



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



EUIPO
URZĄD UNI EUROPEJSKIEJ DS.
WŁAŚNOŚCI INTEKTUALNEJ



WSPÓLNA PRAKTYKA

Zgłoszenia znaków
towarowych dokonywane
w złej wierze

WSPÓLNA PRAKTYKA

Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze

Opracowanie graficzne serii: Marek Sikorski
Projekt okładki: Ewelina Gonera
Skład: Anna Helsztyńska

© Urząd Patentowy RP
Warszawa 2025

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Publikacja bezpłatna

ISBN 978-83-68241-01-3

Spis treści

1. Wstęp	5
1.1. Cel niniejszego dokumentu	5
1.2. Informacje ogólne	6
1.3. Zakres praktyki	8
2. Wspólna praktyka	10
2.1. Kluczowe pojęcia pojawiające się w sprawach dotyczących złej wiary	10
2.2. Ogólne pojęcie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych	11
2.2.1. Różne aspekty złej wiary	13
2.2.1.1. Przywłaszczenie prawa lub praw osoby trzeciej	14
2.2.1.2. Nadużycie systemu znaków towarowych	15
2.3. Ogólne zasady oceny złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych	16
2.3.1. Ciężar dowodu w sprawach dotyczących złej wiary	16
2.3.2. Właściwy moment na ustalenie, czy doszło do działania w złej wierze	19
2.3.3. „Zgłaszający” w sprawach dotyczących złej wiary	20
2.4. Typowe czynniki oceny złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych	21
2.4.1. Czynniki obowiązkowe	22
2.4.1.1. Nieuczciwy zamiar zgłaszającego	22
2.4.2. Czynniki nieobowiązkowe	24
2.4.2.1. Wiedza lub domniemana wiedza zgłaszającego na temat tego, że osoba trzecia korzysta z wcześniejszego identycznego/podobnego prawa lub ma takie prawo	24
2.4.2.2. Stopień ochrony prawnej przysługującej wcześniejszemu prawu osoby trzeciej	27

2.4.2.3. Identyczność/podobieństwo między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami	29
2.4.2.4. Przedmiotowe towary lub usługi	30
2.4.2.5. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd	31
2.4.2.6. Wcześniejsze stosunki między stronami	32
2.4.2.7. Pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i używanie tego znaku od czasu jego utworzenia	34
2.4.2.8. Chronologia wydarzeń prowadzących do zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego	35
2.4.2.9. Uczciwa logika handlowa stojąca za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego	36
2.4.2.10. Żądanie odszkodowania pieniężnego	39
2.4.2.11. Schemat zachowania/działań zgłaszającego	39
2.5. Scenariusze złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych	40
2.5.1. Scenariusze dotyczące aspektu przywłaszczenia prawa lub praw osoby trzeciej	40
2.5.1.1. Zachowanie pasożytnicze	40
2.5.1.2. Naruszenie stosunku powierniczego	44
2.5.2. Scenariusze dotyczące aspektu nadużycia systemu znaków towarowych	46
2.5.2.1. Rejestracje obronne	46
2.5.2.2. Powtórne zgłoszenie	49
2.5.2.3. Cele spekulacyjne / znak towarowy jako instrument nacisku	55
2.6. Zakres odmowy rejestracji/unieważnienia z powodu złej wiary	57

1. Wstęp

1.1. Cel niniejszego dokumentu

W niniejszym dokumencie dotyczącym wspólnej praktyki określa się wspólną interpretację ogólnego pojęcia złej wiary i innych pojęć – w tym terminologii – związanych z jej oceną, a także czynników i scenariuszy, które mogą okazać się istotne w ocenie. Służy on jako punkt odniesienia dla Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO), Urzędu Własności Intelktualnej Państw Beneluksu oraz urzędów ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, stowarzyszeń użytkowników, a także zgłaszających, skarżących i ich przedstawicieli.

Zostanie on szeroko udostępniony i będzie łatwo dostępny, dostarczając jednoznacznych i wyczerpujących wyjaśnień na temat zasad, na których opiera się wspólna praktyka. Zasady te zostały opracowane z myślą o ogólnym zastosowaniu i mają obejmować swoim zakresem zdecydowaną większość spraw. **Chociaż ocena złej wiary będzie zawsze przeprowadzana indywidualnie dla każdego przypadku**, zasady te służą jako wytyczne mające zapewnić, że różne właściwe organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, uzyskają podobny i przewidywalny wynik.

Scenariusze i tabele zawarte w niniejszym dokumencie mają ponadto na celu pokazanie, w jaki sposób współdziałały różne czynniki, które pojawiły się w rzeczywistych sprawach w UE, a także zilustrowanie zasad wspólnej praktyki. Tabele te należy rozpatrywać w powiązaniu z odpowiednim orzecznictwem UE oraz z przedstawionymi w nim argumentami, faktami i dowodami.

1.2. Informacje ogólne

Urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich i stowarzyszenia użytkowników aktywnie współpracują na rzecz ujednolicenia praktyk w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych od czasu utworzenia [Sieci Własności Intelektualnej Unii Europejskiej](#)¹ (EUIPN) w 2011 r. W ramach programu konwergencji (2011–2015) zharmonizowano siedem obszarów praktyki w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Wspólne praktyki opracowane w wyniku programu (CP1–CP7) wdrożono na szeroką skalę w całej UE i obowiązują już od kilku lat.

W grudniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet reform w zakresie znaków towarowych UE. Pakiet ten zawierał dwa akty prawne, mianowicie: [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej \(RZTUE\)](#) oraz [dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych \(DZTUE\)](#).

Oprócz nowych przepisów dotyczących kwestii merytorycznych i proceduralnych, w ramach tych aktów ustanowiono mocniejszą podstawę prawną w zakresie współpracy. Zgodnie z art. 151 RZTUE do głównych zadań EUIPO należy promocja konwergencji praktyk i narzędzi w dziedzinie znaków towarowych i wzorów przemysłowych we współpracy z urzędami ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich; w art. 152 RZTUE wskazuje się jednoznacznie, że współpraca ta powinna obejmować opracowanie wspólnych standardów badania spraw oraz ustanowienie wspólnych praktyk. W art. 51–52 DZTUE opisano ponadto zdolność urzędów ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich do współpracy w zakresie konwergencji praktyk i narzędzi.

Na podstawie tych ram prawnych w czerwcu 2016 r. Zarząd EUIPO zgodził się na przyjęcie europejskich projektów opartych na współpracy. Projekty te opierały się na osiągniętych już sukcesach, a jednocześnie miały na celu poprawę procesów i rozszerzenie zasięgu współpracy.

Jeśli chodzi o konwergencję praktyk, jeden projekt był specjalnie poświęcony identyfikacji i analizie potencjalnych nowych inicjatyw harmonizacyjnych – pro-

¹ Wcześniej znanej jako Sieć Znaków Towarowych i Wzorów (TMDN).

jekt analizy konwergencji. Projekt ten objął analizę praktyk w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych stosowanych przez urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich w celu rozpoznania obszarów z rozbieżnościami oraz – poprzez ocenę prawdopodobnego wpływu, wykonalności możliwego zakresu, istniejących ograniczeń prawnych, poziomu zainteresowania wśród użytkowników oraz użyteczności dla tych urzędów – określenia obszarów, w których wspólna praktyka będzie najbardziej korzystna dla zainteresowanych stron EUIPN. W wyniku tego projektu opracowano i wdrożono pięć wspólnych praktyk (CP8–CP12).

Artykuły 151–152 RZTUE i art. 51–52 DZTUE, które zawierają szczegółowe przepisy kodyfikujące współpracę i konwergencję praktyk w prawie UE, stanowią wyraźne uprawnienie do dalszych działań na rzecz postępów. W związku z tym w lipcu 2020 r. wznowiono projekt analizy konwergencji, aby określić i zdefiniować nowe projekty konwergencji, które najlepiej odpowiadałyby potrzebom i interesom europejskiej społeczności zajmującej się własnością intelektualną.

„CP13 – Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze” zarekomendowano jako pierwszy projekt konwergencji rozpoczęty w wyniku projektu „Analiza konwergencji 2.0” i trzynasty projekt konwergencji w ujęciu ogólnym.

CP13: Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze

Pojęcie złej wiary pojawia się w motywie 29 i w kilku przepisach DZTUE², mianowicie: w art. 4 ust. 2 jako obowiązkowa bezwzględna podstawa unieważnienia i jako nieobowiązkowa bezwzględna podstawa odmowy rejestracji; w art. 5 ust. 4 lit. c jako nieobowiązkowa względna podstawa odmowy rejestracji lub podstawa unieważnienia; oraz w art. 9 ust. 1 w odniesieniu do braku możliwości powołania się na przyzwolenie, gdy kwestionowany znak towarowy został zgłoszony w złej wierze.

W art. 45 DZTUE nałożono ponadto na wszystkie państwa członkowskie obowiązek zapewnienia szybkiej procedury unieważnienia (i stwierdzenia wygaśnięcia) znaku towarowego w trybie administracyjnym przed swoimi urzędami.

² Więcej informacji na temat postępowań, w których urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich oceniają złą wiarę, można znaleźć w przeglądzie w tabeli wdrożenia CP13, dostępnym pod adresem: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71.

Łączny skutek art. 4 ust. 2 oraz art. 45 i 54 DZTUE oznaczał, że do 14 stycznia 2023 r. wszystkie urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich zostały zobowiązane do oceny złej wiary jako bezwzględnej podstawy unieważnienia.

Co więcej, analiza tego zagadnienia ujawniła brak jednolitego podejścia wśród tych urzędów w państwach członkowskich, które już oceniały złą wiarę. DZTUE nie zawiera definicji tego, co należy rozumieć jako złą wiarę, ani nie określa żadnych czynników, które można wziąć pod uwagę w celu stwierdzenia, że zgłaszający działał w złej wierze przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego. Pomimo orzecznictwa UE zawierającego pewne wskazówki w tym zakresie rozbieżne interpretacje stanowiły poważne wyzwanie dla uprawnionych, którzy chcą chronić swoje znaki towarowe w wielu jurysdykcjach.

W związku z powyższym projekt CP13 został zatwierdzony do realizacji w maju 2021 r. i rozpoczął się we wrześniu 2021 r. Jego celem jest harmonizacja praktyk tych urzędów ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, które już oceniały złą wiarę, oraz opracowanie ujednoliconej praktyki dla tych urzędów, które zaczną oceniać złą wiarę po raz pierwszy po transpozycji art. 45 DZTUE. Grupa robocza ds. projektu, w której skład wchodził przedstawiciele urzędów ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, EUIPO i stowarzyszeń użytkowników, przez dwa lata ściśle współpracowała w celu opracowania zestawu wspólnych zasad opartych na utrwalonym orzecznictwie i istniejących praktykach, z uwzględnieniem informacji zwrotnych otrzymanych od zainteresowanych stron EUIPN. Wynikiem współpracy EUIPN jest wspólna praktyka opisana w niniejszym dokumencie.

1.3. Zakres praktyki

Niniejsza wspólna praktyka zawiera zbiór zasad dotyczących oceny złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych, niezależnie od rodzaju postępowania, w jakim ocena jest dokonywana.

Zakresem wspólnej praktyki CP13 objęte są następujące kwestie:

- uzgodnienie wspólnej interpretacji ogólnego pojęcia złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych;

- uzgodnienie wspólnej interpretacji innych pojęć, w tym terminologii, związanych z oceną złej wiary i niektórych scenariuszy; oraz
- uzgodnienie wspólnych czynników oceny złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych.

Poza zakresem wspólnej praktyki CP13 pozostają następujące kwestie:

- Konkretny rodzaj postępowania (badanie, sprzeciw lub unieważnienie³), w którym należy oceniać złą wiarę. Możliwość oceny złej wiary w różnych rodzajach postępowań jest uregulowana w DZTUE, dlatego nie może podlegać harmonizacji w całej UE. W związku z tym wspólna praktyka powinna mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów postępowań, w których ocena złej wiary jest przewidziana w prawie krajowym, co powinno obejmować między innymi postępowania w sprawie unieważnienia znaku towarowego w oparciu o bezwzględne podstawy.
- W postępowaniu dotyczącym złej wiary ocena jako taka: 1) identyczności/podobieństwa między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami; 2) identyczności/podobieństwa towarów lub usług; 3) prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; 4) odróżniającego charakteru prawa, odróżniającego charakteru nabytego w następstwie używania, renomy i powszechnie znanego charakteru prawa; oraz 5) rzeczywistego używania prawa. Kwestie te wchodzą w zakres wspólnej praktyki, o ile są związane z oceną złej wiary lub stanowią czynniki tej oceny, lecz ich ocena jako taka pozostaje poza tym zakresem.
- Ocena jako taka art. 5 ust. 3 lit. b DZTUE, ponieważ przepis ten stanowi odrębną podstawę odmowy rejestracji lub unieważnienia i podlega własnym wymogom formalnym i merytorycznym.
- Ocena jako taka art. 5 ust. 2 lit. d i art. 9 ust. 1 DZTUE.
- Opis ograniczeń prawnych uniemożliwiających wdrożenie przez konkretny urząd ds. własności intelektualnej w państwie członkowskim.
- Opracowanie wykazu rodzajów dowodów – w ujęciu wyczerpującym lub jako zalecenie – które należy przedstawić w postępowaniu w sprawie złej wiary.

³ Termin „unieważnienie” jest używany w niniejszym dokumencie jako szerszy termin, który obejmuje postępowanie w sprawie unieważnienia i w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień przy stosowaniu zasad niniejszej wspólnej praktyki, ponieważ w ustawodawstwie, na którym opierają się niektóre urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, pojęcia nieważności i stwierdzenia wygaśnięcia połączono w pojęcie „wygaśnięcia” (np. w ustawodawstwie szwedzkim).

2. Wspólna praktyka

2.1. Kluczowe pojęcia pojawiające się w sprawach dotyczących złej wiary

Orzecznictwo Unii dotyczące złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych jest bardzo zróżnicowane i złożone. Z tego powodu niniejsza wspólna praktyka zawiera wspólną interpretację niektórych kluczowych pojęć istotnych przy ocenie, czy zgłaszający działał w złej wierze przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego. Pojęcia te opracowano, aby zagwarantować zharmonizowane i spójne stosowanie zasad wspólnej praktyki oraz zapewnić wspólne wytyczne dotyczące sposobu, w jaki pojęcia te powinny być rozumiane przez różne zainteresowane strony.

O ile nie określono inaczej, podczas zapoznawania się ze wspólną praktyką należy ponadto wziąć pod uwagę następujące uwagi ogólne.

- Termin „zgłaszający” będzie rozumiany jako „zgłaszający do rejestracji kwestionowany znak towarowy”⁴.
- Termin „skarżący” odnosi się do „osoby wnoszącej o unieważnienie lub wnoszącej sprzeciw wobec kwestionowanego znaku towarowego, a także każdej osoby, która przedstawia uwagi”.
- Termin „wcześniejsze prawo” będzie rozumiany jako „każde prawo lub inny uzasadniony interes, które można podnieść w sprawach dotyczących złej wiary, niezależnie od charakteru, jaki może mieć to prawo, ani od podstawy prawnej, na której ten uzasadniony interes może być chroniony. Na przykład: zarejestrowany znak towarowy, zgłoszony znak towarowy, nie-

⁴ Więcej informacji na temat interpretacji terminu „zgłaszający” w kontekście złej wiary znajduje się w podsekcji 2.3.3.

zarejestrowany znak / oznaczenie⁵, imię i nazwisko znanej osoby⁶, nazwa przedsiębiorstwa⁷ itd. Chociaż termin „wcześniejsze prawo” obejmuje zarejestrowane znaki towarowe, termin „wcześniej zarejestrowane znaki towarowe” może być również używany⁸ w odniesieniu do tego rodzaju wcześniejszego prawa.

- Termin „kwestionowany znak towarowy” będzie używany w odniesieniu do terminu „znak towarowy, co do którego twierdzi się, że jego zgłoszenia dokonano w złej wierze”.

2.2. Ogólne pojęcie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych

Pojęcie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych nie jest zdefiniowane, ograniczone ani nawet opisane w żaden sposób w przepisach unijnych dotyczących znaków towarowych. W związku z tym wytyczne dotyczące jego znaczenia i zakresu należy czerpać z orzecznictwa UE.

Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości, zła wiara jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, które to pojęcie powinno być interpretowane w sposób jednolity w UE⁹. Zakłada się, że ogólne pojęcie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych – na podstawie utrwalonego orzecznictwa UE¹⁰ i zwyczajowego znaczenia złej wiary w języku potocznym – oznacza obecność subiektywnej

⁵ Wyrok z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie T-167/20, TORNADO (graficzny), EU:T:2021:257; wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

⁶ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219.

⁷ Wyrok z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17, Café del Mar (graficzny), EU:T:2019:538.

⁸ W szczególności w podsekcji 2.5.2.2 dotyczącej „powtórnego zgłoszenia”.

⁹ Wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, pkt 29.

¹⁰ W celu wypracowania wspólnej interpretacji „ogólnego pojęcia złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych” wzięto pod uwagę poniższe orzecznictwo UE: opinię rzecznicki generalnej Eleanor Sharpston z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, pkt 60; wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 45; wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 74; wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 28; wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 23; wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 29.

motywacji po stronie zgłaszającego znak towarowy, czyli nieuczciwego zamiaru lub innego „złowrogięgo” lub nieuczciwego motywu, które zwykle ustala się poprzez odniesienie do odpowiednich, spójnych i obiektywnych kryteriów. W związku z tym pojęcie to obejmuje zachowanie, które odbiega od przyjętych zasad etycznego postępowania lub uczciwych praktyk handlowych i biznesowych i które można zidentyfikować poprzez ocenę obiektywnych faktów każdego przypadku w odniesieniu do takich standardów. Nie można go jednak zawęzić do ograniczonej kategorii szczególnych okoliczności.

Należy ponadto zauważyć, że ogólne pojęcie złej wiary należy interpretować z uwzględnieniem szczególnego kontekstu prawa znaków towarowych, jakim jest obrót handlowy¹¹. W tym względie należy również podkreślić, że prawo znaków towarowych ma w szczególności na celu przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w UE, w ramach którego każde z przedsiębiorstw, aby móc pozyskać i przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw¹².

Należy ponadto wziąć pod uwagę również podwójny cel prawa znaków towarowych, a mianowicie: 1) ochronę konsumentów przez pełnienie funkcji łącznika informacyjnego oraz zapewnienie im możliwości zastanowienia się nad różnymi towarami lub usługami i dokonania wyboru spośród nich; oraz 2) zachęcanie marek do inwestowania w jakość, funkcje i inne aspekty ich towarów lub usług oraz nagradzanie za takie inwestycje.

W świetle powyższego można stwierdzić, że nie ma złej wiary bez nieuczciwego zamiaru i że tę subiektywną motywację zgłaszającego należy ustalić w sposób obiektywny¹³. Dlatego do celów stwierdzenia złej wiary musi istnieć: a) pew-

¹¹ Wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 74.

¹² Wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 74; wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219, pkt 22; wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 45; wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430, pkt 24.

¹³ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 42; wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 47; wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pkt 33.

ne działanie zgłaszającego, które wyraźnie odzwierciedla, że działał on z nieuczciwym zamiarem przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego; oraz b) obiektywny standard, w odniesieniu do którego takie działanie można ocenić, a następnie zakwalifikować jako stanowiące złą wiarę. Każde twierdzenie dotyczące złej wiary trzeba będzie przeanalizować całościowo, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych danego przypadku¹⁴.

Należy zauważyć, że nieuczciwy zamiar po stronie zgłaszającego znak towarowy istnieje między innymi w sytuacjach, w których z istotnych, spójnych i obiektywnych okoliczności danego przypadku jasno wynika, że zgłoszenia znaku towarowego dokonano:

- a) z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów konkretnej osoby trzeciej, a nie z zamiarem prowadzenia działalności handlowej w sposób uczciwy; lub
- b) z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia¹⁵.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieuczciwy zamiar zgłaszającego stanowi podstawę istnienia złej wiary, uznaje się go za podstawowy i obowiązkowy czynnik złej wiary, który zawsze należy zbadać podczas oceny złej wiary. Jest on zatem uwzględniony w wykazie wspólnych czynników w sekcji 2.4 – podsekcja 2.4.1.1.

2.2.1. Różne aspekty złej wiary

Mając na uwadze sytuacje, w których według orzecznictwa UE może istnieć nieuczciwy zamiar po stronie zgłaszającego (zob. poprzednia sekcja), oczywiste jest, że zgłaszający może działać w złą wiarę w przypadkach, w których działanie było skierowane przeciwko interesom konkretnej osoby trzeciej (np. konkurenta lub partnera biznesowego¹⁶), ale także w przypad-

¹⁴ Wyrok z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie T-167/20, TORNADO (graficzny), EU:T:2021:257, pkt 48.

¹⁵ Wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 46; wyrok z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie C-528/18 P, Outsource2India (graficzny), EU:C:2019:961, pkt 61; wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 75.

¹⁶ Wyrok z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17, Café del Mar (graficzny), EU:T:2019:538.

kach, w których zgłoszenia dokonano w celu nadużycia systemu znaków towarowych. Dlatego też na potrzeby niniejszego dokumentu można rozróżnić następujące dwa aspekty złej wiary:

- a) przywłaszczenie prawa lub praw osoby trzeciej: w przypadku gdy zgłaszający odnosi się do interesów konkretnej osoby trzeciej;
- b) nadużycie systemu znaków towarowych: w przypadku gdy – nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej – zgłaszający dokonał zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego w celach innych niż te, które wchodzą w zakres podstawowych funkcji znaku towarowego.

Chociaż niniejszy dokument dotyczy jedynie dwóch wyżej wspomnianych aspektów, nie można jednak wykluczyć, że zostaną zidentyfikowane inne aspekty, w szczególności w przyszłym orzecznictwie UE. W związku z tym kwestia ta wymaga rozważenia w świetle zmieniającego się orzecznictwa.

2.2.1.1. Przywłaszczenie prawa lub praw osoby trzeciej

Przywłaszczenie prawa lub praw osoby trzeciej z konieczności wiąże się z odniesieniem się do osoby trzeciej. Odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą napotkać taką sytuację, gdy zgłaszający kwestionowany znak towarowy dokonał zgłoszenia tego znaku nie w celu prowadzenia działalności handlowej w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osoby trzeciej¹⁷.

Dlatego sprawy związane z tym aspektem charakteryzują się połączeniem obiektywnych okoliczności, w których – oprócz innych czynników istotnych dla danej sprawy – zgłaszający, mający wiedzę lub domniemaną wiedzę na temat istniejących praw osoby trzeciej, dokonał zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego bez zgody osoby trzeciej i z zamiarem niesłusznego przywłaszczenia sobie własności wcześniejszych praw tej osoby trzeciej (element subiektywny).

Przykłady spraw, w których doszło do przywłaszczenia prawa lub praw osób trzecich, to między innymi *Simca*¹⁸, *Gruppo Salini*¹⁹, *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR*

¹⁷ Wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, *STYLO & KOTON* (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 46.

¹⁸ Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, *Simca*, EU:T:2014:240.

¹⁹ Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, *Gruppo Salini*, EU:T:2013:372.

i in.²⁰ oraz NEYMAR²¹. Przykłady spraw, w których natomiast nie stwierdzono złej wiary w świetle konkretnych okoliczności faktycznych sprawy, to między innymi nehera²², CIPRIANI/CIPRIANI²³ i Bigab²⁴.

Informacje na temat najbardziej typowych lub godnych uwagi przykładów scenariuszy dotyczących tego aspektu można ponadto znaleźć w podsekcji 2.5.1.

2.2.1.2. Nadużycie systemu znaków towarowych

Przepisy dotyczące złej wiary służą również celowi interesu ogólnego polegającemu na zapobieganiu rejestracjom znaków towarowych, które stanowią nadużycie. Takie rejestracje są sprzeczne z zasadą, że stosowanie prawa znaków towarowych nie może chronić stanowiących nadużycie praktyk zgłaszającego niepozwalających na osiągnięcie celu, którego realizacji służy dane uregulowanie²⁵. W związku z tym w przypadkach nadużycia systemu znaków towarowych nie jest konieczne, aby zgłaszający w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego odnosił się do konkretnej osoby trzeciej²⁶.

W świetle powyższego, aby stwierdzić złą wiarę w kontekście tego aspektu, należy zidentyfikować następujące elementy. Po pierwsze, połączenie obiektywnych okoliczności, w których pomimo formalnego poszanowania przesłanek przewidzianych w uregulowaniach dotyczących znaków towarowych cel realizowany przez te uregulowania nie został osiągnięty (element obiektywny). Po drugie, woła uzyskania korzyści wynikającej ze wspomnianych uregulowań poprzez sztuczne stworzenie przesłanek wymaganych dla jej uzyskania lub utrzymania²⁷ (element subiektywny).

²⁰ Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357.

²¹ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.

²² Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430.

²³ Wyrok z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458.

²⁴ Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.

²⁵ Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 33 (i przytoczone tam orzecznictwo).

²⁶ Wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pkt 28.

²⁷ Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 52; wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 72; wyrok z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, pkt 39; wyrok z dnia 7 września 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 37.

Jeżeli chodzi o element subiektywny, z szeregu obiektywnych czynników musi wynikać, że zasadniczym celem strategii/działań/zachowania zgłaszającego było uzyskanie nienależnej korzyści wynikającej z uregulowań dotyczących znaków towarowych²⁸.

Przykłady spraw, w których stwierdzono nadużycie systemu znaków towarowych, to między innymi LUCEO²⁹, MONOPOLY³⁰ i TARGET VENTURES³¹. Przykłady spraw, w których natomiast nie stwierdzono złej wiary w świetle konkretnych okoliczności faktycznych sprawy, to między innymi Pelikan³² i VODOO³³. Poniższe ostateczne decyzje izb odwoławczych EUIPO mogą stanowić ilustracyjne niewiążące przykłady: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (graficzny)³⁴, intel inside (graficzny)³⁵ i bàoli BEACH (graficzny)³⁶.

Informacje na temat najbardziej typowych lub godnych uwagi przykładów scenariuszy dotyczących tego aspektu można ponadto znaleźć w podsekcji 2.5.2.

2.3. Ogólne zasady oceny złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych

2.3.1. Ciężar dowodu w sprawach dotyczących złej wiary

Po pierwsze należy zauważyć, że jak jasno wynika z orzecznictwa UE³⁷, dobrej wiary zgłaszającego domniemywa się do momentu przedstawienia

²⁸ Opinia rzeczniczki generalnej Juliane Kokott z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:287, pkt 31.

²⁹ Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

³⁰ Wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

³¹ Wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

³² Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.

³³ Wyrok z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie T-50/13, VODOO, EU:T:2014:967.

³⁴ Decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (graficzny).

³⁵ Decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie R 2911/2019-5, intel inside (graficzny).

³⁶ Decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie R 223/2021-2, bàoli BEACH (graficzny).

³⁷ Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 57; wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 34.

dowodu przeciwnego. Na przykład w postępowaniu w sprawie unieważnienia to do skarżącego należy udowodnienie okoliczności, które uzasadniają stwierdzenie, że zgłaszający znak towarowy działał w złej wierze w chwili dokonywania zgłoszenia tego znaku³⁸. W związku z tym to na skarżącym spoczywa obowiązek udowodnienia obiektywnych okoliczności umożliwiających stwierdzenie, że kwestionowany znak towarowy został zgłoszony w złej wierze³⁹. Początkowy ciężar dowodu spoczywa zatem na skarżącym.

Jeżeli odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, uznają jednak, że obiektywne okoliczności danej sprawy prowadzą do obalenia domniemania dobrej wiary, to do zgłaszającego należy przedstawienie wiarygodnych wyjaśnień dotyczących celów i logiki handlowej, którym służy zgłoszenie danego znaku. Doprowadzi to do przeniesienia ciężaru przedstawienia dowodów i argumentów⁴⁰. Powodem tego przeniesienia jest fakt, że to zgłaszający jest w stanie najlepiej wyjaśnić odpowiednim organom, w tym urzędowi ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, zamiary, którymi kierował się przy zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego, i przedstawić dowody mogące je przekonać, że mimo istnienia obiektywnych okoliczności intencje te były prawowite⁴¹.

Ponadto fakt, że zgłaszający milczy, nie powinien być traktowany jako oznaka jakiegokolwiek nieuczciwego zamiaru. Jeżeli dowody przedstawione przez skarżącego są wystarczająco przekonujące, aby obalić domniemanie, że zgłoszenia dokonano w dobrej wierze, a zgłaszający nie przedstawi żadnych wyjaśnień ani dowodów, wówczas uznaje się jednak, że zgłaszający działał w złej wierze⁴².

³⁸ Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 17; wyrok z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie T-23/16, Formata (graficzny), EU:T:2017:149, pkt 45; wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430, pkt 34; wyrok z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, pkt 56.

³⁹ Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 42.

⁴⁰ Oznacza to, że – po przedstawieniu przez skarżącego dowodów potwierdzających obiektywne okoliczności, które pozwalają stwierdzić, że kwestionowany znak towarowy został zgłoszony w złej wierze – przedstawienie dowodów przeciwnych przed wyciągnięciem wniosku o istnieniu złej wiary należy do zgłaszającego.

⁴¹ Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 36–37; wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 43–44; wyrok z dnia 7 września 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 32–33; wyrok z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, pkt 66.

⁴² Poniższa ostateczna decyzja Izby Odwoławczej EUIPO może stanowić ilustracyjny niewiążący przykład: decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie R 2108/2018-2, Wong lo kat, pkt 50, 67.

Możliwe jest również, że sam zgłaszający przedstawi dowody potwierdzające jego nieuczciwy zamiar. W takich przypadkach zgłaszający może nieświadomie przyczynić się do obalenia domniemania dobrej wiary. Przykładowo w sprawach MONOPOLY i TARGET VENTURES Sąd stwierdził złą wiarę w dużej mierze ze względu na przyznanie przez zgłaszającego, że chciał uniknąć konieczności przedstawienia dowodu używania znaku towarowego i przedłużyć pięcioletni okres karencji⁴³ lub że chciał wzmocnić ochronę innego znaku towarowego bez zamiaru używania kwestionowanego znaku towarowego w celach związanych z funkcjami znaku towarowego⁴⁴.

Kolejnym trudnym zagadnieniem jest ponadto kwestia dowodów, które należy przedstawić w sprawach dotyczących złej wiary. Mając jednak na uwadze szeroki zakres tego zagadnienia, a także jego silne powiązanie z okolicznościami faktycznymi każdej sprawy, nie ma możliwości ustalenia ani wyczerpującego wykazu dowodów, które należy przedłożyć w celu udowodnienia istnienia złej wiary, ani wykazu zalecanych dowodów, które należy przedłożyć w każdej sprawie dotyczącej złej wiary. Należy podkreślić, że strony mogą swobodnie wybierać dowody, które chcą przedstawić właściwym organom, w tym urządowi ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, a kwestia ich oceny zawsze pozostaje w ich gestii. Co do zasady nie ma ograniczeń wskazujących, że określone fakty można ustalić i potwierdzić jedynie z wykorzystaniem określonych środków dowodowych. Wszelkie dowody mające znaczenie dla konkretnej sprawy dotyczącej złej wiary może przedłożyć zgłaszający lub skarżący, a odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, muszą wziąć pod uwagę wszystkie te dowody. Wspólna praktyka / wspólne zalecenia CP12 – [Dowody w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składanie, struktura i przedstawianie dowodów oraz postępowanie z dowodami poufnymi](#)⁴⁵ mogą jednak – jako niewiążące wytyczne – stanowić punkt odniesienia dla wszystkich zainteresowanych stron – w szczególności sekcja 3.1.1, „Przygotowanie dokumentów i materiału dowodowego”, która zawiera niewyczerpujący wykaz środków dowodowych, które można przedłożyć w postępowaniu w sprawie znaku towarowego, w tym w sprawach dotyczących złej wiary. Zainteresowane strony mogą wykorzystywać i przyjmować zalecenia CP12, które uznają za przydatne i mające zastosowanie w konkretnym przypadku złej wiary.

⁴³ Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁴⁴ Wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁴⁵ W tej [tabeli](#) można sprawdzić, które urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich wdrożyły CP12 w swojej praktyce.

2.3.2. Właściwy moment na ustalenie, czy doszło do działania w złej wierze

Jak stwierdzono w sekcji 2.2, zakłada się, że zła wiara oznacza obecność subiektywnej motywacji po stronie zgłaszającego znak towarowy⁴⁶. Znaczy to, że ocena złej wiary wymaga analizy zachowania zgłaszającego do rejestracji znak towarowy⁴⁷ w celu ustalenia obecności lub braku nieuczciwego zamiaru.

W tym celu należy pamiętać, że właściwym momentem na ustalenie, czy zgłaszający działał w złej wierze, jest moment złożenia wniosku o rejestrację⁴⁸. W przypadku rejestracji międzynarodowych oznacza to datę wyznaczenia Unii Europejskiej lub odpowiedniego państwa członkowskiego⁴⁹. W związku z tym znak towarowy, który zgłoszono w złej wierze, byłby w każdej chwili i niezależnie od tego, czy został przeniesiony na jakąkolwiek inną osobę fizyczną/prawną, nadal uważany za zgłoszony w złej wierze w dniu jego zgłoszenia. W ten sposób w przypadku późniejszego przeniesienia znaku towarowego ocena złej wiary musiałaby co do zasady obejmować zamiar zgłaszającego⁵⁰, a nie zamiar obecnego właściciela⁵¹, który nabył znak towarowy po dacie zgłoszenia. Przy ocenie złej wiary, jak stwierdzono w podsekcji 2.3.3, należy jednak również przeanalizować związek/powiązanie między zgłaszającym a obecnym właścicielem⁵². Właściwe organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą jednak również wziąć pod uwagę fakty i dowody datowane przed dokonaniem zgłoszenia lub po jego dokonaniu, ponieważ mogą one zawierać wskazówki użyteczne do interpretacji zamiaru zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia⁵³. Mogą one obejmować

⁴⁶ Opinia rzecznik generalnej Eleanor Sharpston z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, pkt 60.

⁴⁷ Wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-678/19, Enterosgel (graficzny), EU:T:2021:364, pkt 38.

⁴⁸ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 35; wyrok z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, pkt 66; wyrok z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, pkt 33–34.

⁴⁹ Wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-678/19, Enterosgel (graficzny), EU:T:2021:364, pkt 38.

⁵⁰ Więcej informacji na temat interpretacji terminu „zgłaszający” w kontekście złej wiary znajduje się w podsekcji 2.3.3.

⁵¹ Wyrok z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458; wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-678/19, Enterosgel (graficzny), EU:T:2021:364, pkt 38.

⁵² Więcej informacji na temat interpretacji terminu „zgłaszający” w kontekście złej wiary znajduje się w podsekcji 2.3.3.

⁵³ Wyrok z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, pkt 57; wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 126; wyrok z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (graficzny), EU:T:2017:335, pkt 41.

na przykład informacje o okolicznościach wynikających z daty pierwszeństwa kwestionowanego znaku towarowego⁵⁴, o tym, czy istnieje wcześniejsze prawo w państwie członkowskim, w EUIPO lub w innej jurysdykcji, o okolicznościach, w jakich dany znak towarowy został utworzony, oraz o jego używaniu od czasu utworzenia lub o tym, czy zgłaszający używał znaku towarowego od czasu rejestracji.

2.3.3. „Zgłaszający” w sprawach dotyczących złej wiary

Przy ocenie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych przed przystąpieniem do analizy zachowania zgłaszającego ważne jest ustalenie osoby fizycznej/prawnej, która dokonała zgłoszenia o rejestrację kwestionowanego znaku towarowego⁵⁵.

W tym względzie oczywiste jest, że każda osoba fizyczna/prawna, która w formularzu zgłoszenia jest podana jako zgłaszający, zostanie uznana za zgłaszającego. Aby ocenić istnienie nieuczciwego zamiaru po stronie zgłaszającego przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego, należy jednak również wziąć pod uwagę obecność możliwego związku/powiązania między zgłaszającym⁵⁶ a jakkolwiek inną osobą fizyczną/prawną, która może mieć rzeczywisty interes w zgłoszeniu tego znaku towarowego. W analizie tej należy w stosownych przypadkach uwzględnić informacje datowane przed dokonaniem zgłoszenia lub po jego dokonaniu, jak określono w podsekcji 2.3.2. W przeciwnym razie przepisy dotyczące złej wiary byłoby bardzo łatwo obejść.

Odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą napotkać na przykład sytuację, w której zgłaszający jest związany/powiązany z następującą osobą:

- osobą prawną należącą do tej samej grupy przedsiębiorstw co zgłaszający⁵⁷;

⁵⁴ Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 48, 51–52; wyrok z dnia 7 września 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 35–37.

⁵⁵ Wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-678/19, Enterosgel (graficzny), EU:T:2021:364, pkt 38.

⁵⁶ Wskazany jako taki w formularzu zgłoszenia.

⁵⁷ Wyrok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie T-287/21, Salatina/Salatina (graficzny) i in., EU:T:2022:441, pkt 56, 70, 77–78; wyrok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie T-284/21, RENČKI HRAM / RENŠKI HRAM (graficzny) i in., EU:T:2022:439, pkt 56, 70, 77–78; wyrok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie T-283/21, Talis/Talis i in., EU:T:2022:438, pkt 56, 70, 77–78.

- osobą fizyczną/prawną, która zawarła umowę ze zgłaszającym (np. w celu dokonania zgłoszenia znaku towarowego we własnym imieniu);
- osobą prawną, w której zgłaszający zajmował/zajmuje stanowisko (np. dyrektor zarządzający lub główny udziałowiec)⁵⁸; itp.

Biorąc pod uwagę różnorodność form, jakie ten związek / to powiązanie może przybierać w praktyce, należy przeprowadzić indywidualną ocenę każdego przypadku.

2.4. Typowe czynniki oceny złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych

Aby ustalić, czy w chwili dokonywania zgłoszenia zgłaszający działał w złej wierze, należy przeprowadzić całościową ocenę z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników w danej sprawie⁵⁹. Oznacza to, że ocenę złej wiary należy przeprowadzać indywidualnie dla każdego przypadku.

Istnienie złej wiary będzie wprawdzie zależało od indywidualnych okoliczności danej sprawy, niniejsza wspólna praktyka zawiera jednak niewyczerpujący wykaz czynników, które mają stanowić pomocne wskazówki przy ocenie ewentualnego istnienia złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych.

Przedstawiony poniżej wykaz czynników obejmuje najczęstsze przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa UE. Tylko jeden z czynników uznaje się za obojętny – nieuczciwy zamiar zgłaszającego⁶⁰ – w związku z czym będzie on musiał być obecny we wszystkich przypadkach złej wiary.

⁵⁸ Wyrok z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, pkt 48–49.

⁵⁹ Wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, pkt 36, 37; wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 47; wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 37; wyrok z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie T-684/21, MOSTOSTAL, EU:T:2023:68, pkt 23; wyrok z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, pkt 34.

⁶⁰ Więcej informacji na temat czynnika, jakim jest „nieuczciwy zamiar zgłaszającego”, można znaleźć w podsekcji 2.4.1.1.

Należy ponadto zauważyć, że poniższy wykaz nie odzwierciedla względnego znaczenia każdego czynnika.

Należy ponadto podkreślić, że chociaż niektóre z czynników wymienionych poniżej – w zależności od okoliczności sprawy – mogą stanowić istotne czynniki dla oceny złej wiary, to jednak skarżący, który powołuje się na podstawę, jaką jest zła wiara, nie może być zobowiązany do wykazania na przykład istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b DZTUE⁶¹ lub renomy wcześniejszego prawa⁶² w taki sam sposób, jak w postępowaniu opartym na art. 5 ust. 3 lit. a DZTUE.

2.4.1. Czynniki obowiązkowe

2.4.1.1. Nieuczciwy zamiar zgłaszającego

Nieuczciwy zamiar zgłaszającego jest niezbędnym warunkiem stwierdzenia złej wiary. Jak wyjaśniono w sekcji 2.2, zakłada się, że ogólne pojęcie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych oznacza obecność subiektywnej motywacji po stronie zgłaszającego znak towarowy, czyli nieuczciwego zamiaru lub innego „złowrogiego” lub nieuczciwego motywu, które zwykle ustala się poprzez odniesienie do odpowiednich, spójnych i obiektywnych kryteriów. Z tego powodu oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieuczciwy zamiar zgłaszającego stanowi podstawę istnienia złej wiary, uznaje się go za podstawowy i obowiązkowy czynnik złej wiary, który zawsze należy zbadać i ustalić podczas oceny złej wiary.

Należy jednak zauważyć, że nieuczciwy zamiar, który może skłonić zgłaszającego do dokonania zgłoszenia znaku towarowego, niekoniecznie zawsze będzie taki sam, ponieważ zgłaszający może dążyć do różnych celów przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego, a zatem nieuczciwy zamiar może być różnego rodzaju. Co więcej, jak stwierdzono w podsekcjach 2.2.1, 2.2.1.1 i 2.2.1.2, istnieją co najmniej dwa różne aspekty złej wiary.

⁶¹ Wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 53–54; wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANNTAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 55–56.

⁶² Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANNTAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 60.

Poniższe ilustracyjne przykłady nieuczciwego zamiaru pochodzą z orzecznictwa UE.

- a) Przykłady aspektu nieuczciwego zamiaru dotyczącego przywłaszczenia prawa lub praw osoby trzeciej:
- wykorzystywanie w sposób pasożytniczy renomy wcześniejszego prawa lub wcześniejszych praw osoby trzeciej i czerpanie korzyści z tej renomy⁶³;
 - przywłaszczenie sobie praw do znaku towarowego osoby trzeciej⁶⁴;
 - stworzenie fałszywego wrażenia ciągłości lub stosunku dziedziczenia między kwestionowanym znakiem towarowym a dawniej powszechnie znanym historycznym znakiem towarowym lub wcześniej znaną osobą / znanym przedsiębiorstwem lub wcześniejszym prawem, które są nadal znane właściwemu kręgowi odbiorców⁶⁵.
- b) Przykłady aspektu nieuczciwego zamiaru dotyczącego nadużycia systemu znaków towarowych:
- uniemożliwienie rejestracji innego znaku towarowego zgłoszonego przez osobę trzecią lub uzyskanie korzyści ekonomicznych w wyniku tej możliwości blokowania zgłoszeń⁶⁶;
 - wzmocnienie ochrony innego prawa, które również należy do zgłaszającego, i rozszerzenia portfela znaków towarowych zgłaszającego, bez jakiegokolwiek uczciwej logiki handlowej⁶⁷;
 - uniknięcie konieczności przedstawienia dowodu używania wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych (zgłaszającego) i przedłużenie pięcioletniego okresu karencji⁶⁸;

⁶³ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 51; wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 83.

⁶⁴ Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 32.

⁶⁵ Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430, pkt 68–69 (w tej sprawie omówiono ten rodzaj nieuczciwego zamiaru, jednak nie stwierdzono złej wiary).

⁶⁶ Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 145; wyrok z dnia 7 września 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 36.

⁶⁷ Wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pkt 38–40.

⁶⁸ Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 71–74 (w tej sprawie zgłaszający uzyskał korzyść administracyjną wynikającą z braku konieczności udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego, którego zgłoszenie zostało powtórzone).

- uniknięcie konsekwencji unieważnienia (np. stwierdzenia częściowego/całkowitego wygaśnięcia z powodu nieużywania) wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych (zgłaszającego)⁶⁹.

2.4.2. Czynniki nieobowiązkowe

Poniższego wykazu czynników nieobowiązkowych i każdego z zawartych w nim czynników nie można traktować jako warunku złej wiary. Ten sam czynnik może ponadto mieć różny wpływ w zależności od okoliczności danej sprawy.

Należy również podkreślić, że ocena złej wiary musi obejmować wszystkie czynniki istotne dla danej sprawy. Niektóre ustalenia mogą być możliwe na podstawie jednego czynnika nieobowiązkowego lub kilku takich czynników, podczas gdy inne mogą wymagać szerszej analizy.

Co więcej, fakt, że co najmniej jeden z czynników występuje w konkretnej sytuacji, nie prowadzi od razu do stwierdzenia istnienia złej wiary po stronie zgłaszającego, a ocena tych czynników zawsze będzie zależeć od okoliczności danej sprawy. W tym samym duchu fakt, że w konkretnym przypadku nie występują niektóre z poniższych czynników lub większość z nich, niekoniecznie wyklucza – w zależności od szczególnych okoliczności sprawy – stwierdzenie, że zgłaszający działał w złej wierze⁷⁰.

2.4.2.1. Wiedza lub domniemana wiedza zgłaszającego na temat tego, że osoba trzecia korzysta z wcześniejszego identycznego/podobnego prawa lub ma takie prawo

Zgodnie z orzecznictwem UE⁷¹ wiedza lub domniemana wiedza zgłaszającego na temat tego, że osoba trzecia korzysta z wcześniejszego identycznego/

⁶⁹ Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 27, 50 (w tej sprawie omówiono ten rodzaj nieuczciwego zamiaru, jednak nie stwierdzono złej wiary).

⁷⁰ Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 36.

⁷¹ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 53; wyrok z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, pkt 36–37; wyrok z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, pkt 49; wyrok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 28–29; wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pkt 47; wyrok z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, pkt 34.

podobnego prawa lub ma takie prawo w państwie UE / państwie niebędącym członkiem UE, może wskazywać na złą wiarę zgłaszającego przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego.

Poniższy niewyczerpujący wykaz przykładów zamieszczono w celu zilustrowania niektórych sytuacji, w których można wywnioskować wiedzę lub domniemaną wiedzę na temat tego, że osoba trzecia korzysta z wcześniejszego identycznego/podobnego prawa lub ma takie prawo.

- W przypadku gdy w danym sektorze gospodarczym (w tym w sektorach i na rynkach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie) istnieje powszechna wiedza o korzystaniu przez osobę trzecią z identycznego/podobnego wcześniejszego prawa w odniesieniu do identycznych/podobnych towarów lub usług, w szczególności gdy korzystanie to ma charakter długotrwały⁷².
- W przypadku gdy strony pozostawały ze sobą w stosunkach handlowych, w związku z czym zgłaszający nie mógł nie wiedzieć, że skarżący używał kwestionowanego znaku towarowego⁷³.
- W przypadku gdy fakt, że kwestionowany znak towarowy i wcześniejsze prawo/prawa są identyczne lub prawie identyczne, w sposób oczywisty nie może być dziełem przypadku⁷⁴.
- W przypadku gdy zgłaszający i skarżący działają w tych samych lub pokrewnych obszarach działalności gospodarczej, w których wcześniejsze prawo było również wykorzystywane⁷⁵, lub prowadzili działalność w tej samej niszy rynkowej, lub towary sprzedawane przez obie strony miały ten sam kraj pochodzenia⁷⁶.

⁷² Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 39; wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 110.

⁷³ Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 25. Więcej informacji na temat czynnika, jakim są „wcześniejsze stosunki między stronami”, można znaleźć w podsekcji 2.4.2.6.

⁷⁴ Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39, pkt 76–81.

⁷⁵ Więcej informacji na temat czynnika, jakim jest „pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i używanie tego znaku od czasu jego utworzenia”, można znaleźć w podsekcji 2.4.2.7.

⁷⁶ Wyrok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 42–43, 45–46.

- W przypadku gdy wkrótce po zarejestrowaniu kwestionowanego znaku towarowego zgłaszający zainicjował działania przeciwko skarżącemu lub jego dystrybutorowi, co świadczyło o tym, że był dobrze przygotowany do działań przeciwko nim⁷⁷.
- W przypadku gdy wcześniejsze prawo cieszy się renomą i w związku z tym zgłaszający wiedział – lub nie mógł nie wiedzieć – że skarżący używa kwestionowanego znaku towarowego⁷⁸. W orzecznictwie UE można znaleźć szereg przykładów takiej sytuacji:
 - w przypadku gdy istnienie wcześniejszego prawa (w tym „znaków historycznych”) jest faktem notoryjnym, przynajmniej dla części zainteresowanego kręgu odbiorców (do którego należy zgłaszający), którzy znali towary/usługi sprzedawane z wykorzystaniem kwestionowanego prawa⁷⁹;
 - w przypadku gdy zgłaszający posiadał wiedzę na temat konkretnego sektora lub działalności handlowej skarżącego i jego znaczenia (np. branży piłkarskiej / przemysłu rozrywkowego lub sektora motoryzacyjnego⁸⁰);
 - w przypadku gdy zgłaszający użył w kwestionowanym znaku towarowym terminu pochodzącego z określonego języka, co sugeruje, że ten znak towarowy jest skierowany w szczególności do konkretnych konsumentów (np. konsumentów arabskojęzycznych), którzy mogą rozpoznać renomę wcześniejszego prawa⁸¹;
 - w przypadku gdy kwestionowany znak towarowy został zgłoszony/zarejestrowany w odniesieniu do towarów/usług związanych z dziedziną, w której uzyskano renomę wcześniejszego prawa⁸².

Należy ponadto wziąć pod uwagę, że badanie, czy zgłaszający kwestionowany znak towarowy miał wcześniejszą wiedzę lub domniemaną wiedzę

⁷⁷ Wyrok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 61–63.

⁷⁸ Więcej informacji na temat czynnika, jakim jest „stopień ochrony prawnej przysługującej wcześniejszemu prawu osoby trzeciej”, można znaleźć w podsekcji 2.4.2.2.

⁷⁹ Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 45–46, 49–50.

⁸⁰ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 43, 50; wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 45–50; wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 48.

⁸¹ Wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219, pkt 31.

⁸² Wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219, pkt 32.

na temat tego, że osoba trzecia korzysta z wcześniejszego identycznego/podobnego prawa lub ma takie prawo, nie może być ograniczone do rynku Unii Europejskiej⁸³, a zatem badanie to może mieć zastosowanie nawet wtedy, gdy z danego prawa korzystano w państwie niebędącym członkiem UE lub gdy było ono w nim zarejestrowane. Przykładami są między innymi: „ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.”⁸⁴ i „DoggiS (graficzny)”⁸⁵, w których to przypadkach wcześniej zarejestrowane znaki towarowe były zarejestrowane lub używane w państwie niebędącym członkiem UE.

Należy ponadto zauważyć, że w przypadku przywłaszczenia prawa lub praw osoby trzeciej wiedza lub domniemana wiedza zgłaszającego na temat istniejącego prawa / istniejących praw osoby trzeciej ma kluczowe znaczenie i będzie odgrywać ważną rolę przy ocenie złej wiary⁸⁶.

2.4.2.2. Stopień ochrony prawnej przysługującej wcześniejszemu prawu osoby trzeciej

Zgodnie z orzecnictwem UE⁸⁷ stopień ochrony prawnej, którą są objęte wcześniejsze prawa osoby trzeciej, również może być czynnikiem, który można uwzględnić na potrzeby oceny, czy w chwili dokonywania zgłoszenia znaku towarowego zgłaszający działa w złej wierze.

Aby przeanalizować znaczenie tego czynnika, należy uwzględnić, czy wcześniejsze prawo osoby trzeciej jest objęte pewnym stopniem ochrony prawnej / uznania w związku między innymi z: a) rejestracją; b) samoistnym lub nabytym charakterem odróżniającym; c) powszechnie znanym charakterem⁸⁸; d) renomą⁸⁹, w tym na przykład pozostałą/szczątkową powszechną znajo-

⁸³ Wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pkt 47.

⁸⁴ Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 110.

⁸⁵ Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39, pkt 50–74.

⁸⁶ Więcej informacji na temat aspektu dotyczącego „przywłaszczenia prawa lub praw osoby trzeciej” można znaleźć w podsekcji 2.2.1.1.

⁸⁷ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 53; wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 51; wyrok z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, pkt 34.

⁸⁸ Wyrok z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, pkt 54.

⁸⁹ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 51.

mością wcześniejszego prawa⁹⁰, renomą nazwiska skarżącego⁹¹ lub renomą wizerunku lub pseudonimu skarżącego⁹². „Wykorzystanie” wcześniejszego prawa może być również czynnikiem decydującym.

Czynnik ten będzie miał szczególne znaczenie w scenariuszu zachowania paasożytniczego, na przykład w przypadku stwierdzenia, że zamiarem zgłaszającego było czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego prawa, w tym jego pozostałej/szczątkowej powszechnej znajomości⁹³, lub korzystanie z jego wysokiego stopnia odróżniającego charakteru.

Ponadto biorąc pod uwagę, że w sprawach dotyczących złej wiary skarżący może opierać swoje argumenty na różnych rodzajach wcześniejszych praw, a także na korzystaniu z takich wcześniejszych praw⁹⁴, czynnik ten trzeba będzie zbadać niezależnie od charakteru takich wcześniejszych praw⁹⁵ lub podstawy prawnej, na której taki uzasadniony interes jest chroniony, i niezależnie od tego, czy prawa te zostały zarejestrowane. Wybór dotyczący rejestracji znaku towarowego (na określonym terytorium) jest czymś, co stanowi część strategii biznesowej skarżącego, i na przykład brak rejestracji niekoniecznie prowadzi do wniosku, że wcześniejsze prawo nie cieszy się renomą na rynku⁹⁶.

Należy jednak podkreślić, że analiza okoliczności sprawy może prowadzić – w niektórych przypadkach – do wniosku, że zakres lub stopień ochrony prawnej kwestionowanego znaku towarowego jest również czymś, co należy wziąć pod uwagę przy ocenie złej wiary, ponieważ może to uzasadniać

⁹⁰ Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 46, 49, 52–53.

⁹¹ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 50–51; wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219, pkt 27–28, 32–33.

⁹² Wyrok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, pkt 30–35, 41.

⁹³ Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 40, 46, 49, 56.

⁹⁴ „Podobnie okoliczność, że osoba trzecia od dawna używała oznaczenia dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do zgłoszonego znaku towarowego i że oznaczenie to korzysta w pewnym stopniu z ochrony prawnej, jest jednym z czynników istotnych dla oceny istnienia złej wiary zgłaszającego” (wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 46); wyrok z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie C-528/18 P, Outsource 2 India (graficzny), EU:C:2019:961, pkt 71–72; wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 30–33.

⁹⁵ Na przykład: zarejestrowany znak towarowy, niezarejestrowany znak / oznaczenie, imię i nazwisko znanej osoby, firma / nazwa prowadzonej działalności gospodarczej.

⁹⁶ Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39, pkt 86.

interes, jaki zgłaszający ma w zapewnieniu szerszej ochrony prawnej swojego oznaczenia⁹⁷. W związku z tym dokonanie zgłoszenia znaku towarowego może uzasadniać zasadny cel zgłaszającego.

2.4.2.3. Identyczność/podobieństwo między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami

Zgodnie z orzecnictwem UE⁹⁸ fakt, że kwestionowany znak towarowy i wcześniejsze prawo/prawa są identyczne lub podobne, może stanowić istotny czynnik przy ustalaniu, czy zgłaszający działał w złej wierze przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego. Ocena tego czynnika może się jednak różnić w zależności od aspektu złej wiary lub wcześniejszego prawa podniesionego w konkretnym przypadku złej wiary.

Przy ocenie identyczności/podobieństwa między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami w kontekście złej wiary należy pamiętać, że w niektórych przypadkach może to wymagać innej oceny niż ta, którą przeprowadza się podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Wynika to z faktu, że przepisy dotyczące złej wiary mają na celu zapobieganie w szczególności przywłaszczeniu prawa lub praw osoby trzeciej lub nadużyciu systemu znaków towarowych, a na przykład fakt, że przedmiotowe prawa są identyczne/podobne, jest tylko jednym z czynników, które mogą odgrywać ważną rolę w ogólnej ocenie złej wiary. W związku z tym przy ocenie identyczności/podobieństwa w ramach tego czynnika może nie być konieczne przeprowadzenie szczegółowego badania podobieństwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami⁹⁹. Choć taka szczegółowa analiza nie jest konieczna, należy jednak podkreślić, że tylko wtedy, gdy istnieje pewien stopień podobieństwa – nawet niewielki – między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami, można stwierdzić, że czynnik ten ma zastosowanie. Mając to na uwadze, celem porównania byłoby ustalenie, czy kwestionowany znak towarowy i wcześniejsze prawo/prawa są podobne.

⁹⁷ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 51–52.

⁹⁸ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 53; wyrok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, pkt 36–39; wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39, pkt 59–63, 76–79.

⁹⁹ Wyrok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, pkt 36–38.

W tym celu wystarczające może być znalezienie powiązania lub związku między spornymi prawami.

Należy ponadto podkreślić, że czynnik ten może mieć pewne szczególne cechy w zależności od scenariusza złej wiary. Podsekcja 2.5.2.2 zawiera pewne szczegółowe informacje mające zastosowanie do scenariusza powtórnego zgłoszenia.

2.4.2.4. Przedmiotowe towary lub usługi

Z orzecznictwa UE¹⁰⁰ można wywnioskować, że przedmiotowe towary lub usługi również są czynnikami, które mogą mieć znaczenie przy ocenie złej wiary. Ocenę tych czynników należy przeprowadzić z należyтым uwzględnieniem celu, któremu służą przepisy dotyczące złej wiary, tj. zapobiegania w szczególności przywłaszczeniu prawa lub praw osoby trzeciej lub nadużyciu systemu znaków towarowych.

W przypadkach, w których w grę wchodzi szereg znaków towarowych¹⁰¹, można przeprowadzić porównanie przedmiotowych towarów lub usług. W zależności od okoliczności danej sprawy wystarczające może być na przykład przeanalizowanie, czy dane towary lub usługi należą do zbliżonego/powiązanego segmentu rynku¹⁰², lub rozszerzenie oceny o porównanie sektora rynkowego lub obszaru działalności handlowej, w którym działa skarżący¹⁰³. Istnienie identyczności lub podobieństwa przedmiotowych towarów lub usług niekoniecznie jednak trzeba wykazywać, by zastosować przepisy dotyczące złej wiary, i na przykład istnienie złej wiary można również stwierdzić w tych przypadkach, w których przedmiotowe towary lub usługi nie są podobne¹⁰⁴.

Ważne jest, aby pamiętać, że ocena w ramach tego czynnika może dotyczyć różnych rodzajów wcześniejszych praw, a nie tylko znaków towarowych

¹⁰⁰ Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, DoggiS (graficzny), EU:T:2016:39, pkt 88–90.

¹⁰¹ Zgłoszone, zarejestrowane lub niezarejestrowane.

¹⁰² Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie T-3/18 i 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 64–65.

¹⁰³ Wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 49–50.

¹⁰⁴ Wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 39–41.

(np. może dotyczyć kwestionowanego znaku towarowego i wcześniejszej nazwy osobowej¹⁰⁵).

Jak wynika z przykładów z orzecznictwa UE, odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą:

- porównać towary lub usługi objęte kwestionowanym znakiem towarowym z dziedziną, w której skarżący zyskał renomę / jest znany¹⁰⁶;
- porównać towary lub usługi objęte kwestionowanym znakiem towarowym w kontekście zwykłych praktyk handlowych w danym sektorze rynku lub sformułować opinię na ten temat¹⁰⁷;
- porównać towary lub usługi objęte kwestionowanym znakiem towarowym z towarami/usługami, co do których można oczekiwać, że skarżący będzie zainteresowany wprowadzeniem ich do obrotu, lub mogą sformułować opinię na ten temat¹⁰⁸.

Należy ponadto podkreślić, że czynnik ten może mieć pewne szczególne cechy w zależności od scenariusza złej wiary. Podsekcja 2.5.2.2 zawiera pewne szczególne informacje mające zastosowanie do scenariusza powtórnego zgłoszenia.

2.4.2.5. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

W kontekście ogólnej oceny złej wiary i okoliczności właściwych dla danej sprawy – w niektórych przypadkach – istotne może być ustalenie, czy wcześniejsze prawo/prawa mogą być mylone z kwestionowanym znakiem towarowym. W związku z tym, w zależności od okoliczności danej sprawy, istotne może być rozważenie, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do kwestionowanego znaku towarowego i wcześniejszego prawa / wcześniejszych praw¹⁰⁹.

Należy jednak ponownie podkreślić, że przy ocenie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie jest

¹⁰⁵ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 46.

¹⁰⁶ Wyrok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-311/20, Choumicha Saveurs (graficzny), EU:T:2021:219, pkt 32.

¹⁰⁷ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 46; wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 50.

¹⁰⁸ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 46.

¹⁰⁹ Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, pkt 53.

warunkiem ani wymogiem złej wiary. W związku z tym istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opinii publicznej niekoniecznie należy ustalić, aby zastosować przepisy dotyczące złej wiary¹¹⁰, ponieważ jest to tylko jeden z czynników, które należy uwzględnić.

2.4.2.6. Wcześniejsze stosunki między stronami

Zgodnie z orzecznictwem UE istnienie bezpośrednich lub pośrednich relacji między skarżącym a zgłaszającym przed zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego również może wskazywać na złą wiarę zgłaszającego¹¹¹.

Z uwagi na cel przepisów dotyczących złej wiary czynnik ten należy interpretować szeroko, tak aby obejmował on wszystkie rodzaje stosunków między stronami. W związku z tym, aby dokonać oceny tego czynnika, należy wziąć pod uwagę między innymi: istnienie stosunków umownych, stosunków przed zawarciem umowy i po jej zawarciu lub istnienie wzajemnych obowiązków lub zobowiązań, w tym obowiązku lojalności i uczciwości wynikłego z zajmowania określonych stanowisk w przedsiębiorstwie skarżącego obecnie lub w przeszłości¹¹².

Przy ocenie złej wiary można na przykład wziąć pod uwagę następujące wcześniejsze stosunki (określone powiązanie) między skarżącym a zgłaszającym zaczerpnięte z orzecznictwa UE:

- nieformalne stosunki między stronami, takie jak negocjacje (umowne)¹¹³;
- bezpośrednie stosunki między stronami, takie jak kontakt w celu zbadania możliwości rozwiązania sporu w sprawie handlowej¹¹⁴;

¹¹⁰ Wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, STYLO & KOTON (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 54; wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 31, 40.

¹¹¹ Wyrok z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, pkt 85–87; wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 25–29; wyrok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, pkt 53–55.

¹¹² Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 28; wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-136/18, K (graficzny), EU:T:2019:265, pkt 68–69; wyrok z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17, Café del Mar (graficzny), EU:T:2019:538, pkt 53–54.

¹¹³ Wyrok z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie T-340/16, Outsource 2 India (graficzny), EU:T:2018:314, pkt 43, 47.

¹¹⁴ Wyrok z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, pkt 60–61.

- stosunki handlowe, oparte na porozumieniach ustnych, polegające na przywozie i sprzedaży określonych towarów oraz na używaniu w tym celu kwestionowanego znaku towarowego jako znaku towarowego¹¹⁵;
- istnienie umowy dystrybucji¹¹⁶;
- istnienie umowy licencyjnej, w tym nieskutecznego licencjobiorcy¹¹⁷;
- fakt, że zgłaszający działał w charakterze dyrektora zarządzającego strony umowy dystrybucji¹¹⁸;
- fakt, że zgłaszający był udziałowcem mającym znaczny udział w kapitale zakładowym skarżącego, a jego administratorzy zasiadali w zarządzie skarżącego¹¹⁹, był pracownikiem skarżącego lub pracował dla skarżącego (lub innych przedsiębiorstw należących do jego grupy) jako niezależny przedsiębiorca¹²⁰;
- fakt, że zgłaszającemu udzielono pełnomocnictwa do występowania w charakterze przedstawiciela prawnego przedsiębiorstwa utworzonego przez skarżących i zgłaszającego¹²¹;
- istnienie umowy, na mocy której zgłaszający był upoważniony do używania wizerunku, pseudonimu oraz słownych i graficznych znaków towarowych należących do skarżącego w celu promowania sprzedaży określonych towarów¹²².

Z uwagi na różnorodność form, jakie w praktyce mogą przyjąć wcześniejsze stosunki, należy zastosować indywidualne podejście z uwzględnieniem tego, czy stosunki między stronami dały zgłaszającemu możliwość zapoznania się z wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami osoby trzeciej oraz na przykład docenienia wartości wcześniejszego prawa / wcześniejszych praw osoby trzeciej.

¹¹⁵ Wyrok z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie T-167/20, TORNADO (graficzny), EU:T:2021:257, pkt 55.

¹¹⁶ Wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-136/18, K (graficzny), EU:T:2019:265, pkt 53–57 (również umowa o wyłączną dostawę); wyrok z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (graficzny), EU:T:2017:335, pkt 32–34, 39–40.

¹¹⁷ Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 116, 124–125.

¹¹⁸ Wyrok z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, pkt 47–49.

¹¹⁹ Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 25.

¹²⁰ Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 14, 78.

¹²¹ Wyrok z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17, Café del Mar (graficzny), EU:T:2019:538, pkt 51, 53–54.

¹²² Wyrok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, pkt 30–33.

Ponadto nie jest konieczne uwzględnianie dokładnego charakteru lub formy umów między stronami w celu stwierdzenia złej wiary zgłaszającego przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego. Nie ma znaczenia, czy między stronami istnieje umowa licencyjna lub inny rodzaj umowy ani też czy umowa między nimi została zawarta w formie pisemnej lub ustnej, ponieważ w każdym przypadku istnienie tych umów wystarczy, aby udowodnić, że przed datą dokonania zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego strony były związane bezpośrednimi stosunkami¹²³.

W związku z powyższym dokonanie zgłoszenia lub rejestracja kwestionowanego znaku towarowego przez zgłaszającego we własnym imieniu w UE w takich przypadkach mogą – w zależności od okoliczności danej sprawy – zostać uznane za naruszenie uczciwych praktyk handlowych i biznesowych.

W związku z tym zła wiara może mieć miejsce, gdy zgłaszający w drodze rejestracji usiłuje pozyskać wcześniejsze prawo osoby trzeciej, z którą pozostawał w stosunku umownym lub przedumownym, lub jakimkolwiek innym stosunku, do którego ma zastosowanie dobra wiara i który nakłada na zgłaszającego obowiązek zachowania fair play w odniesieniu do uzasadnionych interesów i oczekiwań drugiej strony dotyczących przedmiotowego prawa.

2.4.2.7. Pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i używanie tego znaku od czasu jego utworzenia

W kontekście ogólnej oceny złej wiary istotnym czynnikiem może także być pochodzenie wyrazu lub logo / przedstawienia graficznego tworzącego kwestionowany znak towarowy lub okoliczności ich powstania, jak również wcześniejsze wykorzystanie (w tym „historyczne” używanie) tego znaku w działalności gospodarczej¹²⁴, w szczególności przez konkurencyjne przedsiębiorstwa. Może to dostarczyć przydatnych informacji na temat intencji zgłaszającego przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego. Analiza tego czynnika może dostarczyć informacji na przykład na temat tego:

- kto opracował/stworzył wyraz/logo prowadzące do powstania kwestionowanego znaku towarowego oraz jakie były powody jego utworzenia¹²⁵;

¹²³ Wyrok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, pkt 53–55.

¹²⁴ Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 60.

¹²⁵ Wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-136/18, K (graficzny), EU:T:2019:265, pkt 59–69, 83; wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,

- czy kwestionowany znak towarowy pochodzi od innego prawa zgłaszającego kwestionowany znak towarowy, na przykład nazwy handlowej przedsiębiorstwa, oraz w jaki sposób to prawo było wykorzystywane¹²⁶.

Należy także zauważyć, że terytorialne aspekty wcześniejszego używania kwestionowanego znaku towarowego, w tym jego historycznego używania, nie powinny ograniczać się do rynku UE¹²⁷. W związku z tym wcześniejsze używanie kwestionowanego znaku towarowego w państwie niebędącym członkiem UE również może być brane pod uwagę.

2.4.2.8. Chronologia wydarzeń prowadzących do zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego

Zgodnie z orzecznictwem UE¹²⁸ chronologia wydarzeń prowadzących do zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego także może stanowić istotny czynnik przy ocenie złej wiary. W tym względzie, mając na uwadze, że złą wiarę należy ustalić z uwzględnieniem wszystkich okoliczności istotnych dla danej sprawy, ważne jest chronologiczne przeanalizowanie sekwencji zdarzeń, które doprowadziły do zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego (tj. zdarzeń, które poprzedziły to zgłoszenie). Analiza ta może pomóc odpowiednim organom, w tym urzędowi ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, w zrozumieniu powodów zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego przez zgłaszającego.

W ramach tego czynnika można rozpatrywać następujące zdarzenia/okoliczności zaczerpnięte z orzecznictwa UE:

- czy istniał jakikolwiek spór między zgłaszającym a skarżącym przed zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego lub w chwili jego zgłoszenia¹²⁹;
- stan stosunków handlowych między stronami w chwili zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego: czy zostały one zakończone, czy też uległy pogorszeniu / były przez pewien czas napięte¹³⁰;

EU:T:2019:357, pkt 89–90; wyrok z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, pkt 73–76.

¹²⁶ Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 22.

¹²⁷ Wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pkt 47.

¹²⁸ Wyrok z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, pkt 68; wyrok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, pkt 28; wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 30.

¹²⁹ Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, pkt 30.

¹³⁰ Wyrok z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie T-167/20, TORNADO (graficzny), EU:T:2021:257,

- w przypadkach, w których stosunki między stronami zakończyły się, okres między zakończeniem tych stosunków handlowych a zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego¹³¹;
- czy pozycja skarżącego na rynku uległa zmianie, w tym na przykład pod względem finansowym i poziomu renomy, w okresie poprzedzającym zgłoszenie kwestionowanego znaku towarowego¹³²;
- chwila zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego¹³³. Analiza ta będzie ważna zwłaszcza w scenariuszu powtórnego zgłoszenia, w którym należy sprawdzić, czy fakt, że zgłaszający powtórnie zgłosił kwestionowany znak towarowy w określonym momencie/czasie, jest istotnym wskaźnikiem.

Co więcej, badanie chronologii zdarzeń prowadzących do zgłoszenia (lub które miały miejsce tuż po zgłoszeniu) kwestionowanego znaku towarowego może również dostarczyć informacji na temat innych czynników, na przykład tego, czy zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć, że skarżący korzystał z wcześniejszego identycznego/podobnego prawa¹³⁴.

2.4.2.9. Uczciwa logika handlowa stojąca za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego

Brak uczciwej logiki handlowej, w tym strategii biznesowej, stojącej za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego także może stanowić istotny czynnik pozwalający stwierdzić, czy znak został zgłoszony w złej wierze.

Jedną z sytuacji, które odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą napotkać przy ocenie tego czynnika, jest przypadek, w którym zgłaszający wystąpił o rejestrację znaku towarowego nie tylko dla kategorii towarów lub usług, które wprowadzał do obrotu w chwili dokonywania zgłoszenia, lecz także dla innych kategorii towarów lub usług, które zamierzał wprowadzić do obrotu lub rozważał takie działanie

pkt 69–71; wyrok z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie T-340/16, *Outsource 2 India* (graficzny), EU:T:2018:314, pkt 42.

¹³¹ Wyrok z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie T-853/19, *EARNEST SEWN*, EU:T:2021:145, pkt 67–70; wyrok z dnia 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, *STYLO & KOTON* (graficzny), EU:C:2019:724, pkt 64.

¹³² Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10, *Gruppo Salini*, EU:T:2013:372, pkt 30.

¹³³ Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, *MONOPOLY*, EU:T:2021:211 pkt 87–89.

¹³⁴ Wyrok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie T-592/20, *Agate/Agate*, EU:T:2021:633, pkt 61–63; wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, *TARGET VENTURES*, EU:T:2020:510, pkt 46.

w przyszłości. W tej sytuacji, jak stwierdzono w orzecznictwie UE¹³⁵, należy za-
uważyć, że praktyka ta jest co do zasady uzasadniona. W związku z tym dłu-
ga lista towarów lub usług jako taka nie będzie automatycznie oznaczać złej
wiary. W kontekście złej wiary praktyka włączania pewnych towarów lub usług
do specyfikacji może być jednak uznana za oznakę złej wiary, jeśli jest sztuczna
i nie stoi za nią uczciwa logika handlowa, w tym strategia biznesowa¹³⁶.

Poniżej przedstawiono szereg przykładów zaczerpniętych z orzecznictwa UE,
w których okoliczności sprawy pozwoliły ujawnić brak logiki handlowej stoją-
cej za zgłoszeniem.

Wyrok z dnia
21 kwietnia 2021 r.
w sprawie
T-663/19,
MONOPOLY,
EU:T:2021:211,
pkt 60–77¹³⁷

Okoliczności tej sprawy pozwoliły wykazać, że jednym z głównych powo-
dów, na które powołał się właściciel w celu uzasadnienia powtórnego zgło-
szenia tego samego znaku towarowego, było zmniejszenie obciążenia ad-
ministracyjnego w postępowaniach w sprawie sprzeciwu (przez uniknięcie
konieczności przedstawiania na żądanie dowodu używania w każdym takim
postępowaniu w sprawie sprzeciwu). W świetle rozważań poczynionych
w sprawie nie ulegało wątpliwości, że zgłaszający przyznał, iż jedną z korzy-
ści uzasadniających dokonanie zgłoszenia kwestionowanego znaku towa-
rowego był brak konieczności ciągłego przedstawiania dowodu rzeczywi-
stego używania tego znaku towarowego w szeregu postępowań w sprawie
sprzeciwu. Wyjaśnienia zgłaszającego, zgodnie z którymi w istocie miał
on na celu ochronę znaku towarowego „MONOPOLY” dla innych towarów
i usług z myślą o śledzeniu rozwoju technologii i poszerzeniu swojej działal-
ności, zostały jednak uznane za wiarygodne. Z tego powodu kwestionowany
znak towarowy nie został unieważniony w odniesieniu do towarów i usług
nieobjętych wcześniejszymi znakami towarowymi. Wyjaśnienia te nie uza-
sadniały jednak zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego w odnie-
sieniu do towarów i usług identycznych z towarami i usługami oznaczanymi
wcześniejszymi znakami towarowymi. Ponadto podnoszone zmniejszenie
obciążenia administracyjnego wynikające ze zgłoszenia kwestionowanego
znaku towarowego było trudne do pogodzenia z dodatkowymi kosztami
i obciążeniami administracyjnymi związanymi z ciągłym powtórnym zgła-
szaniem i utrzymaniem wcześniejszych znaków towarowych.

¹³⁵ Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 25; wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 54–55 (w tych dwóch spra-
wach Sąd nie stwierdził złej wiary); wyrok z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie T-507/08, 16PF,
EU:T:2011:253, pkt 88–89; wyrok z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie T- 167/15, NEUSCHWANSTEIN,
EU:T:2016:391, pkt 55.

¹³⁶ Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 26 (w tej sprawie Sąd
nie stwierdził złej wiary).

¹³⁷ Więcej informacji na temat tego wyroku można znaleźć w tabeli zawartej w sekcji 2.5.2.2.

Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie T-335/14, Doggis (graficzny), EU:T:2016:39, pkt 88, 90	Dowody przedstawione w tej sprawie nie dostarczyły wyjaśnienia, dlaczego z punktu widzenia strategii handlowej zgłaszający zgłosił graficzny znak towarowy, który był prawie identyczny z niektórymi wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi należącymi do skarżących i obejmował te same usługi co ich znaki towarowe, a także towary nieodzwonne do świadczenia tych usług. Co więcej, zgłaszający nawet nie powołał się na jakąkolwiek logikę handlową, aby uzasadnić to działanie. Zgłaszający poprzestał na podnoszeniu – przywołując liczne argumenty bez poparcia – iż w momencie dokonywania zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego nie wiedział o istnieniu wcześniejszych znaków towarowych skarżących. Ponadto argument zgłaszającego, że ma on wieloletnie doświadczenie w sektorze franchisingu, nie dowodził jego uzasadnionego interesu, ponieważ wspomniane doświadczenie dotyczyło sektora finansowego, czyli branży całkowicie odmiennej od branży gastronomii fast food.
Wyrok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 68–71	Okoliczności tej sprawy wykazały, że zgłaszający nie przedstawił żadnych dowodów pozwalających na ustalenie używania kwestionowanego znaku towarowego lub sprzedaży opon przez zgłaszającego pod innym znakiem towarowym. Nie przedstawił również żadnego racjonalnego wyjaśnienia dotyczącego rozszerzenia działalności handlowej prowadzonej w obszarze rolnictwa na sektor opon, podczas gdy z przedstawionych dowodów wynika, że „przedsiębiorstwa produkujące opony do samochodów ciężarowych nie produkują opon do pojazdów rolniczych”.

Należy przy tym podkreślić, że analiza okoliczności sprawy może prowadzić do wniosku, iż za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego stała uczciwa logika handlowa. Sytuacja ta jest zilustrowana w następujących przykładach z orzecznictwa UE.

Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, pkt 23	W tej sprawie uczciwą logikę handlową stwierdzono na podstawie faktu, że podczas okresu poprzedzającego dokonanie zgłoszenia znaku towarowego wzrosła liczba państw członkowskich, w których zgłaszający używał tego znaku. Uznano to za wiarygodną zachętę dla zgłaszającego, aby rozszerzyć ochronę kwestionowanego znaku towarowego przez zarejestrowanie go jako unijnego znaku towarowego (ZTUE), dlatego wykluczono istnienie złej wiary po stronie zgłaszającego.
Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 35–37, 49	Materiał dowodowy i okoliczności faktyczne sprawy pozwoliły wykazać, że kwestionowany znak towarowy zgłoszono z okazji 125. rocznicy powstania znaku towarowego „Pelikan”, dlatego też zgłaszający zdecydował się na jego modernizację i dokonanie nowego zgłoszenia dla tej nowej wersji. Uwzględniono również fakt, że kwestionowany znak towarowy obejmował zaktualizowaną listę usług. Wszystko to doprowadziło do wniosku, że za zgłoszeniem stała uczciwa logika handlowa, co jednocześnie wykluczało możliwość istnienia złej wiary po stronie zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego.

2.4.2.10. Żądanie odszkodowania pieniężnego

Żądanie odszkodowania pieniężnego skierowane przez zgłaszającego do skarżącego może być również istotnym czynnikiem w ocenie złej wiary; w szczególności jeśli istnieją dowody na to, że zgłaszający wiedział o istnieniu wcześniejszego prawa i mógł spodziewać się otrzymania propozycji odszkodowania pieniężnego od skarżącego¹³⁸. Zła wiara może zatem wystąpić, gdy jest oczywiste, że zgłoszenia znaku towarowego dokonano spekulacyjnie lub wyłącznie w celu wymuszenia pieniędzy od osoby trzeciej, a nie z zamiarem, by znak towarowy spełniał swoją podstawową funkcję jako znak towarowy¹³⁹.

2.4.2.11. Schemat zachowania/działań zgłaszającego

Fakt zgodności zachowania/działań zgłaszającego z konkretnym schematem może być istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych.

Na przykład następujące schematy zachowania/działań zgłaszającego, zaczerpnięte z orzecznictwa UE, uznano za istotne dla ustalenia obecności nieuczciwego zamiaru po stronie zgłaszającego:

- fakt, że zgłaszający w tym samym dniu, w którym zgłoszono do rejestracji kwestionowany znak towarowy „NEYMAR”, zgłosił również do rejestracji inny znak towarowy, który także zawierał nazwisko innego znanego piłkarza¹⁴⁰;
- fakt, że zgłaszający stosował stanowiącą nadużycie strategię dokonywania zgłoszeń (np. dokonywanie szeregu kolejnych zgłoszeń krajowych znaków towarowych, bez uiszczania opłat za zgłoszenia, w celu uzyskania możliwości blokowania zgłoszeń przez okres przekraczający sześciomiesięczny okres do namysłu, aby zastrzec pierwszeństwo dla zgłoszenia ZTUE – a nawet pięcioletni dodatkowy okres)¹⁴¹;
- fakt, że zgłaszający zgłosił znaki towarowe szeregu osób trzecich, które cieszą się określoną renomą, bez zgody właścicieli tych znaków towarowych lub bez zawarcia z nimi umowy licencyjnej¹⁴².

¹³⁸ Wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 81–83.

¹³⁹ Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, pkt 72; wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 145.

¹⁴⁰ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 50.

¹⁴¹ Wyrok z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, pkt 48, 51–52; wyrok z dnia 7 września 2022 r. w sprawie T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, pkt 35–37.

¹⁴² Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in.,

Innym przykładem może być fakt, że zgłaszający, również za pośrednictwem powiązanych z nim osób prawnych/fizycznych, niewłaściwie korzysta z zasad / systemu znaków towarowych z zamiarem przeciążenia drugiej strony lub nawet urzędów ds. własności intelektualnej uciążliwymi postępowaniami (np. przez złożenie dużej liczby wniosków o unieważnienie).

2.5. Scenariusze złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych

Niniejsza część wspólnej praktyki zawiera najbardziej typowe lub godne uwagi przykłady scenariuszy złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych – dwa w aspekcie przywłaszczenia prawa lub praw osób trzecich oraz trzy w aspekcie nadużycia systemu znaków towarowych. Ponadto do każdego scenariusza dołączono szereg przykładów zaczerpniętych z orzecznictwa UE, aby pokazać, w jaki sposób zła wiara była oceniana w rzeczywistych przypadkach. Przykłady te służą w szczególności do pokazania współdziałania czynników (przedstawionych w sekcji 2.4 powyżej), które przyczyniły się do stwierdzenia złej wiary w każdym konkretnym scenariuszu.

W tym względzie należy pamiętać o rozróżnieniu między „czynnikami” a „scenariuszami”. „Scenariusze złej wiary” odnoszą się do konkretnych sytuacji, w których kilka czynników (istotnych dla oceny złej wiary) musi się pojawić i współdziałać, aby można było dojść do wniosku, że istniała zła wiara po stronie zgłaszającego. „Czynnik” jest jednak tylko jednym z elementów, które można wziąć pod uwagę przy ocenie złej wiary, i zazwyczaj jeden czynnik sam w sobie nie wystarcza do stwierdzenia złej wiary.

2.5.1. Scenariusze dotyczące aspektu przywłaszczenia prawa lub praw osoby trzeciej

2.5.1.1. Zachowanie pasożytnicze

Zachowanie pasożytnicze obejmuje sytuacje, w których z analizy wszystkich okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że kwestionowany znak towarowy zgłoszono z nieuczciwym zamiarem:

EU:T:2019:357, pkt 154–155.

- a) wykorzystywania w sposób pasożytniczy reputacji wcześniejszego prawa¹⁴³, w tym jego pozostałej/szczątkowej powszechnej znajomości¹⁴⁴; lub
- b) korzystania z wcześniejszego prawa niezależnie od stopnia jego rozpoznawalności na rynku.

Należy zauważyć, że scenariusz ten obejmuje szeroką gamę przypadków, w których zgłaszający, będąc świadomym istnienia wcześniejszego prawa, cieszącego się pewnym stopniem ochrony prawnej / uznania na rynku, w tym posiadającego na nim rzeczywistą obecność¹⁴⁵, dokonał zgłoszenia znaku towarowego z zamiarem stworzenia skojarzenia z tym wcześniejszym prawem lub naśladowania go, na tyle blisko, jak to możliwe, w celu skorzystania z jego atrakcyjności lub wiedzy o nim na rynku, niezależnie od tego, jaka ona może być. Może to również nastąpić, gdy zgłaszający ma na celu stworzenie fałszywego wrażenia ciągłości lub stosunku dziedziczenia między kwestionowanym znakiem towarowym a dawniej powszechnie znanym historycznym znakiem towarowym lub wcześniej znanymi osobą/przedsiębiorstwem lub wcześniejszym prawem, które są nadal znane właściwemu kręgowi odbiorców¹⁴⁶.

Z powyższego wynika, że istnienie złej wiary w tym scenariuszu można wywieść z różnych czynników. Aby jednak ten scenariusz miał zastosowanie, konieczne będzie ustalenie, że zgłaszający miał nieuczciwy zamiar dotyczący skorzystania z atrakcyjności wcześniejszego prawa lub wiedzy o nim na rynku. Może to wynikać na przykład z wartości firmy, renomy, sukcesu, prestiżu lub rzeczywistej obecności, które wcześniejsze prawo osoby trzeciej zyskało, lub odniesienia do renomowanej/znanej osoby lub takiego wydarzenia. Na przykład zgłaszający może chcieć skorzystać z inwestycji skarżącego w promowanie i budowanie wartości przedsiębiorstwa w związku ze swoim wcześniejszym prawem lub korzystaniem przez skarżącego z wcześniejszego prawa, co stało się podstawą jego silnej obecności na danym rynku.

Na podstawie powyższego oczywiste jest, że scenariusz ten obejmuje między innymi przypadki wykorzystywania w sposób pasożytniczy renomy,

¹⁴³ Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, pkt 51; wyrok z dnia 19 października 2022 r. w sprawie T-466/21, Lio (graficzny) / El Lio (graficzny) i in., EU:T:2022:644, pkt 83.

¹⁴⁴ Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

¹⁴⁵ Więcej informacji na temat czynnika, jakim jest „stopień ochrony prawnej”, można znaleźć w podsekcji 2.4.2.2.

¹⁴⁶ Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430, pkt 68–69 (w tej sprawie Sąd nie stwierdził złej wiary).

w tym pozostałej/szczątkowej powszechnej znajomości wcześniejszego prawa. W tym celu ważne jest, aby wcześniejsze prawo miało pewną renomę lub określoną sławę w dniu zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego¹⁴⁷. Należy jednak dokonać wyraźnego rozróżnienia między art. 5 ust. 3 lit. a DZTUE a przepisami dotyczącymi złej wiary.

Należy podkreślić, że skarżący – w kontekście działania w złej wierze – nie może być zobowiązany do wykazania renomy swojego wcześniejszego prawa w taki sam sposób, jak w postępowaniach opartych na art. 5 ust. 3 lit. a DZTUE¹⁴⁸. Wynika to z faktu, że te dwa przepisy mają różne cele.

- Artykuł 5 ust. 3 lit. a DZTUE przyznaje ochronę wcześniej zarejestrowanym znakom towarowym – cieszącym się renomą w państwie członkowskim lub w Unii Europejskiej – jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego (kwestionowanego znaku towarowego) przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. Ponadto artykuł ten stanowi odrębną podstawę odmowy rejestracji lub unieważnienia i podlega własnym wymogom formalnym i materialnym, wśród których nie ma złej wiary zgłaszającego kwestionowany znak towarowy.
- Aby jednak zastosować przepisy dotyczące złej wiary, jak już wspomniano w niniejszym dokumencie, oprócz innych czynników istotnych dla konkretnej sprawy konieczny jest nieuczciwy zamiar po stronie zgłaszającego. Czynnik ten jest zwykle ustalany poprzez odniesienie do odpowiednich, spójnych i obiektywnych kryteriów i będzie oceniany w świetle dowodów w sprawie. W związku z tym fakt, że w scenariuszu pasożytniczego zachowania wcześniejsze prawo (które może – ale nie musi – być zarejestrowanym znakiem towarowym) ma renomę, ma inny stopień rozpoznawalności na rynku lub jest używane przez osobę trzecią w obrocie handlowym, jest jednym z elementów, które między innymi mogą wskazywać na istnienie nieuczciwego zamiaru po stronie zgłaszającego.

Ponadto przy rozpatrywaniu tego scenariusza odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, powinny

¹⁴⁷ Wyrok z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie T-250/21, nehera (graficzny), EU:T:2022:430, pkt 57 (w tej sprawie Sąd nie stwierdził złej wiary).

¹⁴⁸ Wyrok z dnia 23 maja 2019 r. w sprawach T-3/18 i T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR i in., EU:T:2019:357, pkt 60.

również wziąć pod uwagę, że zachowanie pasożytnicze może wystąpić, nawet jeżeli stopień uznania lub wykorzystania wcześniejszego prawa w obrocie handlowym pochodzi z państwa niebędącego członkiem UE.

Na przykład odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą spotkać się z sytuacją podobną do sytuacji przedstawionej w poniższej sprawie sądowej:

Strony postępowania przed Sądem	Simca Europe Ltd przeciwko OHIM		Strony postępowania przed Izłą Odwoławczą	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [skarżący] przeciwko SIMCA EUROPE LIMITED [obecny właściciel]
Numer i data sprawy przed Sądem	T-327/12, 8 maja 2014 r.		Numer i data sprawy przed Izłą Odwoławczą	R 645/2011-1, 12 kwietnia 2012 r.
Znaki towarowe	Kwestionowany znak towarowy	Wcześniejsze prawa	Czynniki, które były istotne dla stwierdzenia złej wiary w danej sprawie	
	SIMCA ZTUE nr 6 489 371 (słowny znak towarowy) klasa 12	 międzynarodowy ZT nr 218 957 (Niemcy, Hiszpania, Austria i kraje Beneluksu) klasy 12, 16, 25	Nieuczciwy zamiar zgłaszającego (w tym przypadku: wykorzystywanie w sposób pasożytniczy pozostałej/szczątkowej powszechnej znajomości znaków towarowych skarżącego)	
			Wiedza zgłaszającego o tym, że osoba trzecia korzysta z wcześniejszego identycznego/podobnego prawa	
			Stopień ochrony prawnej przysługującej wcześniejszemu prawu osoby trzeciej	
			Identyfikacja/podobieństwo między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami	
			Pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i używanie tego znaku od czasu jego utworzenia	
			Brak uczciwej logiki handlowej stojącej za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego	
			Chronologia wydarzeń prowadzących do zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego	

Streszczenie sprawy

Pierwotny zgłaszający (Joachim Wöhler) zarejestrował ZTUE „SIMCA”. Znak towarowy został następnie przeniesiony do przedsiębiorstwa Simca Europe Ltd. (obecny właściciel). Skarżący (GIE PSA Peugeot Citroën) wniósł o unieważnienie ze względu na złą wiarę. Był on właścicielem wcześniejszego znaku towarowego „SIMCA” chronionego w szeregu państw członkowskich, mimo że znak ten nie był używany w ostatnich dziesięcioleciach. Chociaż renoma znaku towarowego „SIMCA” zmniejszyła się z biegiem lat, nadal cieszył się on pewnym stopniem znajomości („pozostała/szczątkowa renoma”) wśród osób zainteresowanych samochodami. Sąd zauważył, że istnienie znaku towarowego SIMCA jako „historycznego” znaku towarowego było faktem notoryjnym i że poprzedni właściciel wiedział o pozostałej/szczątkowej renomie znaku towarowego. W konsekwencji Sąd uznał, że rejestracja identycznego spornego znaku towarowego w klasie 12 miała na celu umyślne wzbudzenie skojarzenia z wcześniejszymi prawami oraz czerpanie korzyści z ich pozostałej/szczątkowej renomy na rynku samochodowym, tym samym wykorzystania w sposób pasożytniczy tej renomy, wręcz nawet konkurowania z tymi wcześniejszymi znakami towarowymi, w sytuacji gdyby zostały one ponownie użyte przez skarżącego w przyszłości.

2.5.1.2. Naruszenie stosunku powierniczego

W tym scenariuszu złej wiary należy ustalić istnienie stosunku powierniczego (jeden z przykładów czynnika wyjaśnionego w podsekcji 2.4.2.6) między skarżącym a zgłaszającym przed zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego. Do celów oceny złej wiary należy zatem między innymi sprawdzić, czy między zgłaszającym a skarżącym istniała jakakolwiek umowa o współpracy gospodarczej o charakterze wskazującym na stosunek powierniczy lub czy taki stosunek narzucało prawo. Na przykład ten stosunek powierniczy powinien nakładać na zgłaszającego – w sposób wyraźny lub dorozumiany – ogólny obowiązek w zakresie zaufania i lojalności względem interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego (skarżącego).

Odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą napotkać podobną sytuację jak ta przedstawiona poniżej w sprawie przed Sądem.

Strony postępowania przed Sądem	SA.PAR. Srl przeciwko OHIM	Strony postępowania przed Izłą Odwoławczą	SALINI COSTRUTTORI S.p.A. [skarżący] przeciwko SA.PAR. S.r.l. [zgłaszający]
Numer i data sprawy przed Sądem	T-321/10, 11 lipca 2013 r.	Numer i data sprawy przed Izłą Odwoławczą	R 219/2009-1, 21 kwietnia 2010 r.

	Kwestionowany znak towarowy	Wcześniejsze prawa	Czynniki, które były istotne dla stwierdzenia złej wiary w danej sprawie
Znaki towarowe	GRUPPO SALINI ZTUE nr 3 831 161 (słowny znak towarowy) klasy 36, 37, 42	SALINI (niezarejestrowany znak/ oznaczenie)	Nieuczciwy zamiar zgłaszającego (w tym przypadku: zamiar przywłaszczenia sobie praw do znaku towarowego skarżącego)
			Wiedza zgłaszającego o tym, że osoba trzecia korzysta z wcześniejszego identycznego/ podobnego prawa
			Stopień ochrony prawnej przysługującej wcześniejszemu prawu osoby trzeciej
			Identyczność/podobieństwo między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami
			Wcześniejsze stosunki między stronami
			Chronologia wydarzeń prowadzących do zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego
			Brak uczciwej logiki handlowej stojącej za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego
Streszczenie sprawy	Zgłaszający (SA.PAR. Srl) zarejestrował ZTUE „GRUPPO SALINI”. Skarżący (Salini Costruttori SpA) wniósł o unieważnienie ze względu na złą wiarę. Sąd stwierdził, że zgłaszający nie mógł nie wiedzieć o długotrwałym używaniu przez skarżącego we Włoszech i za granicą niezarejestrowanego znaku / oznaczenia „SALINI” (samoistnego lub w połączeniu ze słowem „costruttori”). Między stronami istniały wcześniejsze stosunki: Sąd wziął pod uwagę fakt, że zgłaszający posiadał znaczny udział w kapitale zakładowym skarżącego, a kadra zarządzająca zgłaszającego zajmowała wysokie stanowiska w dyrekcji skarżącego, a zatem zgłaszający miał „dokładną” wiedzę o ekspansji handlowej i rosnącej renomie skarżącego. Posiadanie „dokładnej” wiedzy było jednak – samo w sobie – niewystarczające do stwierdzenia złej wiary, dlatego zbadano również inne czynniki, m.in. chronologię wydarzeń prowadzących do zgłoszenia (w tym spór poprzedzający zgłoszenie oraz wzrost obrotów i renomy zgłaszającego wnioskującego o unieważnienie). W świetle powyższego Sąd potwierdził istnienie złej wiary, ponieważ zamiarem zgłaszającego było przywłaszczenie sobie praw do znaku towarowego skarżącego.		

2.5.2. Scenariusze dotyczące aspektu nadużycia systemu znaków towarowych

2.5.2.1. Rejestracje obronne

Należy podkreślić, że DZTUE nie wymaga od zgłaszającego zadeklarowania ani wykazania zamiaru używania znaku towarowego w chwili jego zgłoszenia. Ponadto nie można stwierdzić wygaśnięcia zarejestrowanego znaku towarowego ze względu na jego nieużywanie przed upływem pięciu lat od jego rejestracji. W konsekwencji zgłaszający nie jest zobowiązany do wskazania, ani nawet posiadania dokładnej wiedzy – w dniu dokonywania zgłoszenia do rejestracji – w jaki sposób będzie używał zgłoszonego znaku towarowego, zważywszy że przysługuje mu pięcioletni termin na rozpoczęcie faktycznego używania znaku towarowego zgodnie z podstawową funkcją tego znaku. Jednak pomimo tego faktu, w kontekście postępowania w sprawie złej wiary, rejestracja znaku towarowego przez zgłaszającego bez zamiaru używania go w ogóle w odniesieniu do towarów lub usług objętych tą rejestracją może stanowić działanie w złej wierze, w przypadku gdy brak jest uzasadnienia dla zgłoszenia znaku towarowego¹⁴⁹ w świetle celów, o których mowa w DZTUE.

W tym względzie należy także pamiętać, iż pomimo braku wymogu dotyczącego istnienia zamiaru używania znaku towarowego, nie ma również uzasadnienia dla ochrony znaków towarowych, chyba że są one faktycznie używane na rynku zgodnie z wymogami rzeczywistego używania określonymi w odpowiednich przepisach (krajowych/unijnych). Wynika to z faktu, że utrzymanie rejestracji nieużywanego znaku towarowego może ograniczać zakres oznaczeń, które mogą być zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, a także pozbawiać konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług¹⁵⁰.

Jeżeli zgłaszający złoży wniosek o rejestrację znaku towarowego bez zamiaru używania go – w ogóle lub w odniesieniu do określonych towarów i usług – nic nie stoi na przeszkodzie zarejestrowaniu znaku towarowego (przy założeniu, że znak towarowy spełnia inne przesłanki rejestracji). Jedynym sposobem

¹⁴⁹ Wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pkt 35.

¹⁵⁰ Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 50.

uchylenia rejestracji lub ograniczenia jej zakresu, przed upływem pięcioletniego okresu wymaganego dla zakwestionowania znaku na podstawie jego nieużywania, jest oparcie się na podstawie dokonania zgłoszenia w złej wierze. Służy to zapewnieniu, aby system znaków towarowych nie był podatny na nadużycia¹⁵¹.

Mając na uwadze powyższe, rejestracje, które nie realizują uzasadnionej funkcji znaku towarowego – w szczególności podstawowej funkcji wskazywania pochodzenia – i mają na celu:

- a) jedynie zwiększenie zakresu ochrony innych wcześniejszych praw zgłaszającego, bez jakiegokolwiek uczciwej logiki handlowej¹⁵²; lub
- b) uniemożliwienie osobom trzecim rejestracji identycznych/podobnych praw lub korzystania z nich w odniesieniu do identycznych/podobnych towarów lub usług w przyszłości (względem wszystkich lub niektórych zidentyfikowanych towarów lub usług), bez jakiegokolwiek uczciwej logiki handlowej;

zostaną uznane za dokonane w złej wierze.

Przy ocenie złej wiary w kontekście niniejszego scenariusza zgłaszający kwestionowany znak towarowy nie powinien być zobowiązany do udowodnienia używania tego znaku. Wynika to z faktu, że nie chodzi tu o badanie rzeczywistego używania, lecz raczej o ocenę, czy w chwili zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego zgłaszający miał cel lub zamiar (albo możliwy cel lub zamiar) używać go na rynku¹⁵³ zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego. Na potrzeby tej oceny należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla danej sprawy – w szczególności brak uczciwej logiki handlowej stojącej za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego¹⁵⁴ może wskazywać na nieuczciwy zamiar zgłaszającego¹⁵⁵.

¹⁵¹ Opinia rzecznika generalnego Evgeniego Tancheva z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, pkt 96.

¹⁵² Wyrok z dnia 28 października 2020 r. w sprawie T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

¹⁵³ Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 57–58 (w tej sprawie Sąd nie stwierdził złej wiary); wyrok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 68 (i przytoczone tam orzecznictwo); wyrok z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, pkt 64 (i przytoczone tam orzecznictwo).

¹⁵⁴ Więcej informacji na temat czynnika, jakim jest „uczciwa logika handlowa stojąca za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego”, można znaleźć w podsekcji 2.4.2.9.

¹⁵⁵ Wyrok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, pkt 69.

Ponadto, jak wyjaśniono powyżej, właściwe organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą zetknąć się z tym scenariuszem między innymi w sytuacji, gdy zgłaszający celowo dąży do uzyskania rejestracji znaku towarowego dla szerokiego wachlarza towarów lub usług bez zamiaru jego używania w odniesieniu do wszystkich lub części wskazanych towarów i usług¹⁵⁶, ale potencjalnie w celu na przykład uniemożliwienia osobom trzecim używania zarejestrowanego znaku towarowego w celu sprzedaży przedmiotowych towarów lub usług. Rejestrację obronne mogą również stanowić działania w złej wierze – jak przedstawiono w poniższej sprawie przed Sądem – gdy zamiarem zgłaszającego było jedynie wzmocnienie ochrony innego prawa i rozszerzenie swojego portfela znaków towarowych, bez żadnej uczciwej logiki handlowej.

Strony postępowania przed Sądem	Target Ventures Group Ltd przeciwko EUIPO		Strony postępowania przed Izłą Odwoławczą	Target Ventures Group Ltd [skarżący] przeciwko Target Partners GmbH [zgłaszający]
Numer i data sprawy przed Sądem	T-273/19, 28 października 2020 r.		Numer i data sprawy przed Izłą Odwoławczą	R 1684/2017-2, 4 lutego 2019 r.
Znaki towarowe	Kwestionowany znak towarowy	Wcześniejsze prawa	Czynniki, które były istotne dla stwierdzenia złej wiary w danej sprawie	
	TARGET VENTURES ZTUE nr 13 685 565 (słowny znak towarowy) klasy 35, 36	TARGET PARTNERS (niezarejestrowany znak / oznaczenie)	Nieuczciwy zamiar zgłaszającego (w tym przypadku: zamiar wzmocnienia ochrony innego prawa i rozszerzenia swojego portfela znaków towarowych)	
		TARGET VENTURES (nazwy domen)	Identyczność/podobieństwo między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami	
			Pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i używanie tego znaku od czasu jego utworzenia	
			Brak uczciwej logiki handlowej stojącej za zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego	

¹⁵⁶ Wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 81; opinia rzecznika generalnego Evgeniego Tanchewa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, pkt 94–95.

Streszczenie sprawy

Zgłaszający, fundusz kapitału podwyższonego ryzyka (Target Partners GmbH), zarejestrował ZTUE „TARGET VENTURES”. Był on także właścicielem nazw domen „targetventures.com” i „targetventures.de”, które przekierowywały jedynie na stronę oficjalną zgłaszającego „www.targetpartners.de”. Skarżący (Target Ventures Group Ltd), również fundusz kapitału podwyższonego ryzyka, działał pod znakiem „TARGET VENTURES” na rosyjskim i unijnym rynku kapitału wysokiego ryzyka. Sąd uznał, że zgłoszenie kwestionowanego znaku towarowego w celu uniknięcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku „TARGET PARTNERS”, będącego już własnością zgłaszającego, lub w celu ochrony elementu wspólnego dla tych znaków (tj. TARGET) nie zostało przewidziane jako jedna z funkcji znaku towarowego, w szczególności podstawowa funkcja wskazywania pochodzenia, i przyczyniło się raczej do wzmocnienia i ochrony pierwszego znaku towarowego zgłaszającego (TARGET PARTNERS). Sąd stwierdził ponadto, że twierdzeniu zgłaszającego, iż zgłoszenie kwestionowanego znaku towarowego miało na celu rozszerzenie jego używania, przeczy nie tylko brak jakiegokolwiek używania znaku towarowego „TARGET VENTURES” w inny sposób, niż miało to już miejsce przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji, lecz także fakt, że zgłaszający potwierdził, iż jego działalność identyfikuje się w odczuciu klientów wyłącznie ze znakiem „TARGET PARTNERS”.

2.5.2.2. Powtórne zgłoszenie

W kontekście scenariusza powtórnego zgłoszenia należy przede wszystkim podkreślić, że właściciel może mieć uzasadniony interes w powtórnym zgłoszeniu znaku towarowego. Może tak być na przykład w przypadku, gdy właściciel wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego zgodnie ze swoją nową strategią marketingową, zmieniającymi się potrzebami biznesowymi lub zmianami w popycie konsumentów postanawia ubiegać się o rejestrację unowocześnionej/zaktualizowanej wersji wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych)¹⁵⁷ lub objąć nim zaktualizowany wykaz towarów lub usług¹⁵⁸. Oczywiście jest również, że powtórne zgłoszenie znaku towarowego jest działaniem, które samo w sobie nie jest zakazane w DZTUE^{159, 160}.

¹⁵⁷ Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 35–36, 51 (w tej sprawie Sąd nie stwierdził złej wiary).

¹⁵⁸ Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 49 (w tej sprawie Sąd nie stwierdził złej wiary); wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 75.

¹⁵⁹ Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 pkt 70.

¹⁶⁰ Przy powtórnym zgłoszeniu znaku towarowego ważne jest jednak również uwzględnienie następujących przepisów/praktyki na szczeblu krajowym. W Portugalii powtórne zgłoszenie identycznego znaku towarowego dla identycznych towarów lub usług nie jest dozwolone, ponieważ art. 224 portugalskiego kodeksu własności przemysłowej stanowi, że może istnieć tylko jedna rejestracja tego samego znaku towarowego dla jednego i tego samego produktu lub jednej i tej samej usługi, w związku z czym taki znak towarowy zostanie odrzucony

W świetle powyższego należy podkreślić, że tylko w konkretnych i szczególnych okolicznościach, gdy zostanie udowodnione, iż przy powtórnym zgłoszeniu znaku towarowego zamiarem zgłaszającego było nadużycie systemu znaków towarowych¹⁶¹, powtórne zgłoszenie zostanie uznane za dokonane w złej wierze.

Istnieje jednak kilka elementów, które odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, powinny wziąć pod uwagę przy ocenie, czy mają do czynienia z sytuacją powtórного zgłoszenia. Elementy te ujęto w punktach 1)–4) poniżej, aby zapewnić pewne wskazówki na potrzeby tej oceny. Żaden z tych elementów – ani samodzielnie, ani łącznie – nie wystarczy jednak, aby stwierdzić, że zgłaszający działał w złej wierze przy powtórnym zgłoszeniu znaku towarowego, ponieważ należy zbadać wszystkie istotne okoliczności sprawy, w szczególności nieuczciwy zamiar zgłaszającego.

1) Własność/strony przedmiotowych znaków towarowych

Własność/strony przedmiotowych znaków towarowych to jedne z elementów, które należy przeanalizować przy ocenie, czy ma miejsce sytuacja powtórного zgłoszenia. W tym względzie oczywiste jest, że w tej sytuacji zarówno zgłaszający powtórnie zgłoszony kwestionowany znak towarowy, jak i właściciel wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych) muszą być tą samą / identyczną osobą fizyczną/prawną.

W kontekście działania w złej wierze nie byłoby jednak właściwe ograniczenie oceny tego elementu wyłącznie do sytuacji, w której zgłaszający kwestionowany znak towarowy i właściciel wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych) są tą samą / identyczną osobą fizyczną/prawną. Należy wziąć pod uwagę pewne dodatkowe cechy szczególne. W przeciwnym razie zasadę tę byłoby bardzo łatwo obejść przez wykorzystanie innej (powiązanej) osoby fizycznej/prawnej.

z urzędu. Ponadto na Cyprze, pomimo braku krajowych przepisów w tym zakresie, zgodnie z praktyką wewnętrzną żadna osoba nie może być w posiadaniu dwóch świadectw dla dokładnie tego samego znaku towarowego w odniesieniu do tego samego wykazu towarów lub usług, a w konsekwencji zgłoszenie znaku towarowego dokonane przez tego samego zgłaszającego dla identycznego przedstawienia i w odniesieniu do identycznych towarów lub usług nie zostanie przyjęte.

¹⁶¹ Więcej informacji na temat czynnika, jakim jest „nieuczciwy zamiar zgłaszającego”, można znaleźć w podsekcji 2.4.1.1.

Jak już wspomniano w niniejszym dokumencie, istotne jest ustalenie, kim jest zgłaszający kwestionowany znak towarowy. W tym względzie, jak stwierdzono w podsekcji 2.3.3, każda osoba fizyczna/prawna, która w formularzu zgłoszenia jest podana jako zgłaszający, zostanie uznana za zgłaszającego. Zasada ta, jak również szeroka wykładnia terminu „zgłaszający”, o której mowa w przywołanej podsekcji, mają też zastosowanie do scenariusza powtórnego zgłoszenia.

W związku z tym w kontekście powtórnego zgłoszenia odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, będą musiały przeanalizować na przykład:

- a) czy zgłaszający powtórnie zgłoszony kwestionowany znak towarowy i właściciel wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych) są tą samą / identyczną osobą fizyczną/prawną¹⁶²;
- b) czy należą do tej samej grupy przedsiębiorstw; lub
- c) czy istnieje między nimi możliwe powiązanie/związek/umowa (np. sytuacja, w której właściciel wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych) jest osobą fizyczną, a kwestionowany znak towarowy zostaje powtórnie zgłoszony przez przedsiębiorstwo, w którym ta osoba jest dyrektorem zarządzającym lub głównym udziałowcem).

2) Ocena, czy przedstawienia przedmiotowych znaków towarowych są identyczne/podobne

W kontekście powtórnego zgłoszenia i zgodnie z orzecznictwem UE¹⁶³ odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, muszą również ocenić, czy przedstawienie (powtórnie zgłoszonego) kwestionowanego znaku towarowego i przedstawienie wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (przedstawienia wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych) są identyczne.

Ograniczenie oceny przedstawienia przedmiotowych znaków towarowych jedynie do sytuacji, w których znaki towarowe są (ściśle) identyczne, spowo-

¹⁶² Wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

¹⁶³ Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 30 (w tej sprawie Sąd nie stwierdził złej wiary); wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T- 663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

dawałoby jednak, że ten cały scenariusz byłby w dużej mierze nieskuteczny i łatwy do obejścia przez zgłaszającego po prostu przez powtórne zgłoszenie znaku towarowego z pewnymi zmianami/wariantami przedstawienia wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (przedstawię wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych).

Mając na uwadze powyższe, ocena, czy właściwe organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mają do czynienia z sytuacją powtórного zgłoszenia, nie powinna ograniczać się do faktu, że przedstawienia przedmiotowych znaków towarowych są identyczne, lecz należy ją także rozszerzyć na podobne znaki towarowe. Ocena zawsze zależy od oceny merytorycznej wszystkich istotnych okoliczności każdej sprawy.

3) Ocena, czy towary lub usługi oznaczone przedmiotowymi znakami towarowymi są identyczne/podobne

W kontekście powtórного zgłoszenia odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, powinny również ocenić, czy towary lub usługi oznaczone przedmiotowymi znakami towarowymi są identyczne¹⁶⁴.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego elementu, należy podkreślić, że w tym scenariuszu ograniczenie oceny towarów lub usług oznaczonych przedmiotowymi znakami towarowymi wyłącznie do sytuacji, w których są one identyczne, sprawiłoby, że cały scenariusz powtórного zgłoszenia byłby w dużej mierze nieskuteczny, a w konsekwencji nieuczciwy zgłaszający mógłby bardzo łatwo obejść tę zasadę, po prostu powtórnie składając zgłoszenie znaku towarowego z pewnymi modyfikacjami specyfikacji towarów lub usług oznaczonych wcześniejszym zarejestrowanym znakiem towarowym (wcześniejszymi zarejestrowanymi znakami towarowymi).

Mając na uwadze powyższe, ocena, czy właściwe organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mają do czynienia z sytuacją powtórного zgłoszenia, nie powinna ograniczać się do faktu, że towary lub usługi oznaczone przedmiotowymi znakami towarowymi są identyczne, lecz należy ją również rozszerzyć na podobne lub ściśle powiązane

¹⁶⁴ Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, pkt 42, 49–51 (w tej sprawie Sąd nie stwierdził złej wiary); wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, pkt 75.

towary lub usługi. Ocena zawsze zależy od oceny merytorycznej istotnych okoliczności każdej sprawy.

4) Aspekty terytorialne / terytorium objęte przedmiotowymi znakami towarowymi

Kolejnym elementem, który odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, muszą przeanalizować w celu sprawdzenia, czy mają do czynienia z sytuacją powtórnego zgłoszenia, jest ponadto terytorium objęte przedmiotowymi znakami towarowymi.

W tym kontekście należy pamiętać, że system znaków towarowych Unii Europejskiej i systemy krajowe pozostają w ścisłym związku, który charakteryzuje się zasadami współistnienia i komplementarności. Oznacza to, że systemy te istnieją i działają obok siebie, a zatem ten sam znak towarowy może być chroniony przez tego samego właściciela jako ZTUE oraz jako krajowy znak towarowy w jednym państwie członkowskim (lub we wszystkich państwach członkowskich). Możliwość przedłożenia zgłoszenia ZTUE w celu uzyskania jednolitej ochrony na poziomie Unii Europejskiej, wykraczającej poza ochronę, jaką zapewniają krajowe znaki towarowe zarejestrowane w poszczególnych państwach członkowskich, jest zasadniczym celem systemu znaków towarowych Unii Europejskiej, a zatem sama w sobie nie może być uznana za działanie w złej wierze¹⁶⁵. W związku z tym dokonanie zgłoszenia ZTUE identycznego lub bardzo podobnego do już zarejestrowanych krajowych lub międzynarodowych znaków towarowych jest zazwyczaj zgodne z logiką handlową i samo w sobie nie stanowi dowodu złej wiary.

5) Analiza istotnych elementów w celu ustalenia sytuacji powtórnego zgłoszenia i ocena złej wiary

W świetle tego, co omówiono w powyższych podsekcjach dotyczących powtórnego zgłoszenia, oraz po analizie wszystkich elementów wymienionych w niniejszym dokumencie odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, będą w stanie stwierdzić, czy mają do czynienia z sytuacją powtórnego zgłoszenia.

Jak już wyjaśniono, żaden z powyższych elementów – ani samodzielnie, ani łącznie – nie wystarczy jednak, aby stwierdzić, że zgłaszający działał w złej

¹⁶⁵ Wyrok z dnia 15 września 2016 r. w sprawie T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, pkt 45.

wierze przy powtórnym zgłoszeniu znaku towarowego. Podobnie jak w przypadku innych scenariuszy złej wiary konieczne będzie szczegółowe zbadanie innych czynników istotnych dla oceny złej wiary, w szczególności nieuczciwego zamiaru zgłaszającego¹⁶⁶, z uwzględnieniem celu, któremu służą przepisy dotyczące złej wiary, a którym w kontekście scenariusza powtórного zgłoszenia jest zapobieganie nadużyciom systemu znaków towarowych.

Odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą na przykład spotkać się z sytuacją podobną do sytuacji przedstawionej w poniższej sprawie przed Sądem, w której powtórного zgłoszenia dokonano w złej wierze.

Strony postępowania przed Sądem	Hasbro, Inc. przeciwko EUIPO		Strony postępowania przed Izłą Odwoławczą	Kreativni Događaji d.o.o. [skarżący] przeciwko Hasbro, Inc. [zgłaszający]
Numer i data sprawy przed Sądem	T-663/19, 21 kwietnia 2021 r. ¹⁶⁷		Numer i data sprawy przed Izłą Odwoławczą	R 1849/2017-2, 22 lipca 2019 r.
Znaki towarowe	Kwestionowany znak towarowy	Wcześniejsze prawa	Czynniki, które były istotne dla stwierdzenia złej wiary w danej sprawie	
	MONOPOLY ZTUE nr 9 071 961 (słowny znak towarowy) klasy 9, 16, 28 i 41	MONOPOLY ZTUE nr 238 352 (słowny znak towarowy) klasy 9, 25 i 28	Nieuczciwy zamiar zgłaszającego (w tym przypadku: uniknięcie konieczności przedstawienia dowodu używania znaku towarowego i przedłużenie pięcioletniego okresu karencji)	
		MONOPOLY ZTUE nr 6 895 511 (słowny znak towarowy) klasa 41	Identyczność/podobieństwo między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami	
			Identyczne lub podobne towary/usługi	
			Pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i używanie tego znaku od czasu jego utworzenia	
		MONOPOLY ZTUE nr 8 950 776 (słowny znak towarowy) klasa 16	Chronologia wydarzeń prowadzących do zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego	
			Brak uczciwej logiki handlowej stojącej za zgłoszeniem	

¹⁶⁶ Więcej informacji na temat czynnika, jakim jest „nieuczciwy zamiar zgłaszającego”, można znaleźć w podsekcji 2.4.1.1.

¹⁶⁷ Więcej informacji na temat tego wyroku można znaleźć w tabeli zawartej w podsekcji 2.4.2.9.

Streszczenie sprawy

Zgłaszający (Hasbro, Inc.) zarejestrował kwestionowany ZTUE „MONOPOLY” i był również właścicielem szeregu wcześniej zarejestrowanych ZTUE „MONOPOLY” chronionych w tych samych klasach. Skarżący (Kreativni Dogadaji d.o.o.) wniósł o unieważnienie ze względu na złą wiarę. Kwestionowany znak towarowy obejmował liczne towary i usługi, które były już objęte wcześniejszymi znakami towarowymi „MONOPOLY”. W trakcie rozprawy przed Izbą Odwoławczą zgłaszający przyznał, że jedną z korzyści tej strategii było zmniejszenie obciążenia administracyjnego w wielu postępowaniach w sprawie sprzeciwu, w których zgłaszający musiał przygotować i przedstawić dowody. Sąd zauważył, że celem powtórnego zgłoszenia dokonanego przez zgłaszającego było uniknięcie konieczności przygotowania i przedstawienia dowodu używania kwestionowanego znaku towarowego, a tym samym przedłużenie pięcioletniego okresu karencji w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych. Takie zachowanie należy jednak uznać za sprzeczne z celami RZTUE, zasadami regulującymi prawo UE w zakresie znaków towarowych oraz zasadą dotyczącą dowodu używania. Należy wspomnieć, że w przedmiotowej sprawie stwierdzenie złej wiary dotyczyło tylko tych towarów i usług oznaczonych kwestionowanym znakiem towarowym, które uznano za identyczne z towarami i usługami oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi.

2.5.2.3. Cele spekulacyjne / znak towarowy jako instrument nacisku

Jak wyjaśniono w podsekcji 2.4.2.10, zła wiara może istnieć między innymi wówczas, gdy zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji odbiega od swojego pierwotnego celu i jest dokonywane spekulacyjnie lub wyłącznie w celu uzyskania odszkodowania pieniężnego. Fakt, że zgłaszający domagał się odszkodowania pieniężnego – nawet znacznego – nie wystarcza jednak do stwierdzenia, że działał w sposób oszukańczy i spekulacyjny w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Wynika to na przykład z faktu, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności w danej sprawie, istnienie żądania odszkodowania pieniężnego za przeniesienie praw do znaku towarowego może wpisywać się w ramy wolności gospodarczej¹⁶⁸. Aby stwierdzić ten scenariusz złej wiary, należy zatem uwzględnić szereg istotnych dla danej sprawy kryteriów oceny złej wiary.

Odpowiednie organy, w tym urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich, mogą napotkać podobną sytuację jak ta przedstawiona poniżej w sprawie przed Sądem.

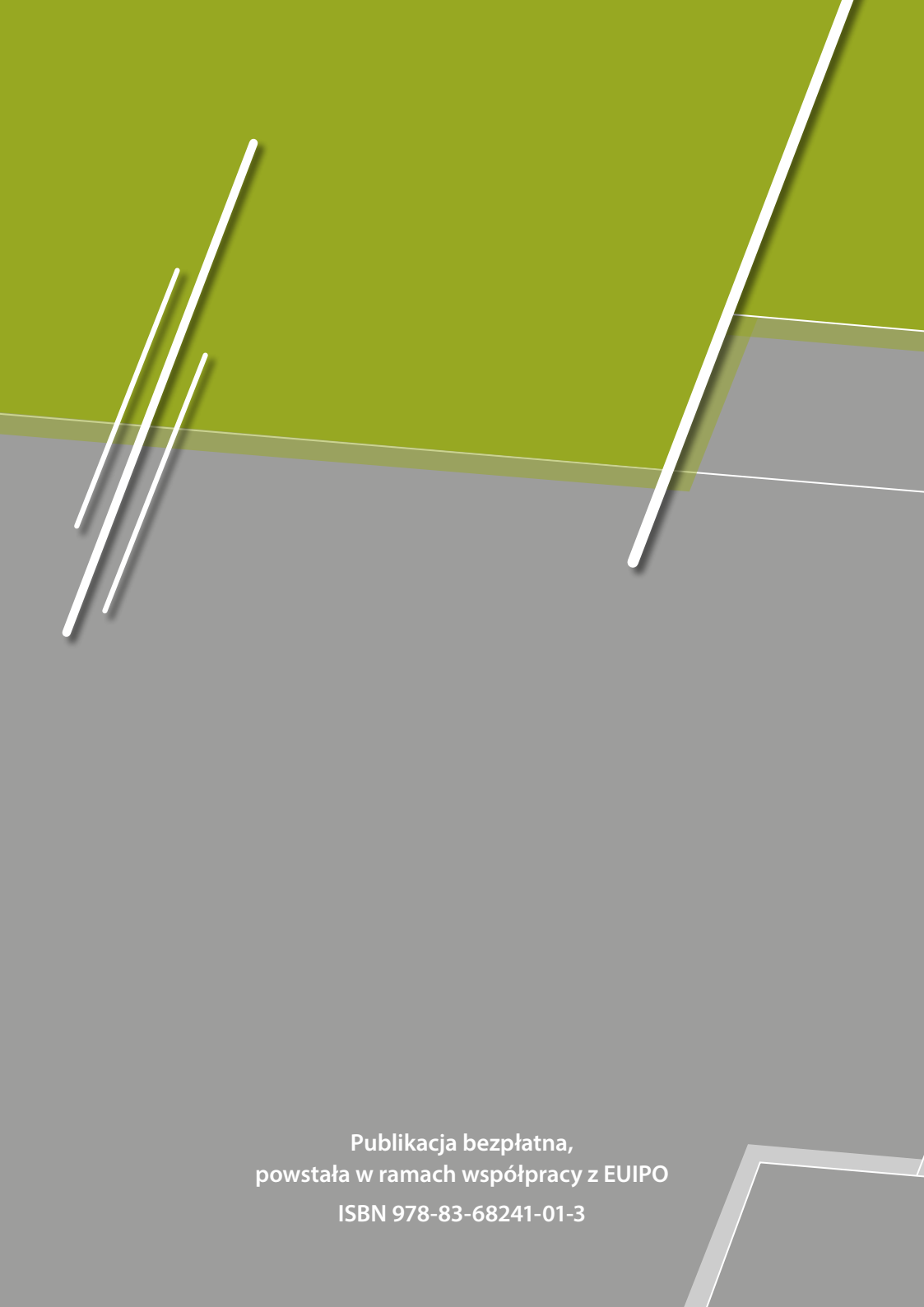
¹⁶⁸ Wyrok z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.

Strony postępowania przed Sądem	Copernicus-Trademarks Ltd przeciwko EUIPO		Strony postępowania przed Izbą Odwoławczą	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [zgłaszający] przeciwko MAQUET GmbH & Co. KG [skarżący]
Numer i data sprawy przed Sądem	T-82/14, 7 lipca 2016 r.		Numer i data sprawy przed Izbą Odwoławczą	R 2292/2012-4, 25 listopada 2013 r.
Znaki towarowe	Kwestionowany znak towarowy	Wcześniej zarejestrowany znak towarowy	Czynniki, które były istotne dla stwierdzenia złej wiary w danej sprawie	
	LUCEO ZTUE nr 8 554 974 (słowny znak towarowy) klasy 10, 12, 28	LUCEO austriacki ZT 1533/2009 (słowny znak towarowy) klasy 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Nieuczciwy zamiar zgłaszającego (w tym przypadku: zamiar uzyskania możliwości blokowania zgłoszeń, aby uniemożliwić osobom trzecim dokonywanie późniejszych zgłoszeń do rejestracji identycznych/podobnych znaków towarowych)	
			Identyczność/podobieństwo między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym prawem / wcześniejszymi prawami	
			Pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i używanie tego znaku od czasu jego utworzenia	
			Żądanie odszkodowania pieniężnego	
		Schemat zachowania/działania zgłaszającego		
Streszczenie sprawy	Skarżący (Maquet GmbH) dokonał zgłoszenia ZTUE „LUCEA LED” w odniesieniu do towarów w klasie 10. Zgłaszający (Copernicus EOOD) zarejestrował kwestionowany ZTUE „LUCEO”, zastrzegając pierwszeństwo na podstawie austriackiego znaku towarowego. Zgłaszający wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia ZTUE „LUCEA LED”, a skarżący wniósł o unieważnienie ZTUE „LUCEO”, powołując się na złą wiarę. Sąd potwierdził, że zgłaszający stosował stanowiącą nadużycie strategię dokonywania zgłoszeń polegającą na dokonywaniu szeregu zgłoszeń krajowych znaków towarowych. Sąd stwierdził między innymi, że szereg zgłoszeń niemieckich i austriackich znaków towarowych „LUCEO” miał na celu uzyskanie przez zgłaszającego możliwości blokowania zgłoszeń na okres przekraczający sześciomiesięczny okres do namysłu (na potrzeby zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia ZTUE) i pięcioletni okres karencji. Zgłaszający wykorzystał tę możliwość blokowania, aby wnieść sprzeciw wobec zgłoszeń identycznych/podobnych znaków towarowych, zastrzegając pierwszeństwo swoich wcześniejszych znaków towarowych „LUCEO”, i zażądał zapłaty odszkodowania pieniężnego dopiero po nawiązaniu kontaktu przez skarżącego. Tę strategię dokonywania zgłoszeń uznano za niezgodną z celami RZTUE i zakwalifikowano jako stanowiącą nadużycie prawa, ponieważ zgłoszenia znaków towarowych odbiegały od swojego pierwotnego celu i były dokonywane w sposób spekulacyjny lub jedynie w celu uzyskania odszkodowania pieniężnego.			

2.6. Zakres odmowy rejestracji/unieważnienia z powodu złej wiary

Zła wiara będzie zasadniczo istnieć w odniesieniu do wszystkich kwestionowanych towarów lub usług, dla których kwestionowany znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany. W następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „SKY” możliwa jest jednak częściowa odmowa rejestracji / częściowe unieważnienie¹⁶⁹.

¹⁶⁹ Wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, pkt 81.



Publikacja bezpłatna,
powstała w ramach współpracy z EUIPO
ISBN 978-83-68241-01-3