.t., a mianowicie ze sprzecznością z zasadami współzycia społecznego, uznając uzyskanie rejestracji przez działanie w złej wierze jako kwalifikowaną postać naruszenia tych zasad<sup>18</sup>. Takie rozumienie pociągało za sobą możliwość uwzględnienia elementu podmiotowego wyrażającego się w zachowaniu zgłaszającego nie tylko w toku postępowania w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego, a więc już po wydaniu decyzji

---

<sup>16</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 września 2007 r., VI SA/Wa 796/07, LEX nr 372745.

<sup>17</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lutego 2006 r., VI SA/Wa 1946/05, LEX nr 193930; wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 września 2007 r., VI SA/Wa 796/07, LEX nr 372745.

<sup>18</sup> R. Skubisz: *Prawo znaków towarowych...*, *op. cit.*, s. 71.

o udzieleniu prawa, lecz także na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego i w razie stwierdzenia, że podanie inicjujące to postępowanie zostało złożone w złej wierze, zezwalało na wydanie decyzji o odmowie rejestracji oznaczenia<sup>19</sup>. Nadto, zaliczenie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze do zupełnego katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych w ramach sprzeczności z zasadami współzycia społecznego rodziło dalej idący skutek — organ nie tylko był uprawniony do odmowy zarejestrowania oznaczenia w razie stwierdzenia złej wiary, ale miał obowiązek dokonania kompleksowej analizy tej kwestii już na etapie postępowania zgłoszeniowego. Kwalifikacja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jako postaci naruszenia zasad współzycia społecznego mogła budzić wątpliwości z kilku względów, przede wszystkim dlatego, że art. 8 pkt 1 u.z.t. stanowił o zakazie rejestracji znaków, które są sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współzycia społecznego, co oznaczało, że organ miał obowiązek odmówić rejestracji oznaczenia, które ze względu na swoją treść bądź formę było sprzeczne z zasadami współzycia społecznego, a zatem nie nadawało się do pełnienia funkcji znaku towarowego. Przeszkoda ta w żadnym wypadku nie odnosiła się do elementów podmiotowych dotyczących zgłaszającego, w szczególności nie konstytuowała zakazu rejestracji oznaczeń, które zostały zgłoszone w sposób sprzeczny z zasadami współzycia społecznego. To znak jako oznaczenie, potencjalny przedmiot prawa z rejestracji miał być sprzeczny z zasadami współzycia społecznego, z dobrymi obyczajami czy innymi przyjętymi w społeczeństwie kryteriami pozaprawnymi, zaś uznanie, że działanie zgłaszającego polegające na dokonaniu zgłoszenia w złej wierze stanowi o sprzeczności oznaczenia z zasadami współzycia społecznego, powodowało, iż to samo oznaczenie mogło być jednocześnie sprzeczne z nimi, jak i pozostające z nimi w zgodzie w zależności od tego tylko, w jakich okolicznościach zgłaszający dokonał zgłoszenia i jak jego zachowanie zostanie ocenione. Należy również przypomnieć, że na gruncie kodeksu cywilnego zasady współzycia społecznego rozumiane są jako „szczególne reguły postępowania w życiu społecznym”<sup>20</sup>, mające związek z regułami moralnymi<sup>21</sup> regulującymi stosunki międzyludzkie. W konsekwencji stan psychiczny podmiotu jako element subiektywny, przy założeniu o jednolitym rozumieniu pojęcia „zasad współzycia społecznego” w ustawie o znakach towarowych i w kodeksie cywilnym, nie powinien być brany pod uwagę na potrzeby oceny ewentualnej sprzeczności działań zgłaszającego z zasadami współzycia społecznego, bowiem kluczowy jest nie stan jego psychiki, lecz ocena jego działań z punktu widzenia pozaprawnych kryteriów postępowania — w tym przypadku z punktu widzenia zasad współzycia społecznego, których wyznacznikiem powinny być chyba dobre obyczaje kupieckie. Jedno-

<sup>19</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *op. cit.*, s. 615.

<sup>20</sup> S. Grzybowski (w:) *System prawa cywilnego*, t. I, *op. cit.*, s. 98.

<sup>21</sup> M. Pyziak-Szafnicka (w:) *Kodeks cywilny. Część ogólna*, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, P. Księżaka, Warszawa 2014, s. 90.

częście przyjęcie tej koncepcji oznaczać musiało wyłączenie możliwości stosowania domniemania istnienia dobrej wiary z art. 7 k.c., bowiem odnosi się ono do jej subiektywnego ujęcia, co oznaczało tym samym, że ustalenie tej kwestii podlegałoby ogólnym regułom dowodowym.

Część autorów, uciekając — jak się wydaje słusznie — od kategorycznego uwzględnienia złej wiary w zakresie treściowym negatywnej przesłanki rejestracyjnej, którą stanowiła sprzeczność oznaczenia z zasadami współzycia społecznego, poprzestawała na stwierdzeniu, że element podmiotowy wyrażający się w zachowaniu zgłaszającego ma znaczenie również na etapie postępowania zgłoszeniowego, bowiem brak wyraźnego zakazu zgłaszania znaku w złej wierze nie oznaczał, że na organie nie ciążył obowiązek stosowania zasad ogólnych, na których opiera się porządek prawny, i tym samym urząd „ma nie tylko prawo, ale i obowiązek oceniać, w jakim stosunku pozostaje zachowanie zgłaszającego do porządku prawnego”<sup>22</sup>. W razie stwierdzenia, że zgłoszenie jest „w swym całokształcie nieuczciwe”<sup>23</sup>, należało wydać decyzję o odmowie udzielenia rejestracji. Inny jeszcze pogląd zakładał, że sprzeczność zgłoszenia z zasadami współzycia społecznego może być stwierdzona, jedynie uwzględniając elementy treści znaku, zaś elementy, które nie dotyczą treści znaku, w tym elementy subiektywne, takie jak zła wiara zgłaszającego, mogą być brane pod uwagę li tylko w drodze wyjątku<sup>24</sup>.

Sądy administracyjne na gruncie art. 8 pkt 1 oraz art. 31 u.z.t. stały na stanowisku, że jedną z naczelnych zasad prawa znakowego jest zakaz rejestracji znaków zgłoszonych w złej wierze<sup>25</sup>, i przyjęły — wbrew powyższemu — istnienie negatywnej materialnoprawnej przesłanki rejestracji znaku towarowego w postaci jego zgłoszenia w złej wierze, którego skutkiem jest naruszenie zasad współzycia społecznego — dobrych obyczajów kupieckich<sup>26</sup>. Niekiedy wręcz wprost sądy stosowały wymiennie określenia „zgłoszenie w złej wierze” oraz „sprzeczność z zasadami współzycia społecznego”, traktując je synonimicznie<sup>27</sup>, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że „art. 8 pkt 1 u.z.t. musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje również elementy podmiotowe”<sup>28</sup> odnoszące się do nagannego zachowania podmiotu zgłaszającego, co zaś spowodowało akceptację tezy, iż zgłoszenie znaku towarowego było dokonywane w złej wierze wówczas, gdy następowało pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności o istnieniu cudzego prawa lub też interesu zasługującego na ochronę, które mogą być takim zgłoszeniem zagrożone

---

<sup>22</sup> U. Promińska: *Ustawa o znakach towarowych...*, *op. cit.*, s. 36.

<sup>23</sup> J. Preussner-Zamorska: *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze* (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, pod red. A. Adamczak, Warszawa 2001, s. 185.

<sup>24</sup> T. Żyznowski: *Znak towarowy i jego zdolność rejestrowa*, *Radca Prawny* 1995, nr 1, s. 22; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2005 r., VI SA/Wa 936/05, LEX nr 191944.

<sup>25</sup> Wyrok NSA z dnia 9 maja 2012 r., II GSK 883/11, LEX nr 1244853.

<sup>26</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r., VI SA/Wa 1394/07, LEX nr 463619.

<sup>27</sup> Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., II GSK 374/11, LEX nr 1145521.

<sup>28</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r., VI SA/Wa 402/08, LEX nr 477227; wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r., VI SA/Wa 2482/13, LEX nr 1582895.



i z zamiarem szkodenia tymże interesom<sup>29</sup>. Za kluczową okoliczność dla stwierdzenia złej wiary, która musiała być ustalana w „szerokim, dopuszczalnym i uzasadnionym okolicznościami danej sprawy zakresie”<sup>30</sup>, uznano wspomniany już stan psychiczny podmiotu wyrażający się w istnieniu mniemania o pewnym prawie czy stosunku prawnym<sup>31</sup>, zaś przy ocenie tegoż stanu psychicznego uwzględnić należało zamiar zgłaszającego, który mógł wskazywać na złą wiarę, gdy był naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Kierując się przedstawionymi wyżej dyrektywami interpretacyjnymi, stwierdzono, że naganny zamiar towarzyszył podmiotowi zgłaszającemu oznaczenie należące do zagranicznego przedsiębiorcy, bowiem działał on z chęci przeszkodzenia zagranicznemu podmiotowi w nabyciu prawa wyłącznego w Polsce, z chęci uzyskania korzyści z rozporządzenia nabytym prawem z rejestracji bądź chęci zablokowania innym podmiotom dostępu do rynku polskiego<sup>32</sup>.

W przepisie art. 31 u.z.t. stanowiącym o wyjątku od zasady niewzruszalności prawa z rejestracji w stosunku do uprawnionego, który uzyskał rejestrację, działając w złej wierze, zawarto również ograniczenie czasowe, wymagające dowiedzenia, że zgłaszający działał w złej wierze w dacie zgłoszenia<sup>33</sup>, bowiem tylko takie przyjęcie pozwalało zakwalifikować zgłoszenie w złej wierze jako negatywną przesłankę rejestracyjną. Powyższe nie oznaczało wcale, że przy ocenie zachowania zgłaszającego nie można wziąć pod uwagę okoliczności następujących już po dokonaniu zgłoszenia, a często po rejestracji znaku. Przeciwnie, zła wiara jako przyczyna unieważnienia musiała istnieć w dacie dokonania zgłoszenia, natomiast przy jej ocenie należy uwzględnić wszelkie okoliczności sprawy, niemniej jedynie w tym celu, by udowodnić stan istniejący w dacie zgłoszenia.

Pozostaje do rozważenia jeszcze kwestia związana z konstrukcją zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze na gruncie przepisów ustawy o znakach towarowych, mianowicie stosunek tej instytucji do domniemania istnienia dobrej wiary przewidzianego w art. 7 k.c. Jego stosowalność wyrażająca się w tym, że „w braku udowodnienia złej wiary, przyjmuje się istnienie dobrej wiary”<sup>34</sup>, nie budziła żadnych wątpliwości w świetle ówczesnej regulacji, bowiem uznawano, iż zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze, jeżeli podmiot wnoszący wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji nie udowodnił stanu przeciwnego. Tym samym, zgodnie z ogólnymi zasadami, wykazanie złej wiary obciążało podmiot pragnący wywieść z tego skutki prawne, a więc domagający się unieważnienia prawa na tej podstawie.

W świetle powyższego wydaje się, że zła wiara na gruncie ustawy o znakach towarowych wymykała się spod kwalifikacji subiektywnego czy obiektywnego jej

<sup>29</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 października 2010 r., VI SA/Wa 828/10, LEX nr 1277555.

<sup>30</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., VI SA/Wa 2216/07, LEX nr 463661.

<sup>31</sup> Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2002 r., II SA 3856/01, Wokanda 2003, nr 3, s. 37.

<sup>32</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 października 2010 r., VI SA/Wa 828/10, LEX nr 1277555; wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., VI SA/Wa 2216/07, LEX nr 463661.

<sup>33</sup> Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., II GSK 374/11, LEX nr 1145521.

<sup>34</sup> Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r., II SA 3856/01, Wokanda 2003, nr 3, s. 37.

ujęcia znanych z prawa cywilnego na rzecz mieszanego rozumienia<sup>35</sup>, uwzględniającego zarówno wiedzę, świadomość zgłaszającego, jak i wszystkie inne okoliczności oceniane z punktu widzenia zasad współzycia społecznego, dobrych obyczajów czy uczciwości kupieckiej. Tytułem przykładu należy przytoczyć stan faktyczny sporu rozstrzygniętego przez WSA w Warszawie<sup>36</sup>, dotyczący unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego, stanowiącego w istocie nazwę rodzajową (nazwę składnika pokarmu ryb) zgłoszonego, a następnie zarejestrowanego w odniesieniu do towarów, dla których pełniło funkcję oznaczenia ogólnoinformacyjnego. Prawo zostało więc udzielone wbrew ustawowym warunkom koniecznym do rejestracji znaku, niemniej wniosek o jego unieważnienie wpłynął niemal siedem lat po zarejestrowaniu znaku, co w świetle zasady niewzruszalności prawa z rejestracji oznaczało niemożność jego unieważnienia, chyba że udowodnione zostałyby uzyskanie rejestracji przez działanie zgłaszającego w złej wierze. Wojewódzki Sąd Administracyjny, dokonując oceny decyzji wydanej przez Urząd Patentowy, stwierdził, że „zgłoszenie do rejestracji słowa stanowiącego czy to w języku polskim, czy w obcojęzycznym odpowiedniku informację o istotnym lub wyłącznym składniku określonego towaru jest zablokowanie innym przedsiębiorcom możliwości oznaczenia swoich towarów tym terminem. W sytuacji wiedzy zgłaszającego zarówno co do znaczenia słowa poddanego rejestracji, jak i okoliczności powszechnego używania przez innych przedsiębiorców zgłoszonego oznaczenia, zgłoszenie jest przejawem złej wiary, o której mowa w art. 31 u.z.t.”<sup>37</sup>. Z przytoczonego fragmentu orzeczenia wynikać powinno, że samo zgłoszenie do rejestracji oznaczenia, które miało charakter ogólnoinformacyjny i w istocie blokujący innych przedsiębiorców, choć powinno być oceniane krytycznie z punktu widzenia klauzul generalnych, takich jak dobre obyczaje kupieckie, to samo w sobie nie było wystarczające do stwierdzenia dokonania zgłoszenia w złej wierze. Dopiero uwzględnienie okoliczności subiektywnej — wiedzy zgłaszającego odnoszącej się do tego faktu i towarzyszącego jej, jak można wywnioskować, zamiarowi w postaci chęci zablokowania innym przedsiębiorcom możliwości posługiwania się danym oznaczeniem ogólnoinformacyjnym, upoważniało do rozważenia zasadności zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze. Już więc w świetle poprzednio obowiązującej regulacji dostrzeżono konieczność kompensowania kryteriów subiektywnych i obiektywnych, których wypadkowa powinna stanowić uznanie co do zgłoszenia znaku w złej wierze albo uznanie o braku takiego stanu.

Analiza instytucji złej wiary jako okoliczności uzasadniającej unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego na gruncie ustawy o znakach towarowych winna prowadzić do wniosku, że regulacja ta była niewystarczająca i nieodpowiadająca praktyce obrotu. Niezależnie bowiem od przyjętego sposobu rozumienia tej

---

<sup>35</sup> Wyrok NSA z dnia 28 września 2011 r., II GSK 885/10, LEX nr 1068893.

<sup>36</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., VI SA/Wa 2216/07, LEX nr 463661.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

przesłanki, jej stosowanie na etapie postępowania zgłoszeniowego mogło budzić uzasadnione wątpliwości w świetle zamkniętego katalogu okoliczności uzasadniających odmowę udzielenia prawa. Próba wplecenia tego pojęcia w zakres klauzuli generalnej, jaką stanowią zasady współżycia społecznego, rodziła za sobą zaś daleko idące konsekwencje, dlatego też jednym z postulatów adresowanych do ustawodawcy na etapie przygotowywania nowej regulacji poświęconej znakom towarowym było ustanowienie samodzielnej przyczyny niedopuszczalności rejestracji znaku — zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze<sup>38</sup>.

### 3. ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W ZŁEJ WIERZE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Postulaty dotyczące kwalifikacji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w ramach prawa znakowego znalazły swoje odzwierciedlenie w toku prac nad prawem własności przemysłowej, bowiem katalog bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych stanowiących negatywne przesłanki udzielenia prawa uwzględniane *ex officio* w toku postępowania zgłoszeniowego przez Urząd Patentowy został poszerzony w celu ochrony interesu publicznego i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w obrocie gospodarczym<sup>39</sup> o tę okoliczność, która jako jedyna spośród wszystkich przeszkód ma charakter podmiotowy — odwołuje się wprost do zgłaszającego jako podmiotu zgłoszenia, którego zachowanie winno być przedmiotem badania, nie zaś do oznaczenia jako takiego, jego cech strukturalnych czy treści. Zgodnie z brzmieniem art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego w złej wierze w celu uzyskania prawa wyłącznego na znak towarowy. Jednocześnie w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 wskazano przeszkodę stanowiącą odpowiednik sprzeczności znaku z prawem lub zasadami współżycia społecznego uregulowanej jako negatywna przesłanka rejestracyjna w art. 8 pkt 1 u.z.t., a wyrażającą się w sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, co może i powinno stanowić potwierdzenie tezy, że ujmowanie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jako kwalifikowanej postaci naruszenia zasad współżycia społecznego stanowiącej negatywną przesłankę rejestracyjną pod rządami ustawy o znakach towarowych było niewłaściwe i obciążone błędem logicznym, bowiem opierało się na łączeniu ze sobą odmiennych instytucji, traktując zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jako element szerszego zbioru obejmującego wszelkie przypadki

<sup>38</sup> U. Promińska: *Ustawa o znakach towarowych...*, *op. cit.*, s. 36.

<sup>39</sup> U. Promińska: *Znaczenie prawne wcześniejszego używania znaku towarowego w świetle regulacji prawa znaków towarowych*, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 12, s. 6–11.

zgłoszenia znaku, które nie powinno zostać zarejestrowane przez wzgląd na jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Tym samym należy uznać, że niezgodność oznaczenia z zasadami współżycia społecznego czy z dobrymi obyczajami nie mogła i nie może stanowić (co do zasady) jednocześnie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, ponieważ każda z tych przeszkód dotyczy innych kategorii — pierwsza odwołuje się do zgodności oznaczenia z pozaprawnymi kryteriami i powinna stanowić przyczynę odmowy udzielenia prawa na oznaczenia zawierające słowo, zwroty bądź grafikę wulgarne, bluźniercze, obsceniczne, obrażające określone grupy społeczne (np. rasistowskie)<sup>40</sup>, promujące zachowania nieetyczne i wyrażające brak szacunku względem innych, druga zaś odwołuje się do kwestii podmiotowych, do motywacji, zamiaru zgłaszającego, który oceniany przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w danej sprawie okoliczności może spowodować, że oznaczenie nadające się do pełnienia funkcji znaku towarowego, zgodne z dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego, nie będzie podlegało rejestracji z uwagi na szczególnie stan zachodzący po stronie zgłaszającego. Oczywiście można sobie wyobrazić zbieg tych przeszkód rejestracyjnych<sup>41</sup> w sytuacji, w której, z jednej strony, to oznaczenie jest niezdatne do pełnienia funkcji, ponieważ godzi w dobre obyczaje, zaś z drugiej strony, zgłaszający dokonuje zgłoszenia takiego oznaczenia w złej wierze, niemniej co do zasady są to inne stany faktyczne, które nie powinny być ze sobą utożsamiane.

Konsekwencją wprowadzenia negatywnej przesłanki rejestracyjnej znaku towarowego, jaką stanowi jego zgłoszenie w złej wierze, jest konieczność dokonania przez organ w toku postępowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego oceny elementów podmiotowych; w razie stwierdzenia złej wiary na organie spoczywa normatywny obowiązek odmówienia udzielenia prawa ochronnego. Jeżeli zaś Urząd Patentowy postąpi przeciwnie, mianowicie udzieli prawa ochronnego, nie analizując kwestii podmiotowych towarzyszących zgłoszeniu znaku towarowego albo też błędnie zakładając, że zgłaszający dokonał zgłoszenia w dobrej wierze, to udzielone w takich okolicznościach prawo będzie wadliwe i jako takie — podatne na unieważnienie w postępowaniu spornym w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu niespełniania ustawowych warunków wymaganych do jego uzyskania (art. 164 ust. 1 p.w.p.). Już z tego tylko powodu należy rozważyć, jak pojęcie „zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze” powinno być rozumiane na gruncie obecnie obowiązującego uregulowania, a nadto, czy w toku postępowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy funkcjonuje wiążące organ domniemanie dobrej wiary przewidziane w przepisach kodeksu cywilnego. Skutkiem przyjęcia koncepcji o istnieniu tegoż domniemania jest konstatacja, że Urząd Patentowy, niedysponujący co do zasady wiedzą o cało-

---

<sup>40</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *op. cit.*, s. 607.

<sup>41</sup> M. Andrzejewski, P. Kostański (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2014, s. 820.

kształcie okoliczności faktycznych towarzyszących zgłoszeniu<sup>42</sup>, nie mógłby stwierdzić, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze, bowiem związany domniemaniem z art. 7 k.c. musiałyby przyjąć jej istnienie i pod warunkiem niewystępowania żadnej innej negatywnej przesłanki rejestracyjnej wydać decyzję o udzieleniu prawa. Jeżeli zaś w toku postępowania zgłoszeniowego pojawiłyby się wątpliwości co do intencji zgłaszającego (czy to wynikające z wiedzy, którą dysponuje organ *ex officio*, czy to na skutek wniesienia przez osoby trzecie uwag w trybie art. 146<sup>1</sup> ust. 4 p.w.p.), organ musiałby najpierw podjąć próbę ustalenia istnienia złej wiary towarzyszącej zgłaszającemu w dacie zgłoszenia, a następnie samodzielnie dokonać osądu, czy zgromadzone w sprawie dowody pozwalają na obalenie domniemania z art. 7 k.c. Kwestia ta zostanie poruszona szerzej w dalszej części.

Podobnie jak na gruncie ustawy o znakach towarowych, obecnie obowiązujące prawo znakowe, w tym również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>43</sup> oraz skuteczne bezpośrednio na terytorium Polski rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej<sup>44</sup>, nie zawiera definicji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, w konsekwencji czego ciężar wypracowania treści tego pojęcia spoczął na doktrynie i orzecznictwie. W piśmiennictwie podkreśla się, że instytucja ta może być i jest różnie interpretowana w różnych porządkach prawnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej<sup>45</sup>, jednocześnie jednak orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej<sup>46</sup> nakazuje traktować to pojęcie autonomicznie i jednolicie przez sądy wszystkich państw członkowskich. W tym zakresie w literaturze polskiej można wyróżnić trzy sposoby ujmowania zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze odwołujące się przynajmniej częściowo do rozumienia złej wiary w prawie cywilnym, zaś każdy z nich pociąga za sobą konsekwencje w przedmiocie stosowania domniemania istnienia dobrej wiary z art. 7 k.c.

Pierwszy pogląd opiera się na założeniu, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze powinno podlegać ocenie z perspektywy norm pozaprawnych, takich jak zasady etycznego zachowania, dobre obyczaje czy uczciwe praktyki handlowe, a zatem przyjmuje istnienie na gruncie prawa własności przemysłowej obiektywnego ujęcia złej i dobrej wiary<sup>47</sup>, co powoduje, że „należy koncentrować się nie tyle

<sup>42</sup> M. Witkowska, A. Michalak (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. A. Michalaka, Warszawa 2016, s. 399.

<sup>43</sup> Dz. Urz. UE L 336 z 2015 r., s. 1 ze zm.

<sup>44</sup> Dz. Urz. UE L 154 z 2017 r., s. 1.

<sup>45</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *op. cit.*, s. 616.

<sup>46</sup> Wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., C-320/12, Zbiór Orzeczeń 2013, ECLI:EU:C:2013:435.

<sup>47</sup> M. Trzebiatowski: *Dobra wiara w uzyskaniu prawa własności przemysłowej (na przykładzie znaku towarowego) — domniemanie czy jego brak?* (w:) *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, pod red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1086.

na stanie psychicznym zgłaszającego (dobra wiara w znaczeniu subiektywnym), ile na postawieniu zgłaszającemu zarzutu sprzeczności jego zachowania z określonymi normami etycznymi<sup>48</sup>. Dobra wiara w znaczeniu obiektywnym na gruncie prawa cywilnego stanowi bowiem klauzulę generalną<sup>49</sup> będącą miarą oceny zachowania podmiotu prawa jako odpowiedniego bądź nieodpowiedniego<sup>50</sup> z perspektywy kryteriów pozaprawnych, takich jak normy moralne czy etyczne<sup>51</sup>, i oznacza, że w dobrej wierze jest ten, kto postępuje w zgodzie nie tylko z normami prawnymi, lecz także moralnymi, etycznymi i religijnymi. Można więc przyjąć, że w dobrej wierze jest ten zgłaszający znak towarowy, który zgłasza go w zgodzie z zasadami współzycia społecznego, nie szkodząc innym podmiotom, a nadto że jego zgłoszenie następuje w celu korzystania ze znaku towarowego, a więc w celu czynienia zadość społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu prawa ochronnego. Takie rozumienie dobrej wiary pozwala organowi stosującemu prawo odwołać się przy kwalifikacji danego zachowania do kryteriów innych niż normy prawne<sup>52</sup>, a tym samym pozwala mu uzyskać pewien margines swobody w podejmowaniu decyzji. Konsekwencją przyjęcia tego ujęcia za obowiązujący w prawie znakovym jest jednocześnie wyłączenie stosowalności domniemania istnienia dobrej wiary z art. 7 k.c., gdyż domniemanie to dotyczy dobrej wiary w ujęciu subiektywnym, nie zaś obiektywnym, zaś w kodeksie cywilnym brak jest domniemania co do istnienia dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym, podobnie jak i brak jest domniemania złej wiary<sup>53</sup>, co oznacza, że podniesienie zarzutu dokonania zgłoszenia w złej wierze podlegać musi ogólnym regułom dowodowym<sup>54</sup>, a organ nie jest związany domniemaniem dobrej wiary. Wyłączenie stosowania tego domniemania jawi się jako konieczne, zdaniem niektórych przedstawicieli piśmiennictwa<sup>55</sup>, z tego powodu, że Urząd Patentowy ma obowiązek przeanalizowania, czy zgłoszenie nie jest obciążone jakąkolwiek negatywną przesłanką rejestracyjną, zaś skoro jedną z nich jest zgłoszenie znaku w złej wierze, to przyjęcie przeciwnego domniemania powodowałoby, że organ w postępowaniu w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy nie ma kompetencji do kwestionowania dobrej wiary, dopóty ze strony osób trzecich nie wpłyną w tym przedmiocie uwagi. Należy jednocześnie zauważyć, że niezależnie od poczynionej powyżej konstatacji, przyjmujący istnienie obiektywnego ujęcia złej wiary na gruncie prawa własności przemysłowej M. Witkowska i A. Michalak stoją na stanowisku o stosowalności domniemania z art. 7 k.c., co oznacza, że „zakwes-

---

<sup>48</sup> M. Witkowska, A. Michalak (w:) *Prawo własności przemysłowej...*, op. cit., s. 398.

<sup>49</sup> S. Grzybowski (w:) *System prawa cywilnego*, t. I, op. cit., s. 275.

<sup>50</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, op. cit., s. 616.

<sup>51</sup> M. Pyziak-Szafnicka (w:) *Kodeks cywilny...*, op. cit., s. 140.

<sup>52</sup> R. Piszko: *Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne*, *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 2001, z. 1/2, s. 227.

<sup>53</sup> M. Trzebiatowski: *Dobra wiara w uzyskiwaniu praw własności przemysłowej...*, op. cit., s. 1086.

<sup>54</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, op. cit., s. 619.

<sup>55</sup> J. Preussner-Zamorska: *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze*, op. cit., s. 188.

tionowanie zgłoszenia znaku z powodu złej wiary wymaga obalenia domniemania dobrej wiary<sup>56</sup>. Wydaje się to jednak podejście odosobnione ze względów wskazanych wyżej.

Druga koncepcja odwołuje się do subiektywnego ujęcia złej wiary, zgodnie z którym pojęcie to oznacza pewien stan psychiczny zachodzący po stronie podmiotu prawa w takich sytuacjach, jak nabycie, wykonywanie czy utrata danego prawa podmiotowego, który to stan prowadzi do modyfikacji oceny skutków prawnych zdarzeń zachodzących obiektywnie w świecie zewnętrznym. W konsekwencji więc w dobrej wierze działa ten, „kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny, mniema, że owo prawo lub stosunek prawny istnieje, chociażby nawet mniemanie to było błędne, jeżeli tylko błędność mniemania należy w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwioną<sup>57</sup>, zaś w złej wierze jest ten, kto powołując się na dane prawo bądź stosunek prawny, wie, że one nie istnieją; względnie jego błędne wyobrażenie o ich istnieniu nie jest usprawiedliwione<sup>58</sup>. Takie rozumienie złej wiary jest charakterystyczne nie tylko dla kodeksu cywilnego, lecz także innych aktów prawnych. W art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece<sup>59</sup> uregulowano podstawy wyłączenia rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, wskazując na dwie postacie, jakie może przyjąć zła wiara — wiedza (świadomość) o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jak i możliwość łatwego dowiedzenia się o tej niezgodności. W art. 20 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy<sup>60</sup> wskazano natomiast, że w złej wierze jest ten małżonek, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia. W obu wymienionych aktach prawnych pojęcie złej wiary odnosi się do wiedzy podmiotu prawa o danych okolicznościach względnie o możliwości łatwego dowiedzenia się o danym stanie faktycznym. Należy jednocześnie zastrzec, że domniemanie z art. 7 k.c. odwołuje się do dobrej wiary w znaczeniu właśnie subiektywnym, co na gruncie prawa znakowego oznaczałoby, że organ zobowiązany jest przyjąć, iż podmiot dokonujący zgłoszenia znaku towarowego działał w dobrej wierze i dopiero przeprowadzenie przeciwdowodu i uznanie go za potwierdzający istnienie złej wiary i obalający domniemanie z art. 7 k.c. uzasadniałoby możliwość odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W konsekwencji więc wydaje się, że Urząd Patentowy byłby zwolniony z obowiązku badania istnienia negatywnej przesłanki rejestracyjnej znaku towarowego z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 p.w.p. dopóty w toku postępowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego nie pojawiłyby się okoliczności wskazujące na zasadność przeanalizo-

<sup>56</sup> M. Witkowska, A. Michalak (w:) *Prawo własności przemysłowej...*, op. cit., s. 399.

<sup>57</sup> S. Grzybowski (w:) *System prawa cywilnego*, t. I, op. cit., s. 275.

<sup>58</sup> M. Pyziak-Szafnicka (w:) *Kodeks cywilny...*, op. cit., s. 141.

<sup>59</sup> T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204.

<sup>60</sup> T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359.

wania tej kwestii. Kończąc tę kwestię, poczynić należy zastrzeżenie wyrażane w piśmiennictwie poświęconym prawu cywilnemu, zgodnie z którym zawartość treściowa dobrej wiary i odpowiednio — złej wiary może być odmiennie ukształtowana na tle poszczególnych instytucji normatywnych, a co za tym idzie, pojęcia te nie mają jednolitego charakteru nawet w ramach wąsko wyodrębnionej dziedziny prawa<sup>61</sup>, niemniej ich istota, jak i cel regulacji pozostają tożsame — służą ochronie dobrej wiary w obrocie.

Jak się wydaje, zarówno subiektywne, jak i obiektywne ujęcia złej wiary w swej czystej postaci nie znajdują zastosowania w prawie znaków towarowych, bowiem nie przystają one do „sytuacji, jakie mogą powstać w związku ze zgłoszeniem znaku towarowego”<sup>62</sup> i dlatego wzięwszy pod uwagę cele wprowadzenia tej przeszkody bezwzględnej, jakimi są przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym i ochrona przed mankamentami formalnego systemu rejestracji znaków towarowych, należy opowiedzieć się raczej za „trzecią drogą”, czyli ujęciem autonomicznym<sup>63</sup>, mieszanym, łączącym w sobie zarówno elementy podmiotowe — wiedzę, świadomość zgłaszającego — jak i elementy oceny z punktu widzenia pewnych rynkowych zasad, co oznacza, że zgłoszenie znaku towarowego w dobrej wierze następuje wówczas, gdy z jednej strony stanowi zachowanie zgodne ze standardami uczciwego obrotu<sup>64</sup>, z drugiej zaś strony gdy zgłaszający nie kieruje się złym zamiarem<sup>65</sup>, bowiem sama wiedza czy też łatwość jej zdobycia o tym, że dane oznaczenie mu nie przysługuje, ale służy innemu podmiotowi, jako takie nie powinny wystarczać do stwierdzenia dokonania zgłoszenia w złej wierze (podczas gdy wiedza ta jest wystarczająca do stwierdzenia złej wiary w jej klasycznym subiektywnym ujęciu). Zapatrywanie o mieszanym ujęciu złej wiary na gruncie prawa unijnego potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, formułując odpowiedzi na zadane przez sąd krajowy pytania prejudycjalne<sup>66</sup>, stwierdzając, że w celu ustalenia, czy zgłaszający działał w złej wierze, należy wziąć pod uwagę wszelkie istotne okoliczności zachodzące w konkretnej sprawie w dacie zgłoszenia, w szczególności zaś:

- „okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;
- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią; a także

---

<sup>61</sup> A. Szpunar: *Dobra wiara jako przesłanka nabycia własności ruchomości od nieuprawnionego*, Państwo i Prawo 1997, z. 7, s. 4.

<sup>62</sup> Ł. Żelechowski (w:) *Prawo własności przemysłowej...*, op. cit., s. 90.

<sup>63</sup> *Ibidem*; J. Preussner-Zamorska: *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze*, op. cit., s. 188.

<sup>64</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, op. cit., s. 617.

<sup>65</sup> U. Promińska (w:) *Własność przemysłowa i jej ochrona...*, op. cit., s. 444.

<sup>66</sup> Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.



- stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji<sup>67</sup>.

Rzecznik generalna TSUE w opinii przed wydaniem przytoczonego orzeczenia wskazała natomiast, że pojęcie złej wiary odnosi się do „subiektywnej motywacji po stronie zgłaszającego — nieuczciwego zamiaru lub innego »nieodzwolonego motywu« — której istnienie należy jednak ustalać w oparciu o obiektywne kryteria i która wiąże się z działaniem odbiegającym od przyjętych zasad etycznego zachowania czy uczciwych praktyk handlowych i zawodowych, co można stwierdzić w drodze oceny obiektywnego stanu faktycznego danej sprawy w świetle takich standardów<sup>68</sup>.

Powyższe rozważania stanowiące w istocie pierwszą<sup>69</sup> tak rozbudowaną wypowiedź TSUE w kwestii złej wiary zgłaszającego znak towarowy pozwalają na wywiedzenie następujących wniosków: sama wiedza (bądź powinność jej posiadania) o używaniu przez innego uczestnika rynku oznaczenia identycznego bądź podobnego przeznaczonego do oznaczania identycznych bądź podobnych towarów czy usług nie jest wystarczająca do przypisania zgłaszającemu złej wiary, a co za tym idzie, subiektywne ujęcie złej wiary opierające się właśnie na tej wiedzy zawarte w innych aktach prawnych nie znajduje zastosowania do prawa znakowego; konieczne jest ustalenie zamiaru zgłaszającego, który powinien być nieuczciwy, a jest taki w szczególności wówczas, gdy jego treścią jest uniemożliwienie dalszego używania danego oznaczenia przez inny podmiot prawa i ta okoliczność stanowi element subiektywny w konstrukcji złej wiary; wreszcie zaś należy ustalić wszystkie istotne okoliczności faktyczne sprawy i dopiero na ich podstawie dokonać oceny zachowania zgłaszającego i w zależności od poczynionych ustaleń, przesądzić o złej wierze zgłaszającego bądź przyjąć, że funkcjonujące domniemanie dobrej wiary nie zostało obalone. W konsekwencji przyjąć można więc, że zła wiara stanowiąca negatywną przesłankę rejestracyjną powinna być oceniana całościowo i uwzględniać wszystkie istotne okoliczności zachodzące w danej sprawie, wśród których należy zwrócić szczególną uwagę na zamiar zgłaszającego.

Wywody TSUE znalazły odzwierciedlenie w krajowej praktyce dotyczącej zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, jako że Urząd Patentowy<sup>70</sup>, z jednej strony dokonując deskrypcji pojęcia zarówno dobrej, jak i złej wiary, wydaje się wprost odwoływać do klauzul generalnych, co może świadczyć o aprobacie cywilistycznego obiektywnego sposobu rozumienia tych zwrotów, z drugiej zaś przyjmuje, iż funkcjonujące domniemanie dobrej wiary — którego przecież brak w obiektywnym ujęciu — wyraża się w przyjęciu, że zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na znak, pod którym wprowadza lub zamierza wprowadzać

<sup>67</sup> *Ibidem*, pkt 53.

<sup>68</sup> Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z dnia 12 marca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.

<sup>69</sup> A. Kur (w:) *European trade mark law. A commentary*, eds. A. Kur, M. Senftleben, Oxford 2017, s. 538.

<sup>70</sup> Decyzja UP RP z dnia 29 lutego 2012 r. utrzymana w mocy wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 18 września 2013 r., VI SA/Wa 1580/13, LEX nr 2204062.

do obrotu pochodzące od niego towary w celu ich odróżniania od towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw, zaś okoliczności, które mogą obalać to domniemanie, to między innymi „istnienie określonego rodzaju wcześniejszego prawa, brak zamiaru używania znaku czy też rzeczywista bądź domniemana wiedza o używaniu podobnego znaku przez inną osobę”<sup>71</sup>, choć z tego powodu, że katalog tych okoliczności nie jest zamknięty, organ ma obowiązek dokonać wszechstronnej analizy całokształtu sprawy i dopiero skutkiem tej analizy może odmówić udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 p.w.p. Z powyższego wynika, że zła wiara nie jest kwestią samego subiektywnego stanu osoby działającej, jej subiektywnego przekonania, lecz także kwestią obiektywnych zdarzeń<sup>72</sup>, dlatego też po pierwsze, sam element subiektywny nie jest wystarczający do udowodnienia złej wiary, bowiem należy go ocenić w odniesieniu do obiektywnych okoliczności sprawy, a po drugie „nie jest ani możliwa, ani celowa pełna obiektywizacja kryterium złej wiary [...]. Dlatego też ocena zaistnienia tej przesłanki musi być ukierunkowana na wartościowanie konkretnych stanów faktycznych”<sup>73</sup>. Kierując się tymi wytycznymi, uznano, że działaniem w złej wierze nie jest dokonanie zgłoszenia jednego oznaczenia dla bardzo wielu różnych towarów i usług<sup>74</sup> czy praktyka kierowania do konkurentów pism z żądaniem zaprzestania naruszenia prawa do niedawno zarejestrowanego znaku towarowego bądź wnoszenia wniosków o unieważnienie praw do znaków przysługujących konkurentom<sup>75</sup>, jako że działania te mieszczą się w zakresie prawa wyłącznego.

Zarówno w orzecznictwie TSUE, jak i UPRP i sądów administracyjnych podkreśla się, że katalog zachowań kwalifikowanych jako zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze nie ma charakteru zamkniętego, co jawi się jako oczywiste, niebudzące sprzeciwu i słuszne, bowiem na złą wiarę w rozumieniu mieszanym przyjętym w prawie znakovym składa się wiele okoliczności niemożliwych do przewidzenia *a priori*, dlatego też należy kwestię tę rozstrzygać *ad casum*. Z tego też względu w piśmiennictwie proponuje się sformułowanie pewnych wyodrębnionych postaci sytuacji faktycznych, określanym mianem tzw. form zjawiskowych<sup>76</sup>, w których zasadne jawi się rozpatrzenie kwestii zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Po pierwsze, w złej wierze działa ten zgłaszający, którego zamiarem nie jest korzystanie z prawa wyłącznego, ale zablokowanie możliwości zgłoszenia czy też używania oznaczenia przez inny podmiot, który z różnych względów jest upraw-

---

<sup>71</sup> *Ibidem*.

<sup>72</sup> Decyzja UP RP z dnia 1 października 2015 r., I. Sp.459.2014, *Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP*, t. I, *Znaki towarowe i wzory przemysłowe (wybrane orzeczenia z lat 2009–2018)*, Warszawa 2020, s. 106.

<sup>73</sup> Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2010 r., II GSK 1011/09, LEX nr 746025.

<sup>74</sup> Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08, Zbiór Orzeczeń 2011, ECLI:EU:T:2011:253.

<sup>75</sup> Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2013 r., T-136/11, Zbiór Orzeczeń 2013, ECLI:EU:T:2012:689.

<sup>76</sup> R. Skubisz: *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)* (w:) *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka, M. Szpunara, Kraków 2005, s. 1343.

niony do posługiwania się nim, chociażby na skutek rejestracji znaku w państwie trzecim<sup>77</sup>. Do tych sytuacji należy zakwalifikować między innymi stan, w którym zgłaszającemu nie można przypisać zamiaru używania znaku towarowego w zgodzie z art. 153 i 154 p.w.p. i wówczas dowód świadczący o złej wierze stanowi fakt nieprowadzenia przez zgłaszającego działalności gospodarczej czy też zgłoszenie znaku towarowego w szerokim zakresie, nieobjętym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej<sup>78</sup>, albo stan, w którym zgłaszający dokonał zgłoszenia identycznego bądź podobnego znaku towarowego przeznaczanego dla identycznych lub podobnych towarów/usług, dysponując jednocześnie wiedzą o znaku wcześniejszym używanym przez konkurenta. Jak wskazano jednak wyżej, sama wiedza o używaniu przez inny podmiot takiego samego znaku, choć istotna, nie jest wystarczająca do stwierdzenia złej wiary, ponieważ dla jej ustalenia zawsze wymaga się uwzględnienia również innych okoliczności zachodzących w realiach konkretnego postępowania<sup>79</sup>, takich jak logika handlowa, w którą wpisywało się zgłoszenie znaku, czy chronologia wydarzeń odnoszących się do tego zgłoszenia.

W świetle przyjętej klasyfikacji, drugą formą zjawiskową działania w złej wierze jest dokonanie zgłoszenia w celach spekulacyjnych. Zamiar towarzyszący zgłaszającemu jest w takich przypadkach nieuczciwy<sup>80</sup> i godzi w cel prawa znaków towarowych, jakim jest ustanowienie praw wyłącznych w odniesieniu do oznaczeń rzeczywiście używanych w obrocie. Stany faktyczne, które należy tak kwalifikować, obejmują między innymi zgłoszenie oznaczenia nieużywanego z zamiarem jego odsprzedaży po cenie wyższej niż wynikająca z wartości rynkowej; zgłaszanie oznaczeń niedawno wygasłych w celu uniemożliwienia innym podmiotom używania znaków, które weszły do domeny publicznej, czy zgłaszanie przez wydawcę utworów literackich tytułów tych utworów po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych w celu uniemożliwienia innym wydawcom rozpowszechniania tych dzieł pomimo okoliczności, że nie korzystają one już z ochrony autorskoprawnej<sup>81</sup>.

Trzecią formą zjawiskową jest zgłoszenie oznaczenia, które ze względu na cechy strukturalne lub treść nie nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego przy jednoczesnej wiedzy zgłaszającego bądź powinności dysponowania wiedzą o występowaniu tego rodzaju okoliczności, a zatem dla stwierdzenia dokonania zgłoszenia charakteryzującego się powyższymi cechami konieczne są dwa elementy: po pierwsze, zachodzenie negatywnej bezwzględnej przesłanki rejestracyjnej tkwiącej w samym oznaczeniu oraz po drugie, świadomość czy też powinność jej posiadania przy dołożeniu przez zgłaszającego należytej staranności w przedmiocie niezdatności oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego. Tego typu ujęcie

<sup>77</sup> Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.

<sup>78</sup> R. Skubisz: *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze...*, *op. cit.*, s. 1343.

<sup>79</sup> Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2013 r., T-321/10, Zbór Orzeczeń 2013, ECLI:EU:T:2013:372.

<sup>80</sup> A. Kur (w.): *European trade mark law...*, *op. cit.*, s. 543.

<sup>81</sup> Wyrok Bundesgerichtshof z dnia 5 grudnia 2002 r., I ZB 19/00 (dostęp: 10 listopada 2021 r.: [lexetius.com/2002,2965](http://lexetius.com/2002,2965)).

zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze funkcjonowało już w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych i miało na celu, jak wskazano wyżej, obejście materialnoprawnego terminu ograniczającego możliwość wzruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego po upływie pięciu lat od daty rejestracji do tych tylko sytuacji, w których zgłaszający uzyskał rejestrację, działając w złej wierze. Pomimo że pogląd ten nie zasługuje na akceptację, to nie można kategorycznie wykluczyć sytuacji, w których zgłaszający, dokonując zgłoszenia danego oznaczenia nienadającego się do pełnienia funkcji znaku towarowego, działa w celu innym niż używanie znaku, w szczególności w celu niekorzystnego oddziaływania na konkurenta<sup>82</sup>. W takich przypadkach należy rozważyć zbieg przeszkód rejestracyjnych i dokonać analizy ich wszystkich, poczynając jednak od oceny przeszkody bezwzględnej o charakterze przedmiotowym, bowiem stwierdzenie jej występowania oznacza, że bez względu na to, jaki podmiot dokonuje zgłoszenia, na znak nie może być udzielone prawo ochronne z powodu jego niezdatności do bycia przedmiotem prawa wyłącznego. Dopiero zaś stwierdzenie istnienia zdolności oznaczenia do pełnienia funkcji znaku towarowego powinno spowodować przejście do kolejnego etapu oceny, jaką stanowi możliwość udzielenia prawa wyłącznego na dane oznaczenie konkretnemu podmiotowi prawa, czyli zgłaszającemu.

Zaprezentowane stany faktyczne, w których przypisano zgłaszającemu złą wiarę, zdają się potwierdzać zasadność obiektywno-subiektywnego rozumienia tego pojęcia na gruncie prawa znakowego, które z jednej strony czyni zadość celowi włączenia tej szczególnej instytucji w ramach katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, z drugiej zaś uwzględnia specyfikę prawa znaków towarowych. Wydaje się więc, że uznanie inne, opowiadające się czy to za klasycznym subiektywnym, czy to za klasycznym obiektywnym ujęciem złej wiary na gruncie prawa znakowego, nie odpowiadałoby potrzebom gospodarczym, bowiem albo wykluczałoby funkcjonowanie domniemania dobrej wiary w przypadku ujęcia obiektywnego, albo też opierałoby się li tylko na stanie świadomości zgłaszającego, podczas gdy formalny system udzielania prawa ochronnego na znaki towarowe wyrażający się w procedurze rejestracyjnej wymaga uwzględnienia całokształtu okoliczności istotnych w danym stanie faktycznym.

#### 4. ZNACZENIE PRAWNE ZAMIARU UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO W KONTEKŚCIE ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO W ZŁEJ WIERZE

Zarówno w piśmiennictwie poświęconym prawu znakowemu, jak i w orzecznictwie dotykającym problematyki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze

---

<sup>82</sup> K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *op. cit.*, s. 621.

podkreśla się znaczenie zamiaru zgłaszającego jako elementu subiektywnego osadzonego jednak w konkretnych okolicznościach i ocenianego przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności, przyjmując za kryterium oceny zachowania zgłaszającego nie tyle normy prawne, ile pewne reguły zachowania uznane za słuszne w praktykach handlowych. Jak zostało przytoczone już wcześniej, w opinii rzecznik generalnej TSUE<sup>83</sup> zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze stanowi okoliczność ściśle związaną z „subiektywną motywacją” zgłaszającego, wyrażającą się w nieuczciwym zamiarze bądź innym niedozwolonym motywie, zaś TSUE w przełomowym dla analizowanej przeszkody udzielenia prawa ochronnego orzeczeniu<sup>84</sup> określił, że jedną z istotnych okoliczności dla stwierdzenia działania w złej wierze jest zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania danego oznaczenia przez osobę trzecią. Zarówno opinia rzecznik generalnej TSUE, jak i samo stanowisko Trybunału zaakcentowały więc znaczenie zamiaru zgłaszającego jako okoliczności subiektywnej mającej istotne znaczenie dla stwierdzenia, że zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło w złej wierze, a w konsekwencji dla możliwości odmówienia udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 p.w.p. Podobną koncepcję prezentuje orzecznictwo Urzędu Patentowego, z którego wynika że „zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze należy łączyć z zamiarem szkodenia prawom lub godnym ochrony interesom uczestnika postępowania bądź też innych podmiotów, które poprzez to zgłoszenie mogły zostać naruszone”<sup>85</sup>. Pomimo faktu, że TSUE odwołał się jedynie do konkretnego przypadku, formułując tezę, iż zamiar blokowania możliwości posługiwania się danym oznaczeniem przez konkurentów może być dowodem wskazującym na złą wiarę zgłaszającego, zaś Urząd Patentowy przyjmuje, że to naganność zamiaru decyduje o uznaniu zgłoszenia znaku towarowego za dokonane w złej wierze, wymieniając jednocześnie stany faktyczne, wskazujące na istnienie nieuczciwego zamiaru po stronie zgłaszającego, takie, jak chociażby zamiar przejęcia pozycji danego znaku czy zamiar uzyskania korzyści majątkowych<sup>86</sup>, w piśmiennictwie<sup>87</sup> pojawiły się tezy o istnieniu pozytywnej przesłanki rejestracyjnej, jaką rzekomo ma stanowić zamiar używania znaku towarowego, zaś następstwem tej konstatacji jest stwierdzenie, że brak zamiaru używania znaku towarowego w sposób przewidziany prawem powodować winien odmowę udzielenia prawa ochronnego ze względu na okoliczność, iż zgłaszający dokonał zgłoszenia w złej wierze.

Początki koncepcji zrównującej zamiar używania znaku towarowego ze zgłoszeniem dokonany w dobrej wierze sięgają czasów obowiązywania ustawy o znakach towarowych, kiedy to w orzecznictwie incydentalnie pojawiała się teza,

<sup>83</sup> Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z dnia 12 marca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.

<sup>84</sup> Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, pkt 53.

<sup>85</sup> Decyzja UP RP z dnia 1 marca 2016 r., I. Sp.234.2015, *Orzecznictwo...*, *op. cit.*, s. 106.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> M. Trzebiatowski: *Obowiązek używania znaku towarowego...*, *op. cit.*, s. 15.

że o złej wierze w wąskim aspekcie można mówić wtedy, gdy uprawniony uzyskał rejestrację w celu innym niż używanie znaku towarowego<sup>88</sup>. Teza ta prowadzić zaś musiała do wniosku, że o kwalifikacji działania zgłaszającego jako dokonanego w złej wierze decyduje zamiar gospodarczej eksploatacji znaku towarowego, bowiem brak zamiaru używania znaku towarowego — niezależnie od tego, jaka w istocie motywacja towarzyszyła zgłaszającemu — każdorazowo uzasadniał zarzut uzyskania rejestracji poprzez działanie w złej wierze. Należy jednak zastrzec, że utożsamianie pojęcia zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze z brakiem zamiaru używania znaku towarowego wskazywane niekiedy w praktyce orzeczniczej nie było egzekwowane, ale jedynie wskazywane jako sposób rozumienia tegoż pojęcia. W konsekwencji uznano, iż „ogólne wskazanie, że uzyskaniu prawa z rejestracji znaku towarowego towarzyszył zamiar zamknięcia konkurentom dostępu do rynku, nie wystarcza w celu udowodnienia złej wiary”<sup>89</sup>, pomimo że takie określenie zamiaru zgłaszającego wiązało się z wykluczeniem zamiaru rzeczywistej gospodarczej eksploatacji oznaczenia.

Wejście w życie prawa własności przemysłowej oraz spory co do tego, jakie rozumienie należy nadać złej wierze na tle bezwzględnej przeszkody udzielenia prawa ochronnego z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6, wcale nie zakończyły dyskusji poświęconej zamiarowi używania znaku towarowego. Opowiedzenie się za proponowaną niekiedy obiektywną koncepcją złej wiary, opierającą się w istocie na ocenie zachowania zgłaszającego z punktu widzenia kryteriów pozaprawnych, takich jak zasady współżycia społecznego, mogło doprowadzić do uznania, że zgodne z zasadami współżycia społecznego jest zgłoszenie do rejestracji takiego oznaczenia, które jest używane względnie które ma być używane. Zamiar używania znaku towarowego miałby być więc relewantny z tego względu, że jako jedyny służy w istocie czynieniu zadość społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu prawa ochronnego, jakim jest używanie go w obrocie dla odróżniania towarów czy usług jednego przedsiębiorcy od towarów bądź usług innych przedsiębiorców, bowiem „w sprawach dotyczących oceny rejestracji znaku towarowego należy też mieć na względzie fakt, że rejestracja znaku towarowego nie jest celem samym w sobie. [...] Celem rejestracji znaku towarowego jest uzyskanie wyłączności na ten znak po to, aby opatrywać nim towary i usługi w celu odróżnienia ich od towarów i usług tego samego rodzaju, ale pochodzących z innych przedsiębiorstw”<sup>90</sup>. Konsekwencje przyjęcia teorii o istnieniu pozytywnej przesłanki rejestracyjnej, jaką stanowi zamiar używania znaku towarowego, czy też o istnieniu negatywnej przesłanki zrównującej brak zamiaru używania znaku towarowego ze zgłoszeniem dokonanym w złej wierze są prawnie doniosłe i wymagają analizy.

---

<sup>88</sup> Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2005 r., VI SA/Wa 345/04; wyrok WSA z dnia 21 września 2007 r., VI SA/Wa 796/07.

<sup>89</sup> Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r., II SA 3856/01, Wokanda 2003, nr 3, s. 37.

<sup>90</sup> Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., II GSK 464/10, LEX nr 992394.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że prawo ochronne na znak towarowy jest prawem formalnym, udzielanym przez wydanie konstytutywnej decyzji administracyjnej wieńczącej odpowiednie postępowanie rejestracyjne prowadzone przez kompetentny do tego organ, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. System rejestracyjny, którego podstawę w prawie polskim stanowi art. 121 p.w.p., zastrzegający, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, wyraża się więc w tym, że udzielenie ochrony uzależnione jest od formalnego aktu udzielenia prawa wyłącznego na znak — podstawą nabycia prawa jest bowiem pierwszeństwo jego rejestracji (*first-to-file*)<sup>91</sup>. Oznacza to, że w sytuacji, gdy zgłoszenie odpowiada przepisom prawa, a zatem odpowiada warunkom formalnym określonym w art. 138 p.w.p., nie zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracyjne, nie podniesiono względnych przeszkód rejestracji w przewidzianym prawem terminie w odpowiedniej formie oraz zgłaszający wniósł opłatę za zgłoszenie, to organ ma obowiązek udzielić prawo wyłączne. System przeciwny opierający się na używaniu znaku towarowego (*first-to-use*) charakterystyczny dla federalnego prawa amerykańskiego zakłada, że używanie znaku, a w zasadzie pierwszeństwo używania znaku doprowadza do kreacji prawa podmiotowego bezwzględnego, zaś rejestracja ma charakter li tylko deklaratoryjny, stwierdzający jego istnienie, w konsekwencji więc już na etapie postępowania zgłoszeniowego zgłaszający musi wykazać, że znak towarowy jest używany w obrocie gospodarczym i pełni funkcje tradycyjnie mu przypisane i dopiero wówczas urząd uzna przez wydanie decyzji, że prawo podmiotowe jest w mocy. Od końca lat osiemdziesiątych XX w. federalne ustawodawstwo amerykańskie przewiduje odrębną od używania podstawę uzyskania prawa, mianowicie zamiar rzeczywistego używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego w dobrej wierze (*intention-to-use*), który pozwala na dokonanie skutecznego zgłoszenia znaku towarowego bez konieczności wykazywania gospodarczej eksploatacji oznaczenia, o ile w dokumentacji zgłoszeniowej zawarte jest stosowne oświadczenie zgłaszającego o zamiarze używania oznaczenia. Tym samym, jeżeli znak charakteryzuje zdolność do odróżniania towarów i nie zachodzą inne negatywne przesłanki rejestracyjne, organ powinien wydać wstępną decyzję o udzieleniu ochrony (*notice of allowance*), która jednak sama w sobie nie stanowi o udzieleniu prawa, ale jest raczej potwierdzeniem, że znak jest zdalny do rejestracji. Ta decyzja ma charakter warunkowy i oznacza, że prawo na znak towarowy zostanie udzielone, jeżeli uprawniony w ciągu sześciu miesięcy od daty jej wydania rozpocznie rzeczywistą gospodarczą eksploatację oznaczenia i przedstawi na to stosowne dowody, które podlegają badaniu merytorycznemu przez organ. Dopiero akceptacja przez eksperta przedłożonych materiałów powoduje wydanie certyfikatu rejestracji znaku towarowego. Warto jednocześnie zaznaczyć, że zamiar używania znaku towarowego musi charakteryzować „dobra wiara” zgłaszającego, co sugeruje odmiennność obu pojęć.

<sup>91</sup> J. Sitko: *Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada terytorialności w prawie polskim i w federalnym prawie amerykańskim (analiza prawnoporównawcza)*, Przegląd Prawa Handlowego 2019, nr 2, s. 12.

Zestawienie systemu ochrony znaków towarowych w Polsce i w USA na tle rozważań o zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze jawi się jako celowe, bowiem wskazuje, że w formalnym, rejestracyjnym systemie używanie znaku towarowego czy też zamiar używania jest nieistotny na etapie udzielenia prawa ochronnego; przyjęcie stanowiska odmiennego powodowałoby zaś, że to używanie znaku względnie zamiar używania znaku kreuje prawo wyłączne, a decyzja organu ma charakter jedynie deklaratoryjny. Na gruncie obecnego uregulowania brak jest jednak podstawy prawnej do przyjęcia, że ochrona znaku towarowego, o której mowa w prawie własności przemysłowej, powstaje z chwilą rozpoczęcia jego gospodarczej eksploatacji, a nie z chwilą wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, bowiem uprawniony może nie korzystać z przysługującego mu oznaczenia, czyli nie używać go w funkcji znaku towarowego, a jednocześnie ma prawo żądania, aby osoby trzecie nie wkraczały w sferę zastrzeżonego dla niego monopolu. Funkcjonujące w tym zakresie ograniczenia wyrażające się w szczególności przez instytucje, takie jak stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu nieużywania znaku towarowego (art. 169 ust. 1 p.w.p.) czy ograniczenie skuteczności dochodzenia roszczeń względem osób trzecich wywołane nieużywaniem oznaczenia (art. 157 p.w.p.), aktualizują się dopiero po pewnym czasie od rejestracji, mianowicie po pięciu latach od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa. Oznacza to, że przez okres pięciu lat od daty rejestracji uprawniony ma prawo korzystania ze wszystkich uprawnień zastrzeżonych w ustawie: może pozywać podmioty bezprawnie korzystające z jego oznaczenia, wносить sprzeciwy względem rejestracji podobnych znaków późniejszych na podstawie przysługującego mu prawa wcześniejszego czy żądać unieważnienia udzielonych później praw na podobne znaki towarowe, nie mając jednocześnie obowiązku używania własnego znaku towarowego, nie musząc nawet wykazywać zamiaru używania znaku towarowego w przyszłości, bowiem zarówno sądy, jak i organy administracyjne muszą przyjąć, że jego prawo jest ważne i skuteczne tak długo, jak długo nie zostanie wzruszone, zaś brak używania nie stanowi okoliczności upoważniającej do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego przed upływem pięciu lat od dnia, w którym wydano decyzję o zarejestrowaniu oznaczenia. Wspominając o instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania, warto zaznaczyć, że stanowi ona w istocie konsekwencję przyjęcia formalnego systemu udzielania praw ochronnych, służącą przede wszystkim zapobieganiu powstawania tzw. pustych monopolii, które blokują dostęp do pożądanych przez przedsiębiorców oznaczeń zarejestrowanych na rzecz niekorzystających z nich osób trzecich. Nadto, samo nieużywanie znaku towarowego nie w każdym przypadku będzie powodowało wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego, bowiem jeżeli uprawniony wykaże, że nieużywanie znaku nastąpiło z ważnych powodów, to wówczas wnioski w tym przedmiocie zostaną oddalone.

Rozważając kwestię zamiaru używania znaku towarowego w kontekście zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, należy jeszcze zauważyć inną prawidłowość



odróżniającą system *first-to-file* od systemu *first-to-use*. Niezależnie od wybranego systemu, prawo ochronne na znak towarowy jest prawem o ograniczonej skuteczności czasowej — trwa 10 lat od daty zgłoszenia z możliwością przedłużenia o dalsze 10 lat ochrony (art. 153 ust. 2 i 3 p.w.p.). W systemie rejestracyjnym warunkiem przedłużenia ochrony na kolejny okres ochronny jest uiszczenie opłaty za przedłużenie, co oznacza, że wniesienie tej opłaty powoduje — bez konieczności składania przez uprawnionego jakiegokolwiek wniosku w tym zakresie — dalsze trwanie monopolu. W systemie opartym na używaniu znaku towarowego dla utrzymania rejestracji konieczne jest nie tylko wniesienie opłaty, lecz także złożenie deklaracji o kontynuowaniu używania znaku towarowego wraz z próbkami jego używania, która podlega analizie przez organ, i dopiero stwierdzenie, że oznaczenie jest eksploatowane wraz z wniesieniem opłaty, pozwala na utrzymanie ochrony. To powoduje, że używanie znaku towarowego w systemie *first-to-use* jest nie tylko źródłem prawa wyłącznego i podstawą jego przypisania konkretnemu zgłaszającemu, lecz także jest warunkiem trwania prawa z rejestracji. Tak długo może trwać ochrona znaku towarowego, jak długo trwa jego gospodarcza eksploatacja.

Przyjęcie tezy, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze następuje wówczas, gdy jest dokonywane bez zamiaru używania znaku towarowego, oznaczałoby, że w prawie polskim funkcjonuje niewskazana w ustawie przesłanka rejestracyjna zbliżająca formalny system ochrony znaków towarowych do systemu znanego z państw anglosaskich opartego na używaniu znaku towarowego. W toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego Urząd Patentowy winien w takim przypadku przeanalizować, czy zgłaszający albo już używa znaku towarowego i swoim zgłoszeniem chce uzyskać jedynie formalny monopol lub potwierdzić przysługujące mu prawo oraz zapewnić sobie możliwość skorzystania z roszczeń przewidzianych w prawie własności przemysłowej, albo też czy można przypisać mu zamiar używania znaku towarowego na podstawie zgromadzonych w postępowaniu materiałów, podlegających ocenie zgodnie z ogólnymi regułami dowodzenia. Przyjęcie takiej konstrukcji z natury musi bowiem prowadzić do wyłączenia domniemania dobrej wiary. Instytucje służące weryfikacji, czy uprawniony korzysta ze swojego monopolu, przede wszystkim wnioskiem inicjującym postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania na podstawie art. 169 ust. 1 p.w.p., ale także sama procedura prowadząca do przedłużenia ochrony prawa wyłącznego w tym przypadku pozbawione zostałyby normatywnego znaczenia. Skoro bowiem uprawniony nie używa znaku, można domniemywać, że nie miał zamiaru jego gospodarczej eksploatacji, a wówczas można żądać unieważnienia prawa ochronnego, wywołującego przecież dalej idący skutek *ex tunc* aniżeli stwierdzenia wygaśnięcia o skutku *ex nunc*. W świetle wymienionych wyżej instytucji, jak i istoty systemu rejestracyjnego, teza o istnieniu pozytywnej przesłanki rejestracji, jaką jest zamiar używania znaku towarowego, musi jawić się jako nieprawidłowa. Wreszcie, należy zauważyć, że art. 138 p.w.p. wskazujący

niezbędne elementy podania o udzielenie prawa ochronnego zalicza do nich określenie znaku towarowego oraz towarów, dla których znak jest przeznaczony. Ustawodawca nie wymaga więc dołączenia do dokumentacji zgłoszeniowej chociażby oświadczenia o zamiarze używania znaku towarowego, które następnie podlegałoby weryfikacji w toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego, przyjmując, że do celów dokonania zgłoszenia znaku towarowego legitymowanie się zamiarem używania oznaczenia jest zbędne.

Kwalifikacja braku zamiaru używania znaku towarowego jako określenia synonimicznego i tożsamesego ze zgłoszeniem znaku towarowego w złej wierze jest nieuzasadniona nie tylko z powodu wykazanych wyżej komplikacji, jakie rodziłaby dla całego systemu prawa znaków towarowych, lecz także z tego powodu, że z jednej strony zawężyła tę bezwzględna przeszkodę udzielenia prawa do tych stanów, w których podmiotowi zgłaszającemu nie można przypisać zamiaru używania znaku towarowego, uniemożliwiając odmowę udzielenia prawa w tych wszystkich przypadkach, w których zgłaszający chce używać znaku towarowego, ale zgłoszenie następuje w nieuczciwym — choć niewyrażającym się w braku chęci gospodarczej eksploatacji oznaczenia — zamiarze; z drugiej zaś strony niezasadnie rozszerza tę negatywną przesłankę rejestracyjną do wszystkich sytuacji, w których zgłaszający nie legitymuje się zamiarem używania znaku towarowego, natomiast towarzyszący mu zamiar nie jest w świetle praktyki handlowej nieuczciwy ani naganny.

W postępowaniach, które dotyczą problematyki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, rzadko kiedy zgłaszającemu zarzuca się brak zamiaru używania znaku towarowego, bowiem w większości przypadków zgłaszającemu towarzyszy chęć gospodarczej eksploatacji oznaczenia, natomiast obok tego zamiaru zgłaszający przez uzyskanie monopolu chce osiągnąć jeszcze inny cel: przechwycić klientelę konkurenta czy pasożytniczo korzystać z pozytywnych asocjacji danego oznaczenia. Przykładowo, za zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze zostało uznane zgłoszenie słowno-graficznego znaku utrzymanego w takiej samej kolorystyce, wykorzystującego taki sam slogan reklamowy, a nawet zawierającego numer telefonu byłego kontrahenta w zamiarze podszycia się pod niego i zablokowania mu możliwości zgłoszenia znaku, który był używany od lat i jednoznacznie kojarzony przez klientelę właśnie z nim<sup>92</sup>. Przyjęcie tezy, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jest dokonywane wtedy i tylko wtedy, gdy następuje w zamiarze innym niż używanie znaku, oznaczałoby — na tle przedmiotowego postępowania — że udzielone prawo nie podlegałoby unieważnieniu, bowiem zgłaszającemu towarzyszył zamiar używania znaku towarowego, który następnie został zmaterializowany w postaci rzeczywistego używania znaku towarowego, ale w celu podszycia się pod byłego kontrahenta i przechwycenia jego klienteli. Tym samym były kontrahent pozbawiony zostałby możliwości unieważnienia prawa na udzielony znak towarowy

---

<sup>92</sup> Wyrok NSA z dnia 29 września 2020 r., II GSK 3421/17, LEX nr 3057636.

z powodu jego zgłoszenia w złej wierze, bowiem organ musiałby przyjąć, że zgłaszający działał w dobrej wierze. Skoro zaś oznaczenie było używane, niemożliwe było żądanie stwierdzenia wygaśnięcia udzielonego prawa na podstawie art. 169 ust. 1 p.w.p. W innej sprawie znak używany przez spółkę handlową został zgłoszony do Urzędu Patentowego przez pracownika spółki, który niedługo po nawiązaniu stosunku pracy podjął działalność gospodarczą o zbliżonym zakresie i uzyskał monopol na znane w obrocie oznaczenie dla odróżniania towarów wytwarzanych i sprzedawanych w ramach własnej działalności gospodarczej<sup>93</sup>, pomimo że taki sam znak był przez lata wykorzystywany przez jego pracodawcę dla oznaczania identycznych towarów. Zamiar zgłaszającego został uznany za nieuczciwy — chociaż jego przedmiotem było używanie znaku towarowego — i w konsekwencji unieważniono prawo ochronne z tej przyczyny, że zgłoszenie znaku nastąpiło w złej wierze. Powyższe dwa przykłady powinny wyraźnie wskazywać, że utożsamianie zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze jako okoliczności faktycznej z brakiem zamiaru używania znaku towarowego prowadziłoby do niezasadnego zawężenia treści tej przeszkody bezwzględnej i uniemożliwiłoby odmowę udzielenia prawa na tej właśnie podstawie w wielu przypadkach, w których należy ją rozważyć.

Z drugiej strony niezbędne jest poczynienie zastrzeżenia, że nie w każdym przypadku zamiar, którego treścią nie jest używanie znaku towarowego, jest równoznaczny z dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. W praktyce obrotu często zdarza się bowiem, zwłaszcza w odniesieniu do grup skupiających spółki handlowe, że jedna spółka dokonuje zgłoszeń wszystkich praw własności przemysłowej przysługujących danej grupie, a następnie udziela licencji na korzystanie z przedmiotów tych praw podmiotom powiązanym i to te podmioty rzeczywiście używają znaków towarowych zgłoszonych i zarejestrowanych przez spółkę zgłaszającą i formalnie uprawnioną określaną mianem Intellectual Property Holding Company (IPHC). W razie sporu to ta spółka jest legitymowana do występowania z roszczeniami względem osób trzecich, zaś pozostałe podmioty, które gospodarczo eksploatują dane oznaczenie, mogą skupić się na swoich podstawowych działaniach, nie angażując środków w działalność powiązaną z uzyskiwaniem ochrony znaków towarowych i jej egzekwowaniem. W takiej strukturze czynności realizowane przez podmiot związany w celu zarządzania własnością intelektualną danej grupy obejmują ubieganie się o udzielenie prawa ochronnego poprzez wniesienie zgłoszenia, występowanie w charakterze strony w toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego, a następnie udzielanie zgód czy zawieranie umów licencyjnych na korzystanie z przysługujących jej znaków towarowych, przedłużanie ochrony i ewentualnie dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw wyłącznych. Wymienione wyżej działania nie stanowią jednak używania znaku towarowego w rozumieniu art. 153 i 154 p.w.p., bowiem są czynnościami dokonywanymi głów-

<sup>93</sup> Wyrok NSA z dnia 14 września 2017 r., II GSK 3680/15, LEX nr 2427721.

nie wewnątrz jednej grupy organizacyjnej i nie stanowią używania znaku dla towarów w obrocie gospodarczym w funkcji znaku. Niemniej używanie znaku przez osobę dysponującą zgodą uprawnionego, w tym przez licencjodawcę, uniemożliwia stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu nieużywania nawet w sytuacji, gdy sam uprawniony takiego znaku nie używa (art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p.), tym samym prawo ochronne nie jest zagrożone stwierdzeniem wygaśnięcia w razie jedynie biernego jego posiadania i nieczynienia zadość jego społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu. Gdyby jednak przyjąć, że warunkiem zgłoszenia znaku towarowego jest posiadanie zamiaru jego używania w funkcji znaku, to należałoby odmówić udzielenia prawa takiej spółce, ponieważ jej celem jest jedynie zarządzanie prawami własności przemysłowej przysługującymi powiązanym podmiotom, a nie samodzielne używanie znaku towarowego. Trudno jednak uznać, że zgłoszenie znaku towarowego przez tego rodzaju podmiot jest dokonane w złej wierze tylko na tej podstawie, bowiem odrębność organizacyjna zgłaszającego, a następnie uprawnionego, od podmiotów używających znaku jest w tym przypadku uzasadniona względami prawnymi, podatkowymi czy strategicznymi i dlatego zamiar towarzyszący założycielom takiej struktury nie może być *a priori* uznany za naganany.

Możliwy jest również stan faktyczny, w którym dany podmiot dokonuje zgłoszenia znaku towarowego po to tylko, by uczynić je przedmiotem umowy rozporządzającej z osobą trzecią, która jest tego świadoma i uprzednio wyraziła zgodę na takie zgłoszenie, bowiem sama z różnych względów nie była zdolna bądź nie chciała sama zgłosić znaku towarowego. Wspólnik spółki handlowej może zadeklarować, że zgłosi znak towarowy w swoim imieniu i na swoją rzecz, a następnie wniesie uzyskane prawo wyłączne jako wkład do spółki i pomimo tego, że zamiarem wspólnika jest uczynienie z prawa ochronnego innego użytku aniżeli używanie znaku towarowego w sposób przewidziany w art. 153 i 154 p.w.p., to nie jest to motywacja zasługująca na kwalifikację jako zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze.

Zaprezentowane uwagi skłaniać powinny do wniosku, że zamiar używania znaku towarowego nie powinien być utożsamiany ze zgłoszeniem znaku towarowego w dobrej wierze, zaś brak takiego zamiaru *prima facie* przesądza o tym, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze i z tej przyczyny należy odmówić udzielenia prawa ochronnego względnie unieważnić udzielone już prawo. Powyższe nie oznacza oczywiście, że brak zamiaru używania znaku towarowego w dacie zgłoszenia nie ma znaczenia w toku analizy zachowania zgłaszającego w celu ustalenia, czy działał on w złej wierze, bowiem może on w pewnych przypadkach uzasadniać odmowę udzielenia prawa ochronnego<sup>94</sup>, co dotyczy tych zwłaszcza stanów faktycznych, w których zgłaszający dokonuje intencjonalnego zgłoszenia oznaczenia po

---

<sup>94</sup> Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.

upływie pięcioletniego okresu od daty udzielenia prawa na identyczne oznaczenie, w którym to okresie nie ciąży na nim obowiązek używania znaku, jednocześnie nie używając znaku towarowego i nawet nie posiadając zamiaru jego używania. Z tego względu, że po upływie pięciu lat od daty wydania decyzji o udzieleniu prawa aktualizuje się możliwość wzruszenia przez osoby trzecie prawa ochronnego w trybie wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia z powodu nieużywania, uprawniony może chcieć ominąć przepisy konstytuujące tenże obowiązek i uzyskać prawo o takim samym zakresie przedmiotowym i takiej samej postaci przedstawieniowej wyrażających się w tożsamości zarówno znaku towarowego, jak i towarów i usług objętych zgłoszeniem, które będzie niewzruszalne w wymienionym trybie przez okres pięciu lat po dniu wydania decyzji o jego udzieleniu, a w ten sposób uczynić ten obowiązek nieskutecznym względem siebie. W tym jednak przypadku nieuczciwa motywacja zgłaszającego wyraża się nie tylko w braku zamiaru używania zgłoszonego oznaczenia do ochrony, lecz także w chęci blokowania rynku, utrzymywania pustego monopolu i uniemożliwienia innym podmiotom posługiwania się danym oznaczeniem<sup>95</sup>. Niezależnie jednak od sytuacji tego rodzaju, utożsamianie braku zamiaru używania znaku towarowego ze zgłoszeniem znaku w złej wierze należy ocenić krytycznie — to nie są tożsame pojęcia, a co za tym idzie, brak zamiaru używania znaku towarowego nie w każdym przypadku będzie przesądzał o dokonaniu zgłoszenia w złej wierze; jednocześnie więc należy stwierdzić, że sam zamiar używania znaku towarowego jako taki nie stanowi pozytywnej przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w polskim systemie prawnym.

## 5. PODSUMOWANIE

Jeszcze w czasie obowiązywania ustawy o znakach towarowych ukształtował się pogląd, zgodnie z którym zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze następuje w każdym przypadku, gdy zgłaszający nie ma na celu używania znaku dla odróżniania własnych towarów. Pogląd ten stał się przyczynkiem do formułowania tezy, że pozytywną przesłankę udzielenia prawa ochronnego stanowi zamiar gospodarczej eksploatacji znaku towarowego, tj. zamiar jego używania w sposób określony w przepisach ustawy, zaś brak takiego zamiaru każdorazowo uzasadnia podniesienie zarzutu dokonania zgłoszenia w złej wierze. Należy go jednak ocenić krytycznie.

Po pierwsze, stoi on w sprzeczności z zasadami formalnego systemu rejestracyjnego, w którym to decyzja Urzędu Patentowego, nie zaś używanie względnie zamiar używania, kreuje powstanie bezwzględnie prawa podmiotowego — decyzja ta ma charakter prawotwórczy, konstytutywny, niestwierdzający tylko istnienia

<sup>95</sup> A. Kur (w:) *European trade mark law...*, *op. cit.*, s. 544.

już skutecznego prawa, którego powstanie jest następstwem prawnym używania. Co do zasady, jedynie oznaczenie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym korzysta z ochrony przewidzianej w prawie własności przemysłowej, natomiast warunkiem uzyskania tej ochrony jest złożenie podania o udzielenie prawa ochronnego zawierającego elementy wymagane prawem, do których nie zalicza się jakiegokolwiek oświadczenie o zamiarze używania znaku czy innych dowodów świadczących o tym zamiarze, ewentualnie o już podjętej eksploatacji oznaczenia. Nadto, takie instytucje, jak postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania, ograniczenie skuteczności prawa względem osób trzecich na skutek nieużywania oznaczenia czy sama procedura przedłużenia ochrony, niewymagająca przedstawienia dowodów używania znaku towarowego będącego przedmiotem prawa wyłącznego nie pozwalają uznać, że zamiar używania znaku towarowego jest przesłanką udzielenia ochrony, zaś jego brak stanowi o złej wierze zgłaszającego.

Po drugie, należy pamiętać, że utożsamianie tych dwóch pojęć zniekształca bezwzględnie przeszkodę udzielenia prawa, jaką jest zgłoszenie znaku w złej wierze, ponieważ zawęża możliwość jej zastosowania jako podstawy odmowy do tych stanów faktycznych, w których zgłaszający nie miał zamiaru rzeczywistej gospodarczej eksploatacji oznaczenia, bez względu na wszystkie inne okoliczności faktyczne sprawy, a z drugiej strony, bezzasadnie rozszerza możliwość stosowania tej negatywnej przesłanki rejestracyjnej do wszystkich tych stanów, w których zgłaszający legitymuje się zamiarem używania znaku towarowego, niemniej w świetle całokształtu okoliczności faktycznych zamiar ten jest nieuczciwy.

Tym samym brak zamiaru używania znaku towarowego nie może przesądzać o tym, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze, zaś organ w sytuacji, gdy pojawi się wątpliwość co do intencji zgłaszającego, winien dokonać wszechstronnej analizy wszystkich istotnych okoliczności zachodzących w sprawie i dopiero na podstawie tak przeprowadzonej gruntownej analizy, za zasadę przyjmując domniemanie istnienia dobrej wiary, winien stwierdzić, czy zachodzi negatywna przesłanka rejestracyjna w postaci dokonania zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

## BIBLIOGRAFIA

- Andrzejewski M., Kostański P. (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2014.
- Grzybowski S. (w:) *System prawa cywilnego*, t. I, *Część ogólna*, pod red. S. Grzybowskiego, Ossolineum 1985.
- Kur A. (w:) *European trade mark law. A commentary*, eds. A. Kur, M. Senftleben, Oxford 2017.

- Piszko R.: *Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne*, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 1/2, s. 221–232.
- Preussner-Zamorska J.: *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze* (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, pod red. A. Adamczak, Warszawa 2001.
- Promińska U.: *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998.
- Promińska U.: *Znaczenie prawne wcześniejszego używania znaku towarowego w świetle regulacji prawa znaków towarowych*, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 12, s. 6–11.
- Promińska U. (w:) *Własność przemysłowa i jej ochrona*, pod red. E. Nowińskiej, U. Promińskiej, K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Warszawa 2014.
- Pyziak-Szafnicka M. (w:) *Kodeks cywilny. Część ogólna*, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, P. Księżaka, Warszawa 2014.
- Sitko J.: *Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada terytorialności w prawie polskim i w federalnym prawie amerykańskim (analiza prawnoporównawcza)*, Przegląd Prawa Handlowego 2019, nr 2, s. 12–24.
- Skubisz R.: *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997.
- Skubisz R.: *Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)* (w:) *Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana*, pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka, M. Szpunara, Kraków 2005.
- Szczepanowska-Kozłowska K. (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012.
- Szpunar A.: *Dobra wiara jako przesłanka nabycia własności ruchomości od nieuprawnionego*, Państwo i Prawo 1997, z. 7, s. 3–14.
- Trzebiatowski M.: *Dobra wiara w uzyskaniu prawa własności przemysłowej (na przykładzie znaku towarowego) — domniemanie czy jego brak?* (w:) *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, pod red. A. Adamczak, Warszawa 2018.
- Trzebiatowski M.: *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Warszawa 2007.
- Trzebiatowski M. (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020.
- Witkowska M., Michalak A. (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. A. Michalaka, Warszawa 2016.
- Żelechowski Ł. (w:) *Prawo własności przemysłowej*, t. VIII B, *Komentarz*, pod red. Ł. Żelechowskiego, Warszawa 2021.
- Żyznowski T.: *Znak towarowy i jego zdolność rejestrowa*, Radca Prawny 1995, nr 1, s. 19–25.

**Słowa kluczowe:** znak towarowy, zła wiara zgłaszającego, zamiar używania znaku towarowego, prawo ochronne na znak towarowy, bezwzględne przyczyny odmowy udzielenia prawa, prawo własności przemysłowej.

MARCIN ALEKSANDER FARON

THE MEANING OF LACK OF INTENT TO USE A TRADEMARK  
IN LIGHT OF A BAD FAITH TRADEMARK APPLICATION

S u m m a r y

The paper aims to analyse two terms — bad faith and intention to use under the Polish trademark law. One of the absolute grounds for trademark refusal listed in Article 129<sup>1</sup> Par. 3 of the Industrial Property Law is making the filing in bad faith. However, the concept of bad faith is not as clear as it seems to be. Difficulties with understanding this normative phrase, in particular as regards its material scope, have impact on legal doctrine as well as legal and court practice. One of the latest developments regarding to this subject is approval of concept that intention to use trademark in commerce is the positive ground for trademark registration; therefore — lack of such intention justifies a claim that the applicant filed trademark application with bad faith. The above-mentioned proposal seems to be not grounded. On the one hand, it narrows down the scope of bad faith only to situations in which the applicant cannot prove his intent to use trademark in commerce; therefore, different deceitful purpose than lack of intention to use trademark cannot be classified as a bad faith filing. That means that trademark application meets all requirement and should be registered. On the other hand, lack of intention to use trademark by applicant cannot be seen as equal to bad faith filing, because applicant may file application honestly but without intention to use trademark.

**Keywords:** trademark, bad faith filing, intention to use trademark, right to trademark, absolute grounds for trademark refusal, industrial property law.