

Michał Ryba^{a)}

Zjawisko trademark trollingu — problem, z jakim mogą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy po zmianie procedury uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy

Abstract: Subject matter of the article concerns a phenomenon of a registering act of other people's trade marks as their own by trademark trolls in order to call for payment for using such trademarks or to require the conclusion of appropriate licenses for using such trademarks from real owners of trademarks. Generally speaking, this unfair registering act is named as „trademark trolling”.

Currently, registering a trademark in Poland is faster and cheaper than obtaining a patent right. It is caused by amendments to the Industrial Property Law Act that come into force on 15 April 2016. The amendment changed registration system of trademarks in Poland from a “research system” to an “objection system”. This change may significantly contribute to unfair registration of trademarks.

The article also describes examples of infringements of trademark rights based on the most popular cases like: Tesla Motors Vs. Zhang Baosheng, trademark registration of “Viagra” – “Weige” in China and Never Give Up vs. Juiced Up and Juicelin.

Finally, the article describes abilities to defend against trademark trolling acts in Polish legal system especially such as: an institution to raise an objection to registration of a trademark in bad faith, admissibility of recognition as an unfair act, based on the The Suppression of Unfair Competition Act, — a trademark registration for speculative purposes and, therefore, prohibition of using such trademarks registered by trademark trolls.

Keywords: trademark trolling, unfair registration of trademarks, industrial property law, an act of unfair competition, The Suppression of Unfair Competition Act, procedure of obtaining a trademark protection right

^{a)} Mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

1. Zagadnienia wstępne

Trademark trolling obecnie nie jest w Polsce zjawiskiem powszechnym, dlatego też w polskiej literaturze próżno szukać jakichkolwiek specjalistycznych opracowań na ten temat.

Na początku rozważań o zjawisku *trademark trollingu* należy przypomnieć, że prawa ochronne na znaki towarowe są przyznawane przede wszystkim po to, aby zapewnić odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców. Zatem podstawowym celem ochrony prawnej znaków towarowych jest ochrona odbiorców towarów, w szczególności konsumentów, przed konfuzją co do źródła pochodzenia towarów oraz odróżnianie tych towarów od innych¹. Prawo ochronne na znak towarowy uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej [dalej: UPRP], który sprawdza, czy zostały spełnione ustawowe przesłanki wymagane dla uzyskania tego prawa. Udzielenie prawa ochronnego mającego charakter terytorialny potwierdzone jest wydaniem świadectwa ochronnego na znak towarowy, w wyniku czego podmiot dokonujący rejestracji oznaczenia nabywa prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium danego państwa lub kilku państw (np. w przypadku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej).

Na wstępie należy wyjaśnić, kim są *trademark trolle* oraz na czym generalnie polega zjawisko *trademark trollingu*. *Trolle* od znaków towarowych (tak powszechnie osoby te określa się w literaturze zagranicznej²) to osoby, które uzyskują prawo ochronne do określonych oznaczeń, najczęściej używanych już przez innych przedsiębiorców, którzy nie zdecydowali się na uzyskanie do nich praw ochronnych w ramach rejestracji oznaczeń jako znaków towarowych. *Trademark trolle* nie mają jednak zamiaru korzystać z uzyskanych na swoją rzecz praw ochronnych na znaki towarowe w celu identyfikacji oferowanych przez siebie towarów lub usług. Działają najczęściej w taki sposób, że żądają od podmiotów, które już używają niezarejestrowanych oznaczeń, zawarcia odpowiednich odpłatnych umów licencyjnych lub umów prze-

¹ A. Tischner: *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*. Kraków 2015, s. 277–278.

² B. Lai: *Bill C-31, the Trade-Marks Act Amendments and Dealing with Trade-Mark Squatting*. „Intellectual Property Journal” December 2015, 28, 135 Westlaw, s. 2–4, 6 [Dostęp: 20.10.2017 r.]; H. Sun: *Hermes in the lost (luxury) paradise: how to secure enhanced well-known trademark protection in China*. „European Intellectual Property Review” 2016, 38(2), 101–108 Westlaw, s. 4 [Dostęp: 20.10.2017 r.].

noszących prawa ochronne do zarejestrowanych przez trolli znaków towarowych. Zawarcie tego rodzaju umów przez podmioty korzystające z oznaczeń ma na celu umożliwienie im dalszego, niczym niezakłóconego korzystania z oznaczeń, które zostały zarejestrowane przez trademark trolli w celach spekulacyjnych.

W celu przybliżenia zjawiska trademark trollingu można wyróżnić dwie formy działań trolli od znaków towarowych:

1. *Klasyczny trademark trolling* — występujący wtedy, gdy istnieją dwa podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność konkurencyjną, polegającą w szczególności na sprzedaży towarów lub usług tego samego rodzaju. W ramach klasycznego trademark trollingu jeden z konkurujących z sobą podmiotów dokonuje rejestracji znaku towarowego używanego przez innego konkurenta w celu zaszkodzenia temu konkurentowi i w konsekwencji zablokowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
2. *Trademark squatting* — ujawniający się w sytuacji konfliktu producentów i dystrybutorów tych samych towarów, głównie gdy dystrybutor działający na rynku zagranicznym uzyska prawa ochronne na znaki towarowe, które co do zasady powinny zostać zarejestrowane na rzecz producenta. W takim przypadku dystrybutor może skutecznie zablokować sprzedaż towarów producenta na danym rynku zagranicznym, w wyniku czego producent poniesie znaczne straty ekonomiczne.

2. Zmiana procedury uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy

Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej³ [dalej: p.w.p.] rejestracja „cudzego oznaczenia”, używanego już w obrocie, jest z całą pewnością możliwa. Warto jednak przypomnieć, że na podstawie ustawy o znakach towarowych z 1985 r.⁴ taka rejestracja nie doszłaby do skutku ze względu na treść art. 6 ust. 1 wspomnianej ustawy, który stanowił: „Rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa i tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej”. Przepis ten statuował więc jed-

³ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 776 z późn. zm.

⁴ Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Dz.U. 1985, nr 5, poz. 17 z późn. zm.

na z przesłanek koniecznych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, jaką było realne korzystanie przez przedsiębiorcę ze znaku towarowego w zakresie faktycznie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Obecnie jednak nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 11 września 2015 r.⁵, która zaczęła obowiązywać od dnia 15 kwietnia 2016 r., zmieniła sposób uzyskania prawa ochronnego na znaki towarowe. Na podstawie tej nowelizacji zmienił się system rozpatrywania przez UPRP — z obowiązującego do dnia wejścia wymienionej nowelizacji w życie systemu badawczego — na system sprzeciwowy. Dotychczas UPRP badał z urzędu bezwzględne i względne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe.

Bezwzględne i względne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego zawierał art. 131 p.w.p. w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 11 września 2015 r. W literaturze⁶ uważa się, że bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego (art. 129¹ p.w.p. w obecnym brzmieniu), a więc te, które stanowią o zdolności rejestracyjnej oznaczenia, podlegającej z urzędu badaniu przez UPRP, odnoszą się do oznaczenia takiego, jakim ono jest w momencie rejestracji. Przesłanki względne odnoszą się natomiast do przeszkód rejestracji, które są związane z prawem innych podmiotów do znaków towarowych podlegających rejestracji (art. 132¹ p.w.p. w obecnym brzmieniu) i stanowią jedynie podstawę ewentualnego sprzeciwu. Ustanowienie bezwzględnych przeszkód rejestracji jest umotywowane ochroną interesu o charakterze ogólnym, wyrażającym się w dążeniu do rejestracji takich oznaczeń, które mogą w sposób należyty spełniać funkcję znaku towarowego i nie ograniczają przy tym nadmiernie swobody prowadzenia działalności gospodarczej innych podmiotów. Zatem rolą bezwzględnych przeszkód rejestracji jest zapewnienie należytej równowagi pomiędzy swobodą wyboru oznaczenia, które ma być zarejestrowane jako znak towarowy i ma spełniać właściwie swoje funkcje, a potrzebami dostępności danego oznaczenia dla innych podmiotów działających w obrocie⁷. Przeszkody względne natomiast mają chronić indywidualne interesy podmiotów, którym przysługuje prawo wcześniejsze, a które to prawo mogłoby zostać naruszone przez późniejszą rejestrację znaku towarowego. Innymi słowy, chodzi o sytuacje, w których skutkiem

⁵ Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2015, poz. 1615.

⁶ R. Skubisz, M. Mazurek: *Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*. „Studia Prawa Prywatnego” 2009, 3—4, s. 138.

⁷ Tak też K. Szczepanowska-Kozłowska: *Bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego*. W: „System Prawa Prywatnego”. T. 14B: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz. Warszawa 2017, s. 640.

późniejszej rejestracji zgłoszonego znaku towarowego byłaby ingerencja w zakres wcześniejszego prawa ochronnego innej osoby⁸.

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 11 września 2015 r.⁹ usystematyzowała przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego. Obecnie UPRP z urzędu bada przesłanki bezwzględne wskazane w art. 129¹ p.w.p., a więc ocenia przede wszystkim posiadanie przez znak towarowy zdolności odróżniającej. Badane są także pozostałe bezwzględne przesłanki uniemożliwiające dokonanie rejestracji znaku towarowego, w tym przede wszystkim przesłanka dokonania zgłoszenia w złej wierze. W literaturze przytacza się dwa rozumienia pojęcia „zła wiara”¹⁰. Pierwsze z nich wiąże pojęcie złej wiary z sytuacją, w której uprawniony z rejestracji wiedział lub powinien wiedzieć, że nie są spełnione ustawowe warunki wymagane do zarejestrowania znaku towarowego. Drugie rozumienie złej wiary definiuje ją jako kwalifikowaną postać naruszenia zasad współżycia społecznego. Uznanie, że działanie w złej wierze to działanie naruszające zasady współżycia społecznego powinno więc prowadzić do sytuacji, w której UPRP odmówi dokonania rejestracji takiego znaku towarowego. Problematyczne będzie jednak wykazanie przez UPRP celu działania zgłaszającego, a więc w zasadzie „udowodnienie” przez UPRP, że zgłaszający chce zarejestrować oznaczenie np. w celu zablokowania innego zgłoszenia lub zablokowania używania niezarejestrowanego oznaczenia przez podmiot o pewnej pozycji na rynku. W związku z trudnościami w wykazaniu, że zgłaszający dokonuje zgłoszenia w złej wierze UPRP ogłosi zgłoszenie znaku towarowego, a następnie, gdy poszkodowany działaniem trademark trolla nie zgłosi sprzeciwu na podstawie art. 152¹⁷ p.w.p., będzie mógł wydać decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, mimo zgłoszenia w tym zakresie wniosku w celach spekulacyjnych.

Jak wynika z art. 152¹⁷ w zw. z art. 132¹ pkt. 1—3 p.w.p., poszkodowany działaniem trademark trolla w terminie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego może złożyć sprzeciw, oparty przede wszystkim na przesłance „naruszania istniejących już praw osobistych lub majątkowych osób trzecich”. Uprawniony do wniesienia sprzeciwu może zatem powołać się w nim na przysługującą mu

⁸ K. Szczepanowska-Kozłowska: *Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*. W: „System Prawa Prywatnego”. T. 14B: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz..., s. 728—729.

⁹ Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2015, poz. 1615.

¹⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska: *Zła wiara jako przesłanka wyłączająca rejestrację*. W: „System Prawa Prywatnego”. T. 14B: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz..., s. 692.

ochronę prawną, wynikającą np. z wcześniejszego używania podobnego lub identycznego niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru, usługi lub nawet oznaczenia przedsiębiorstwa, i tym samym już na etapie rejestracji znaku towarowego bronić się przed działaniem trademark trolla.

Na zakończenie rozważań o znowelizowanej instytucji zgłoszenia sprzeciwu warto wspomnieć, że sama procedura zgłaszania sprzeciwu została przeniesiona z etapu, w którym znak towarowy został już zarejestrowany, do etapu wcześniejszego, a więc etapu zgłoszenia znaku towarowego do UPRP. Sprzeciw ma więc jedynie zapobiec udzieleniu prawa ochronnego, a nie, jak to było przed nowelizacją, doprowadzić do unieważnienia przyznanego prawa ochronnego. Zmiana sposobu używania praw ochronnych na znaki towarowe spotkała się w doktrynie z krytyką¹¹. W rezultacie przyjęcia nowego modelu badania zdolności rejestracyjnej przedsiębiorcy będą musieli wykazać daleko idącą aktywność, sprawdzając, jakie znaki towarowe są zgłaszane do UPRP. Urząd Patentowy bowiem nie będzie „z urzędu” poszukiwał jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych cieszących się „wcześniejszym pierwszeństwem”, które w następstwie rejestracji znaku towarowego w celach spekulacyjnych zostałyby naruszone. Przedsiębiorcy będą musieli być również przygotowani na konieczność uczestnictwa w postępowaniu wywołanym wniesieniem sprzeciwu, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie zgłaszających sprzeciw. Rezygnacja z badania przez Urząd Patentowy przesłanek o charakterze względnym spowodowała zatem zwiększenie ryzyka dokonywania nadużyć przez podmioty, których celem nie jest „realne”, a jedynie spekulacyjne używanie praw ochronnych na znaki towarowe.

Omówiona wyżej procedura zgłoszenia sprzeciwu nie jest jedyną formą obrony przed zjawiskiem trademark trollingu na etapie rozpatrywania wniosku o udzielenie prawa ochronnego. Poszkodowani działaniem trademark trolli mogą również skorzystać z instytucji wynikającej z art. 146¹ ust. 4 p.w.p., a więc możliwości wnoszenia uwag co do okoliczności stanowiących bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Chociaż UPRP jest obowiązany do zapoznania się z tymi uwagami, niestety nie jest obowiązany do ich uwzględnienia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z dyspozycją art. 235 ust. 2 p.w.p., osoby trzecie zgłaszające uwagi nie posiadają statusu strony postępowania przed UPRP. Artykuł 235 ust. 2 p.w.p. stanowi bowiem *lex*

¹¹ P. Kostański, T. Marek: *Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych*. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, z. 130, s. 99–100.

specialis wobec art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego¹², który status strony wiąże z interesem prawnym lub obowiązkiem podmiotu. W konsekwencji przyjęcia takiego rozumienia art. 235 p.w.p. UPRP nie ma więc obowiązku informowania osoby trzeciej o sposobie rozpoznania złożonych uwag. W związku z tym, że osoba trzecia (poszkodowany działaniem trademark trolla) nie jest traktowana jako strona w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego, nie będzie mogła również złożyć odwołania od decyzji udzielającej prawa ochronnego do znaku towarowego.

3. Przykłady trademark trollingu

Naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe są dość powszechnym problemem w krajach, w których aby uzyskać prawo ochronne na znak towarowy nie jest wymagane przedstawienie dowodów na „rzeczywiste” używanie w obrocie znaków towarowych. Jedną z najstarszych i najczęściej opisywanych spraw z zakresu trademark trollingu była sprawa¹³ Tima Landgella, założyciela słynnej Edge Games, który na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. dokonał rejestracji znaków towarowych zawierających słowo *Edge*, takich jak w szczególności: „Cutting Edge”, „Gamer’s Edge”, „The Edge” i po prostu „Edge”. Tim Landgell wyszukiwał podmioty, które wykorzystywały słowo *Edge* w oznaczeniach oferowanych przez siebie towarów lub usług, a następnie żądał od nich zawarcia licencji na korzystanie ze znaków towarowych ze słowem *Edge*. Warto nadmienić, że podmiotami tymi w większości byli przedsiębiorcy zajmujący się produkcją gier komputerowych. Tim Landgell odnosił „sukcesy” w zmuszaniu do zawierania umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych ze słowem *Edge* aż do 2010 r., w którym to Electronic Arts wydało swoją grę o nazwie *Mirror’s Edge*. Z uwagi na to, że Electronic Arts odmówiło zawarcia licencji na używanie znaku towarowego ze słowem *Edge* Landgell skierował sprawę do United States District Court, N.D. California, żądając orzeczenia zakazu posługiwania się znakiem towarowym „Mirror’s Edge” oraz zapłaty stosownego odszkodowania. W październiku 2010 r. United States District Court,

¹² Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.

¹³ A. Rajendra: *Trademark trolls — a new phenomenon?* „Intellectual Property Magazine” December 2012/ January 2013, https://www.rouse.com/media/120436/trademark_trolls___a_new_phenomenon_artby_rajendra.pdf [Dostęp: 20.10.2017 r.].

N.D. California odrzucił jednak wszelkie roszczenia Langdella i ostatecznie nakazał mu zaniechanie posługiwania się zarejestrowanymi przez niego znakami towarowymi, takimi jak: „Cutting Edge”, „Gamer’s Edge”, „The Edge”¹⁴.

Z kolei w 2011 r. Future Publishing — brytyjski wydawca magazynu „Edge” traktującego o grach komputerowych, również skierował swoje roszczenia przeciwko Timowi Landgellowi. Future Publishing był jednym z licencjobiorców praw do używania znaku towarowego „Edge” na okładce magazynu o grach komputerowych¹⁵. Spór między Future Publishing a Timem Landgellem został zapoczątkowany już w 1993 r., w którym w Wielkiej Brytanii pojawił magazyn „Edge”. Od tego momentu Tim Landgell kierował roszczenia do Future Publishing o zapłatę z tytułu wykorzystywania na okładce magazynu oznaczenia ze słowem *Edge*, mimo że nie posiadał praw ochronnych do tego oznaczenia na terenie Wielkiej Brytanii. W 1996 r. obie strony jednocześnie złożyły wnioski w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w Wielkiej Brytanii o zarejestrowanie znaku towarowego ze słowem *Edge* w klasie 16. według międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, zwanej klasyfikacją nicejską (materiały drukowane obejmujące czasopisma z grami komputerowymi). Strony postanowiły jednak zawrzeć porozumienie, na mocy którego Tim Landgell mógł bez przeszkód wnieść wnioski o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy „Edge” na terenie Wielkiej Brytanii, natomiast sam udzielił Future Publishing odpłatnej licencji wyłącznej, której zakres obejmował używanie w dowolnej formie zarejestrowanego znaku towarowego „Edge” w związku z wydawaniem magazynu o tej nazwie. Wbrew postanowieniom licencji i podczas jej obowiązywania Tim Landgell wielokrotnie wskazywał na związki łączące jego osobę z wydawcą magazynu „Edge”, m.in. przypisując sobie autorstwo tego czasopisma. W 2006 r. Future Publishing i Tim Landgell zawarli kolejną licencję, w ramach której znacznie rozszerzono uprawnienie do korzystania ze znaków towarowych zawierających słowo *Edge*, na jej podstawie bowiem każda ze stron mogła używać wymienionych oznaczeń w odniesieniu do prowadzonej w rzeczywistości działalności gospodarczej. Jednak strony w ramach tej licencji zgodziły się również nie używać swoich znaków towarowych zawierających słowo *Edge* w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia oferowa-

¹⁴ EdgeGamesInc vs. Electronic Arts Inc, Wyrok United States District Court, N.D. California, No C 10-02614 WHA, <https://www.courtlistener.com/opinion/2472965/edge-games-inc-v-electronic-arts-inc/> [Dostęp: 20.10.2017 r.].

¹⁵ Future Publishing Limited vs. The Edge Interactive Media Inc & Others, The High Court of Justice Chancery Division [2011] EWHC 1489 (Ch), <http://www.bailii.org/cgibin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2011/1489.html&query=Future+and+Publishing+and+v+and+Edge&method=boolean/> [Dostęp: 20.10.2017 r.].

nych przez Future Publishing albo Tima Landgella towarów lub usług. W latach następujących po podpisaniu licencji z 2006 r. jedna ze spółek Tima Landgella — „Edge Games” — używała znaku towarowego „Edge” w identycznej formie, jak ta, która znajdowała się na okładkach magazynu „Edge”, jednocześnie powołując się na związki gospodarcze z Future Publishing. „Edge Games” naruszyła zatem w sposób poważny postanowienia umowy licencyjnej zawartej z Future Publishing w 2006 r. Ostatecznie Future Publishing w 2010 r. wniosła powództwo do Sądu Najwyższego Anglii i Walii o odszkodowanie z tytułu naruszenia postanowień wskazanej licencji. W ramach powództwa zażądała również rezygnacji z używania logo magazynu „Edge” przez „Edge Games” i zaprzestania wprowadzania w błąd co do powiązań gospodarczych wydawcy magazynu „Edge” i spółki „Edge Games”. Ostatecznie Sąd Najwyższy Anglii i Walii oczywiście uwzględnił wszystkie żądania Future Publishing, a w uzasadnieniu podkreślił, że opisywane powyżej użycie znaku towarowego „Edge” w sposób istotny naruszyło postanowienia zawartej licencji. Wskazał również, że powoływanie się przez spółkę „Edge Games” na powiązania gospodarcze z wydawcą magazynu „Edge” stanowiło czyn niedozwolonego wprowadzania w błąd klientów „Edge Games”, w celu nieuczciwego promowania produktów lub usług oferowanych przez spółkę „Edge Games”.

W obu opisanych sprawach Tim Landgell opierał swoją linię obrony na tym, że to on jest twórcą różnych form znaków towarowych zawierających słowo *Edge*, w tym znaku towarowego użytego przez Electronic Arts oraz na okładce magazynu o grach komputerowych. Tim Landgell twierdził, że zaprojektował logo w 1991 r. w oprogramowaniu, które, jak się okazało w trakcie procesu dowodowego, wówczas nie istniało. Tym samym stwierdzono, że Tim Landgell oszukał United States and Trade Mark Office, podając, że jest autorem znaków towarowych, które w swojej nazwie zawierały słowo *Edge*.

W konsekwencji działań Tima Landgella w 2013 r. United States and Trade Mark Office dokonał ostatecznie unieważnienia znaków towarowych zawierających słowo *Edge* należących do Tima Landgella lub do jego przedsiębiorstw z powodu „nadużywania praw ochronnych na znaki towarowe” przez stosowanie bezprawnych gróźb w stosunku do osób używających słowa *Edge* w oznaczeniach towarów lub usług oraz ze względu na celowe wprowadzenie w błąd United States and Trade Mark Office co do autorstwa znaków towarowych zawierających słowo *Edge*, a także z uwagi na wieloletnie nieużywanie znaków towarowych w sposób zgodny z ich naturą¹⁶.

¹⁶ United States Patent and Trademark Office. Cancellation No. 92051465, <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92051465&pty=CAN&eno=100/> [Dostęp: 20.10.2017 r.].

3.1. *Trademark squatting*

Rozpowszechnioną odmianą trademark trollingu w obrocie międzynarodowym jest sytuacja, w której *trademark troll*, nazywany także trademark squaterem¹⁷, w rzeczywistości nie używa żadnych znaków towarowych, ale stara się rejestrować znane lub powszechnie używane w innych krajach przez przedsiębiorstwo oznaczenia, w oczekiwaniu na to, że będzie ono chciało wykorzystać swoje znaki towarowe w momencie, gdy zdecyduje się na działalność w kraju spekulacyjnego działania trademark trolla. Wskazany podmiot nie będzie mógł jednak korzystać ze „swoich” oznaczeń, te bowiem zostaną wcześniej zarejestrowane przez trademark trolla. Przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć działanie na terytorium, na którym zostały wcześniej zarejestrowane znaki towarowe, będzie zmuszony do zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie ze znaków towarowych zarejestrowanych w złej wierze przez trademark trolla, a więc tak naprawdę będzie musiał zapłacić za korzystanie ze „swoich” znaków towarowych. Takie działanie trademark squatterów jest charakterystyczne dla systemu rejestracji *first to file*, a zatem takich, w których spełnienie przesłanki wcześniejszego rzeczywistego używania w obrocie znaku towarowego nie jest wymagane do jego rejestracji.

Najwięcej przykładów spraw trademark squattingu pochodzi z Rosji i Chin¹⁸. W 1997 r. Starbucks Corporation, będąca popularną siecią kawiarni, zarejestrowała znak towarowy „Starbucks” na obszarze Rosji w klasie 43. (kawiarnie) według międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, zwanej klasyfikacją nicejską¹⁹. Znak „Starbucks” nie był jednak używany przez Starbucks Corporation, lecz przez inny podmiot w odniesieniu do sprzedaży kawy w małym sklepie kolonialnym w Moskwie. W 2002 r., po upływie 5 lat od momentu rejestracji znaku „Starbucks”, zgłoszono żądanie wykreślenia tego znaku z rejestru, z uwagi na to, że nie był on używany w celu rzeczywistego oznaczenia działalności popularnej kawiarni. Następnie, już po wykreśleniu tego znaku, założono w Rosji firmę Starbucks LLC, która uzyskała prawo ochronne na znak towarowy „Starbucks” na terenie Rosji. Kiedy Starbucks Corporation, a więc powszechnie znana sieć kawiarni, postanowiła rozpocząć działal-

¹⁷ S. Seidenberg: *Trademark Squatting on the Rise in U.S.*, <http://www.law.com/almID/4dcfb67160ba0ad57001ded/?slreturn=20170924072538/> [Dostęp: 20.10.2017 r.].

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. Dz.U. 2003, poz. 63, nr 583.

ność usługową na rynku rosyjskim, Starbucks LLC zażądał zawarcia odpowiedniej umowy licencyjnej na używanie znaku „Starbucks”. W efekcie Starbucks Corporation wystąpił do rosyjskiego urzędu patentowego z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego zarejestrowanego przez Starbucks LLC. Urząd przychylił się do wniosku, w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślając, że znak ten prowadził to konfuzji co do rzeczywistego pochodzenia usług, był identyczny ze znakiem firmy, pod jaką Starbucks Corporation działał wówczas w Rosji, a także ze względu na to, że naruszał prawa autorskie do logo „Starbucks”, przysługującego wówczas Starbucks Corporation²⁰.

Innym przykładem trademark squattingu jest naruszenie znaku towarowego Tesla Motors, do którego doszło w 2009 r. w Chinach²¹. Chiński biznesmen Zhan Baosheng zarejestrował na terenie Chin znak towarowy „Tesla” w wielu klasach, w tym w klasie samochodów osobowych. Podobnie jak Starbucks, Tesla Motors postanowiło rozpocząć działalność na chińskim rynku, polegającą na sprzedaży samochodów elektrycznych. Co ciekawe, Tesla Motors zaproponowała uprawnionemu na terenie Chin do znaku towarowego „Tesla” ugodę i zakup *de facto* „własnych” znaków towarowych. Chiński biznesmen odrzucił jednak oferty Tesla Motors. Za przeniesienie przysługujących mu na terenie Chin praw do znaku towarowego „Tesla” zażądał 32 mln dolarów. Producent samochodów złożył wnioski o odszkodowanie i unieważnienie znaków towarowych zarejestrowanych przez Zhana Baoshenga. Ostatecznie w sierpniu 2014 r. strony zawarły ugodę, na mocy której chiński biznesmen zrezygnował ze wszystkich swoich roszczeń do znaku towarowego „Tesla”, a Tesla w zamian zrezygnowała z żądań zapłaty odszkodowania z tytułu bezprawnego używania znaku towarowego „Tesla” w obrocie gospodarczym. Co ciekawe, ze sprawą związany był również czyn nieuczciwej rejestracji domen internetowych (*cybersquatting*) zawierających słowne znaki towarowe „Tesla” (np. tesla.cn czy teslamotors.cn), do których po zawarciu wymienionego porozumienia prawa ochronne nabyła Tesla Motors. W rezultacie strony w kolejnej ugodzie doszły do porozumienia, na mocy którego Tesla za nieujawnioną cenę nabyła również nazwy domen internetowych zawierających wskazane znaki towarowe.

Kolejnym przykładem trademark squattingu jest sprawa naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy „viagra”²². Pfizer — producent leku

²⁰ S.J. Keri: *Starbucks Trademark Victory in Russia*, http://www.inta.org/INTA_Bulletin/Pages/StarbucksTrademarkVictoryinRussia.aspx/ [Dostęp: 20.10.2017 r.].

²¹ P. Mendelson: *Trademark Trolls: Here to Stay?*, https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Trademark_Trolls_7021.aspx/ [Dostęp: 20.10.2017 r.].

²² D. Chow: *Lessons From Pfizer's Disputes Over its Viagra Trademark in China*. 22.05.2012. „Maryland Journal of International Law” 2017, Vol. 27, Issue 1, s. 97 i nast.,

znanego w Europie pod nazwą handlową „viagra” — chciał rozpocząć działalność w Chinach i oferować ten lek pod nazwą handlową „weige”, pod którą lek o nazwie handlowej „viagra” jest najbardziej znany w całym chińskojęzycznym regionie. Podobnie jak w opisanych wcześniej przypadkach, chińska spółka Guangzhou Viamen Pharmaceutical Company jako pierwsza zarejestrowała słowny znak towarowy „weige” na terenie Chin w klasie produktów leczniczych. Z tego też względu Pfizer nie mógł używać chińskiego odpowiednika słowa *viagra*. Zarejestrowanie słowa *weige* jako znaku towarowego oznaczało, że na rynku chińskim oferowano specyfik będący jedynie podróbką popularnej *viagry*. W rezultacie kupujący lek *Weige* byli narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Dokonując bowiem zakupu specyfiku *Weige*, sądzili, że jest nim popularna *viagra* i w związku z tym utożsamiali skutki działania specyfiku *Weige* z efektami stosowania *viagry*. W toku postępowania o unieważnienie znaku towarowego „weige” próbowano dowieść, że słowo *weige* stanowi odpowiednik znanego na całym świecie słowa *viagra*, zatem również słowo *weige* zasługuje na rozszerzoną ochronę jako renomowany i powszechnie znany znak towarowy. Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (Chinese Trademark Office — CTMO) odrzucił jednak argumenty producenta *viagry*, twierdząc, że w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego „weige” niedostatecznie udowodniono, że nazwa *viagra* rzeczywiście jest przez chińskie społeczeństwo utożsamiana ze słowem *weige*, dlatego też mogą współistnieć w obrocie oba znaki towarowe, bez ryzyka wprowadzenia potencjalnych konsumentów w błąd co do pochodzenia tych specyfików.

Warto również wspomnieć o głośnej sprawie słynnego koszykarza Michaela Jordana, który w 2012 r. pozwał chińską spółkę Qiaodan Sports, zarzucając jej, że w ramach prowadzonej działalności, polegającej na wytwarzaniu i oferowaniu odzieży sportowej, wykorzystuje ona chińskie tłumaczenie nazwiska Jordan oraz chińskiego odpowiednika nazwiska Jordan w kombinacji z numerem 23, pod którym koszykarz najczęściej występował. Qiaodan Sports zarejestrował chińskie tłumaczenie nazwiska koszykarza jako słowny znak towarowy. Poza tym Qiaodan Sports dokonał w Chinach rejestracji słownego znaku towarowego „Qiaodan”, stanowiącego „zromanizowaną” wersję chińskiego tłumaczenia nazwiska Jordan oraz słowno-graficznego znaku towarowego, będącego kombinacją słowa *Qiaodan* i grafiki przedstawiającej sylwetkę koszykarza²³. W wyroku z dnia 8 grudnia 2016 r. Chiński Ludowy Sąd Najwyższy

<http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1581&context=mjil/> [Dostęp: 20.10.2017 r.].

²³ T. Lu: *The Michael Jordan case in China — to be continued*, <http://ipkitten.blogspot.com/2017/01/the-michael-jordan-case-in-china-to-be.html/> [Dostęp: 30.05.2018 r.].

orzekł, że rejestracja przez Qiaodan Company znaków towarowych zawierających tłumaczenie na język chiński nazwiska Jordan mogła wprowadzić w błąd konsumentów odzieży sportowej co do tego, czy odzież ta opatrzona wspomnianymi znakami towarowymi jest w jakikolwiek sposób firmowana przez Michaela Jordana, wskazując jednocześnie, że Qiaodan Sports nie ma prawa wykorzystywać chińskiej wersji nazwiska sportowca bez jego zgody i oznaczać nim obuwia lub innych artykułów sportowych. Chiński Ludowy Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia podkreślił, że Qiaodan Sports była świadoma, że tłumaczenie na język chiński nazwiska Jordan jednoznacznie kojarzono z popularnym koszykarzem. W związku z tym wskazał również, że używanie wymienionego znaku towarowego narusza zasady uczciwości oraz uznał, że znak towarowy zawierający tłumaczenie nazwiska Jordan na język chiński został zarejestrowany w złej wierze i dlatego nakazał zaniechanie posługiwania się tym znakiem towarowym. Jednakże Chiński Ludowy Sąd Najwyższy, podobnie jak Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych w przypadku sprawy Pfizer vs. Guangzhou Viamen Pharmaceutical Company, orzekł, że słowo *Qiaodan* nie kojarzy się z Michaeliem Jordanem, a używanie znaków towarowych zawierających przedmiotowe słowo nie wprowadza w błąd co do pochodzenia towarów, dlatego też znaki towarowe zawierające słowo *Qiaodan* mogą być używane w działalności Qiaodan Sports²⁴.

Podstawowym wnioskiem, jaki można wysunąć ze sprawy Pfizer vs. Guangzhou Viamen Pharmaceutical Company oraz Michael Jordan vs. Qiaodan Sports, jest to, że zamierzając „wejść” na chiński rynek, przedsiębiorcy powinni znaleźć słowny chiński odpowiednik używanego przez siebie słownego znaku towarowego. W przeciwnym razie chińscy konsumenci sami wykreują taki odpowiednik, a następnie podmiot używający takiego słownego oznaczenia najprawdopodobniej dokona jego rejestracji. Ze względu na przyzwyczajenie chińskich konsumentów do rodzimych odpowiedników nawet najbardziej znanych na świecie nazw znaków towarowych brak wskazanej aktywności przedsiębiorców w zakresie rejestracji chińskiego odpowiednika ich słownego znaku towarowego może doprowadzić do zablokowania sprzedaży ich towarów lub usług na terenie Chin.

Jednakże przypadki trademark squattingu nie są ograniczone jedynie do obszaru Chin czy Rosji. Na przykład w Szkocji głośnym echem odbiła się sprawa²⁵ spółki Never Give Up, która „w złej wierze” próbowała zarejestrować co najmniej 34 różne oznaczenia związane z sokami

²⁴ M. Dresden: *China Trademarks: Michael Jordan Emerges Victorious (Sort of)*, December 2016, <https://www.chinalawblog.com/2016/12/china-trademarks-michael-jordan-emerges-victorious-sort-of.html> [Dostęp: 30.05.2018 r.].

²⁵ P. Mendelson: *Trademark Trolls...*

owocowymi, w tym nazwy dwóch istniejących już nazw soków *Juiceling* i *Juiced Up*, niezarejestrowanych jednak jako znaki towarowe. Jeszcze przed dokonaniem rejestracji oznaczeń „Juiceling” i „Juiced Up” Never Give Up zażądało od producentów soków *Juiceling* i *Juiced Up* zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z tych niezarejestrowanych oznaczeń oraz dokonania opłaty licencyjnej z tytułu korzystania z tych oznaczeń na mocy wymienionej licencji w wysokości 60 tys. funtów, pod groźbą dokonania rejestracji wspomnianych oznaczeń jako znaków towarowych i w konsekwencji zablokowania sprzedaży soków przez dotychczasowych producentów *Juiceling* i *Juiced Up*. Warto wspomnieć, że oznaczenia „Juiceling” i „Juiced Up” były używane i powszechnie znane przez konsumentów na szkockim rynku soków owocowych. Sprawa zakończyła się jednak skutecznym wniesieniem przez producenta soków *Juicelling* i *Juiced Up* sprzeciwu już na etapie próby rejestracji znaku towarowego zawierającego słowa *Juicelling* i *Juiced Up* przez Never Give Up. Sprzeciw oparto na zarzucie rejestracji tych znaków w złej wierze. Opisany przypadek dowodzi, że trolle od znaków towarowych często próbują wykorzystać niewiedzę lub ignorancję właściciela przedsiębiorstwa, w stosunku do którego *trademark troll* żąda zawarcia umowy licencyjnej za używanie oznaczeń przysługujących *de facto* podmiotowi, który od lat używa oznaczeń swoich towarów lub usług. Przypadek ten wskazuje również, że nawet małe przedsiębiorstwa używające mało popularnych oznaczeń są podatne na dokonywanie nadużyć przez *trademark trolli*.

4. Możliwości obrony przed trademark trollingiem

Co do zasady, ze względu na charakter działań polegających przede wszystkim na rejestracji „cudzych” znaków towarowych w celach spekulacyjnych, poszkodowany w wyniku takiego działania nie będzie mógł dochodzić roszczeń na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. Osoba poszkodowana działaniem *trademark trolla* bowiem nie będzie posiadała legitymacji czynnej, która pozwalałaby jej na skorzystanie z roszczeń wskazanych w tym przepisie. Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., ochrona prawna jest zapewniana podmiotom uprawnionym z tytułu rejestracji znaku towarowego (lub współuprawnionym, zgodnie z art. 159 p.w.p.). Ochrona ta jest zapewniana również innym osobom, którym p.w.p. na to zezwala, np. podmiotom uprawnionym do używania znaków towarowych na podstawie licencji wyłącznej wpisanej do rejestru patentowego, jeżeli umowa

licencyjna nie stanowi inaczej. W postępowaniu przed sądem powód dochodzący ochrony prawnej powinien więc wykazać, że jest uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego, którym w przypadku trademark trollingu będzie właśnie troll. Warto podkreślić, że paradoksalnie to poszkodowany działaniem trademark trolla, posługując się oznaczeniem zarejestrowanym w celach spekulacyjnych przez trolla, będzie w sposób bezprawny naruszał przysługujące trademark trollowi prawo ochronne na znak towarowy. W ewentualnym procesie sądowym wytoczonym przez trademark trolla poszkodowany będzie więc występował w charakterze pozwanego o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. W związku z tym, że poszkodowany działaniem trademark trolla nie będzie mógł skorzystać z roszczeń wskazanych w art. 296 ust. 1 p.w.p., należy rozważyć, czy istnieje jakakolwiek inna prawna możliwość ochrony przed działaniem trademark trolla.

Wydaje się, że takiej ochrony można poszukiwać przede wszystkim w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji²⁶ [dalej: u.z.n.k.]. W przypadku gdy trademark troll dokona rejestracji znaku towarowego, dojdzie do konfliktu wynikającego z nabycia przez trademark trolla (zgodnie przecież z procedurą rejestracyjną opisaną w p.w.p.) prawa ochronnego na znak towarowy oraz ochrony wynikającej z u.z.n.k., na którą będzie mógł powołać się poszkodowany czynem trademark trollingu. W związku z tym na wstępie rozważań o możliwości powołania się przez poszkodowanego działaniem trademark trolla na ochronę wynikającą z u.z.n.k. należy jednak wyjaśnić stosunek u.z.n.k. do p.w.p., a następnie rozstrzygnąć zagadnienie możliwości zastosowania ochrony z u.z.n.k. w konflikcie z prawem ochronnym na znak towarowy uzyskanym na podstawie rejestracji opisanej w p.w.p. Zatem w przypadku trademark trollingu, a więc spekulacyjnego używania prawa ochronnego na znak towarowy, należy rozstrzygnąć dopuszczalność zakazania na podstawie u.z.n.k. wykonywania przez trademark trolla uprawnień przysługujących mu z tytułu nabycia prawa ochronnego na znaki towarowe. Wydaje się, że trudno tę kolizję jednoznacznie rozstrzygnąć zgodnie z art. 1 ust. 2 p.w.p., którego brzmienie wskazuje, że przepisy p.w.p. nie uchybiają ochronie przedmiotów objętych zakresem p.w.p., a przewidzianej w innych ustawach. Nie można bowiem we wskazanym wyżej przepisie odnaleźć jednoznacznej reguły całkowitej możliwości zakazania wykonywania prawa ochronnego w przypadkach, gdy spełnione będą przesłanki zastosowania któregoś z czynów nieuczciwej konkurencji.

²⁶ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1132 z późn. zm.

Stosunek ochrony wynikający z u.z.n.k. do ochrony wynikającej z p.w.p. od lat jest przedmiotem zainteresowania orzecznictwa i doktryny. Należy przypomnieć, że u.z.n.k. oraz p.w.p. są aktami równorzędnymi i niezależnie od siebie regulują co do zasady różną materię. Ze względu na różną materię oraz różny cel ochrony nie można obu tych ustaw rozpatrywać w kategoriach *lex specialis* i *lex generalis*. E. Tarple słusznie podkreśla, że ustawy regulujące ochronę własności intelektualnej powołują do życia ochronę szczególną w odniesieniu do u.z.n.k., która przez swój charakter deliktowy może być jedynie nazywana ochroną ogólną²⁷. Wydaje się, że w podobny sposób D. Miąsik określa stosunek ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, przy czym należy zastrzec, że autor ten zalicza ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do prawa konkurencji *sensu largo* i w związku z tym w sposób generalny określa relacje zachodzące między prawem własności intelektualnej a prawem konkurencji²⁸. Wobec tego D. Miąsik słusznie podkreśla, że: „wobec braku szczególnych unormowań, zawartych bądź w przepisach prawa ochrony konkurencji, bądź w prawa własności intelektualnej, nieprawidłowe jest traktowanie prawa na dobrach niematerialnych jako wyjątku od reguł konkurencji [konkurencji *sensu largo*, do której — zdaniem tego autora — zalicza się u.z.n.k.]. Nie wyklucza to jednak uwzględniania specyfiki prawa własności intelektualnej w procesie stosowania reguł konkurencji i dostosowywania rzeczywistego zakresu ich aplikacji”²⁹.

Podobnie do stosunku między wskazanymi wyżej reżimami ochrony odniósł się Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 8 grudnia 1994 r., twierdząc, „że przedmiotem u.z.n.k. jest w najszerszym zakresie działalność przedsiębiorcy [...] przed zamachami przeciw niej skierowanymi, podczas gdy przedmiotem prawa o znakach towarowych jest ochrona ściśle skonkretyzowanych praw, których źródłem jest ta ustawa. Mając z jednej strony na uwadze jednakową pozycję wymienionych aktów w hierarchii źródeł prawa, a z drugiej strony porównując zakres ustaw, można jedynie w przybliżeniu określić ich wzajemną relację jako stosunek przepisów szczególnych do ogólnych”³⁰.

Wskazanie relacji u.z.n.k. do p.w.p. nie rozwiązuje jeszcze kwestii, czy uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy może wyłączyć sto-

²⁷ E. Tarple: *Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej*. W: *Zagadnienia nieuczciwej konkurencji*. Red. J. Barta. Kraków 2001, s. 14.

²⁸ D. Miąsik: *Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej*. Warszawa 2012, s. 40, 48—49 i nast.

²⁹ Ibidem, s. 52.

³⁰ Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 8 grudnia 1994 r., sygn. I ACr 789/94. Lex nr 62635.

sowanie u.z.n.k. Zagadnienie kolizji prawa ochronnego na znak towarowy uzyskanego na podstawie decyzji administracyjnej i u.z.n.k. było rozpatrywane przez polskie sądy przede wszystkim w kontekście konfliktu między zarejestrowanym znakiem towarowym a używanym w obrocie oznaczeniem przedsiębiorstwa. Znamiennym orzeczeniem w tej kwestii było postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., który uznał, że pierwszeństwo używania oznaczenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 5 u.z.n.k., w przypadkach gdy późniejsze uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy o brzmieniu identycznym z brzmieniem używanego wcześniej oznaczenia przedsiębiorstwa mogłoby wprowadzać w błąd odbiorców produktów lub usług, które są oznaczane przez te znaki towarowe, uzasadnia stwierdzenie bezprawności używania zarejestrowanego znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem³¹. Sąd Najwyższy w wymienionym postanowieniu wpłynął na ukształtowanie się linii orzeczniczej³², w ramach której sądy w swoich orzeczeniach uznawały, że na ocenę konfliktu między posługiwaniem się w obrocie oznaczeniem przedsiębiorstwa a późniejszym uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy nie ma wpływu uzyskanie tego prawa, gdyż „nabyta ochrona wynikająca z rejestracji jest tylko »prawem formalnym«, a o istnieniu tego prawa i odpowiadającego mu obowiązku odpowiedniego zachowania się innych osób decyduje nie stosunek prawny, lecz wyłącznie sam fakt dokonania rejestracji w odpowiedniej formie”³³.

W przypadku trademark trollingu problem stosowania u.z.n.k. i p.w.p. ujawnia się na płaszczyźnie konfliktu między zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi używanymi wcześniej w obrocie. W doktrynie prezentowane są różne stanowiska w przedmiocie rozwiązania tej kolizji. Rygorystyczne stanowisko w tej kwestii prezentuje J. Piotrowska³⁴, która stwierdziła, że nie jest możliwe stosowanie u.z.n.k. bez wcześniejszego unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Obecnie w doktrynie dominuje jednak przeciwne stanowisko, które wskazuje na odmienność przedmiotu i celu ochrony przewidzianej

³¹ Por. w tej kwestii Postanowienie SN z dnia 30 września 1994 r., sygn. III CZP 109/94. Lex nr 4115.

³² Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 marca 1997 r., sygn. I Acr 4/97. Lex nr 32230; wyrok SN z dnia 12 października 2005 r., sygn. III CK 160/05. Lex nr 172166; wyrok SN z dnia 23 października 2008 r., sygn. V CSK 109/08. Lex nr 479328; wyrok SN z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. V CSK 241/08. Lex nr 484688.

³³ Postanowienie SN z dnia 30 września 1994 r., sygn. III CZP 109/94.

³⁴ J. Piotrowska: *Wzajemna relacja przepisów stanowiących podstawę ochrony prawa do znaku towarowego — uwagi „de lege lata”*. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1996, nr 10, s. 12—14.

w p.w.p. oraz u.z.n.k. Celem u.z.n.k. jest bowiem ochrona interesów gospodarczych uczestników obrotu oraz zapobieganie i zwalczanie takich sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, które nieuczciwie zakłócają tę działalność³⁵. Jest to więc odmienny przedmiot ochrony od przedmiotu ochrony dotyczącego znaków towarowych, którego to przedmiotem są dobra niematerialne oraz prawa podmiotowe do nich. Odmienny jest także model ochrony, tj. model deliktowy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz model ochrony prawem wyłącznym w ustawach dotyczących praw na dobrach niematerialnych. Przyjęcie przez doktrynę i orzecznictwo koncepcji formalnego prawa ochronnego na znak towarowy prowadzi do rozstrzygnięcia kolizji między ochroną wynikającą z p.w.p. oraz u.z.n.k. Koncepcja „prawa formalnego” zakłada, że wykonywanie prawa wyłącznego do zarejestrowanego znaku towarowego może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji bez konieczności unieważnienia przez UPRP. W konsekwencji prawo ochronne może pozostawać w mocy, jednak ze względu na zakaz jego wykonywania pozostaje prawem istniejącym, ale pozbawionym realnej treści³⁶. Zgodnie ze stanowiskiem uznającym reżim ochrony przed nieuczciwą konkurencją za reżim ochrony deliktowej oraz to, że w p.w.p. przyjęto model ochrony prawem wyłącznym, w konflikcie między używaniem danego oznaczenia jako *de facto* znaku towarowego a uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy nie jest możliwe proste wyłączenie stosowania p.w.p. W takim przypadku prowadziłoby to do podważenia sensu udzielania ochrony na podstawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Ze względu na wskazane wcześniej różnice między modelami ochrony na podstawie p.w.p. i u.z.n.k. doktryna³⁷ przyjmuje więc, że aby wykonywanie prawa ochronnego mogło stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, konieczne będzie spełnienie dodatkowych dwóch przesłanek, a więc działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami oraz działania naruszającego lub zagrażającego interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta. Spełnienie obu dodatkowych przesłanek, jakimi są sprzeczność

³⁵ M. du Vall, E. Nowińska: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*. 2013. Komentarz do art. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warszawa 2013, s. 34—35.

³⁶ Ł. Żelechowski: *Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — perspektywa w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości*. W: „*Experientia docet*”. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple. Red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz. Warszawa 2017, s. 777.

³⁷ D. Kasprzycki: *Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej*. W: *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i praw konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*. Red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki. Warszawa 2015, s. 191—192.

działania podmiotu uprawnionego z prawa ochronnego z dobrymi obyczajami oraz zagrożenie interesowi innego przedsiębiorcy, w konsekwencji przesądzi o tym, że takie zachowanie będzie można zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Co ciekawe, wydaje się, że E. Traple wskazuje, że zgłoszenie cudzego, używanego już wcześniej w obrocie, oznaczenia do rejestracji na własną rzecz było konsekwentnie przez Urząd Patentowy uważane za zgłoszenie w złej wierze. Zatem wymieniona autorka twierdzi, że samo zgłoszenie w złej wierze może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, dlatego też jeśli zostanie spełniona przesłanka złej wiary dokonania zgłoszenia znaku towarowego, to sąd może na podstawie u.z.n.k. orzec o zakazie używania zarejestrowanego znaku towarowego³⁸.

Podsumowując ten etap rozważań, należy podkreślić, że orzeczenie przez sąd o zakazie używania takiego zarejestrowanego znaku towarowego nie oznacza jeszcze przyznania pierwszeństwa u.z.n.k. Stanowi jedynie stwierdzenie przez sąd postępowania sprzecznego z dobrymi obyczajami.

Należy również wspomnieć o art. 160 p.w.p. statuującym prawo „używacza uprzedniego”, które może zostać wykorzystane jako forma ochrony przed działaniem trademark trolla. Prawo „używacza uprzedniego” znaku towarowego stanowi ograniczenie prawa wyłącznego, wyłączające możliwość powołania się przez podmiot uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy wobec podmiotu używającego tego oznaczenia w charakterze znaku towarowego, czyli w sposób, który umożliwia identyfikowanie oznaczenia z określonym towarem lub usługą³⁹. Należy również podkreślić, że możliwości zastosowania tego prawa są bardzo ograniczone, prawo używacza uprzedniego bowiem może powstać jedynie na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a więc przedsiębiorcy, oraz pod warunkiem, że działalność ta ma charakter lokalny i jest prowadzona w niewielkim wymiarze. Ponadto, z komentowanego przepisu wprost wynika, że warunkiem powstania prawa używacza uprzedniego jest także używanie oznaczenia w dobrej wierze. Samo prawo używacza uprzedniego nie może jednak stanowić podstawy do zakazania używania konkretnego znaku towarowego. W przypadku problemu trademark trollingu z prawa tego może skorzystać podmiot (o ile zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 160 p.w.p.), w zasadzie jedynie w przypadku oczekiwania na rozstrzygnięcie w przedmiocie zakazania używania takiego znaku towarowego na podstawie art. 18 u.z.n.k. lub w momen-

³⁸ E. Traple: *Stosunek czynu...*, s. 23.

³⁹ M. Trzebiatowski: *Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym)*. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2003, z. 86, s. 311.

cie oczekiwania na rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 164 i nast. p.w.p.

W obecnym brzmieniu p.w.p., poza opisanym wcześniej prawem tzw. użytkacza uprzedniego, nie zawiera w zasadzie żadnej regulacji, która przyznawałaby „rzeczywistą” i pełną ochronę podmiotowi poszkodowanemu działaniem trademark trolla, dlatego też wydaje się, że jedyną „realną” i skuteczną ochronę stanowi możliwość powołania się na ochronę wynikającą z u.z.n.k. Co więcej, postępowanie w sprawach o uznanie czynu trademark trolla za czyn nieuczciwej konkurencji powinno przebiegać łatwiej i szybciej niż postępowanie sporne przed UPRP w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego do znaku towarowego. W postępowaniu w sprawie o zakazanie posługiwania się znakiem towarowym przez trademark trolla poszkodowany takim działaniem w dość łatwy sposób będzie mógł wykazać sprzeczność takiego działania z dobrymi obyczajami oraz to, że taki czyn zagraża lub nawet narusza interes tego przedsiębiorcy. W przypadku zgłoszenia wniosku do UPRP o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy poszkodowany najczęściej będzie musiał wykazać, że w momencie dokonania rejestracji znaku towarowego trademark troll dokonywał jej w złej wierze. Nie wdając się w szczegółowe rozważania na temat procedury unieważnienia prawa ochronnego, należy jedynie wspomnieć, że udowodnienie złej wiary trademark trolla może nie być łatwe, dlatego też może znacznie wydłużyć cały proces unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy uzyskanego przez trademark trolla, zwiększając tym samym rozmiar szkody spowodowany jego spekulacyjnym działaniem.

5. Podsumowanie

Trademark trolling, choć niewątpliwie jest czynem nieuczciwym, sprzecznym z dobrymi obyczajami prowadzenia działalności gospodarczej, w dobie coraz bardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego wydaje się, że to tylko kwestia czasu, gdy problem trademark trollingu stanie się bardziej powszechny wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza że obecnie zarejestrowanie znaku towarowego jest stosunkowo szybkie i tanie, wystarczy bowiem wypełnić podanie wraz z wykazem towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej oraz wnieść opłatę za zgłoszenie. Niestety, polscy przedsiębiorcy nadal nie są świadomi, że oznaczenia, którymi posługują się w działalności gospodarczej, posiadają swoją wymierną war-

tość i w związku z tą nieusprawiedliwioną nieświadomością uważają, że rejestracja tych oznaczeń jest zbędna. Takie podejście świadczy o tym, że polscy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele strat zarówno o charakterze finansowym, jak i dotyczącym reputacji przedsiębiorstwa może spowodować działanie trademark trolli. Wydaje się, że najskuteczniejszą formą obrony przed działaniami trademark trolli jest prewencyjne działanie, a więc przede wszystkim dokonywanie rejestracji znaków towarowych, na co jednak nadal decyduje się stosunkowo niewiele polskich przedsiębiorców.