



Wojciech Dybka*

***Trademark trolling* jako przykład zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze**

Abstract: The subject of this paper relates to trademark trolling — a phenomenon, which may have a negative impact on entrepreneurs and their businesses. A trademark troll shall be defined as a person, who applies for registration of trade marks without an actual intention to make a commercial use of them. A trademark troll's objective is to cause other entrepreneurs to pay for a license enabling to use those trade marks by threatening them with a litigation.

The aim of the paper is to consider whether the Polish and the European Union's legislation guarantees the entrepreneurs a sufficient protection from trademark trolls. This protection can be provided during the trade mark's registration procedure initiated by a trademark troll, mostly with the use of absolute ground for refusal to register a trade mark, which is making an application in bad faith. Apart from that, negative effects of trademark trolling can be decreased after the registration procedure — the registration of trademark can be declared invalid by the Patent Office, whereas the possible trademark troll's legal action against the entrepreneur harmed by trolling could be dismissed by the court, as the action would be contrary to the principles of social co-existence.

Keywords: Trademark trolling, registration of trademark, bad faith, European Union law, Polish law, abuse of law, legal protection

* Mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

1. Zjawisko trademark trollingu i jego skutki

Pojęcie *trademark trolling* nie występuje powszechnie w polskiej literaturze prawniczej. Opisywane przez nie zjawisko nie stało się jeszcze przedmiotem obszernego orzecznictwa sądowego, próżno też szukać bezpośrednich odniesień do niego w treści ustawy Prawo własności przemysłowej¹. Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju praktyki wymierzone w cudzą własność intelektualną lub dobra osobiste nie są lub nie będą kierowane przeciwko polskim przedsiębiorcom. Rodzi to potrzebę zwrócenia uwagi na te zachowania, aby zapobiec ich negatywnym skutkom.

W literaturze zagranicznej *trademark trolling* definiuje się jako zachowanie polegające na zgłaszaniu oznaczeń w celu uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe, jednakże bez rzeczywistego zamiaru ich używania w celu oznaczania własnych towarów lub usług². *Trademark troll* zmierza do uniemożliwienia korzystania z zarejestrowanych przez siebie znaków towarowych innym uczestnikom obrotu. Jego działania mogą być wymierzone zarówno w przedsiębiorców, którzy korzystają z oznaczeń stanowiących przedmiot prawa ochronnego uzyskanego przez trolla, jak też w przedsiębiorców, którzy mogliby w przyszłości powziąć zamiar prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem takiego oznaczenia. Praktyka trolla zazwyczaj polega na kierowaniu względem nich wezwań do uiszczenia opłaty bądź zawarcia odpłatnej umowy licencji na korzystanie ze znaku towarowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku zaakceptowania stawianych warunków będą narażeni na proces sądowy i związane z nim koszty. Bliżej charakteryzując metody działania trolli, wskazać można klasyczny *trademark trolling* stosowany przez przedsiębiorcę, który aby utrudnić działalność gospodarczą konkurenta, podejmuje działania w celu rejestracji używanych przez niego znaków towarowych, oraz *trademark squatting*, polegający najczęściej na rejestracji przez dystrybutora handlującego na rynku krajowym towarami zagranicznego producenta oznaczeń stosowanych przez tego kontrahenta³.

¹ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 776 z późn. zm. [dalej: p.w.p.].

² A.B. Folgers: *The Seventh Circuit's Approach to Deterring the Trademark Troll: Say Goodbye to Your Registration and Pay the Costs of Litigation*. Seventh Circuit 2007, Vol. 3, s. 453, <https://www.kentlaw.iit.edu/sites/ck/files/public/academics/jd/7cr/v3-1/folgers.pdf> [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.].

³ Szerzej M. Ryba: *Zjawisko trademark trollingu — problem, z jakim mogą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy po zmianie procedury uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy*. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2017, T. 21, s. 111.

Ofiarami trademark trollingu są więc w szczególności przedsiębiorcy działający pod określoną firmą, używający oznaczeń zarówno dla swojego przedsiębiorstwa, jak i dla oferowanych towarów i usług, których to oznaczeń z różnych powodów nie rejestrują w krajowym urzędzie patentowym lub w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej [dalej: EUIPO] w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Trademark trolling jest zatem zachowaniem pasożytniczym, sprzecznym z zasadami uczciwości kupieckiej, zmierzającym do czerpania nieuzasadnionych korzyści kosztem innych podmiotów. Warto więc zastanowić się, czy polskie oraz unijne⁴ prawo znaków towarowych zawierają odpowiednie instrumenty prawne, pozwalające na skuteczną ochronę przedsiębiorców przed niesłusznymi skutkami trademark trollingu.

2. Ochrona przed trademark trollingiem zmierzająca do uniemożliwienia uzyskania lub utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona przedsiębiorcy narażonego na *trademark trolling* może być realizowana na różnych płaszczyznach. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zgłaszany przez podmiot stosujący *trolling*. Po wprowadzeniu w życie reformy polskiego prawa znaków towarowych⁵, której element stanowiła istotna modyfikacja postępowania rejestracyjnego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej [dalej: UPRP] w ramach tego postępowania bada z urzędu tylko niektóre spośród negatywnych przesłanek udzielenia i utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy

⁴ Chodzi o 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 (Dz.Urz. UE z dnia 23 grudnia 2015 r., L 336, s. 1 i nast.) [dalej: dyrektywa 2015/2436], która z dniem 15 stycznia 2019 r. zastąpiła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. o identycznej nazwie (Dz.Urz. UE z listopada 2008 r., L 299, s. 25 i nast.) [dalej: dyrektywa 2008/95/WE], a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z dnia 16 czerwca 2017 r., L 154, s. 1—99) [dalej: rozporządzenie 2017/1001].

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

(tzw. przeszkody bezwzględne⁶). Przeszkody względne są zaś brane pod uwagę w przypadku wniesienia sprzeciwu przez podmiot uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z tytułu wcześniej powstałego prawa osobistego lub majątkowego⁷. Skutkiem tych zmian ma być w szczególności przyspieszenie postępowania rejestracyjnego⁸. Warto jednocześnie przypomnieć, że model zakładający uwzględnianie z urzędu wyłącznie przeszkód bezwzględnych przewidziany został również w przepisach przywołanego wcześniej rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, wobec czego procedura uzyskiwania obydwu kategorii praw wyłącznych do znaku towarowego, odpowiednio przed UPRP oraz EUIPO, została do pewnego stopnia ujednolicona.

Najistotniejszy dla tematyki trademark trollingu pozostaje w tym względzie fakt, że w prawie polskim jako jedną z przeszkód bezwzględnych ustanowiono zgłoszenie oznaczenia w złej wierze⁹. Udzielone już

⁶ Przeszkody bezwzględne wymienione zostały enumeratywnie w art. 129¹ p.w.p. Najkrócej ujmując istotę przeszkód bezwzględnych, należy stwierdzić, że dotyczą one wad zgłaszanego oznaczenia tkwiących w samej jego istocie, które uniemożliwiają prawidłowe spełnianie przez oznaczenie funkcji znaku towarowego (zwłaszcza funkcji odróżniającej, pozwalającej na odróżnianie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa). Zob. szerzej R. Skubisz, M. Mazurek: *Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*. W: „System Prawa Prywatnego”. T. 14B: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz. Warszawa 2017, s. 725—728.

⁷ Przeszkody względne wymienione zostały enumeratywnie w art. 132¹ p.w.p.

⁸ K. Sztobryn: *(Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego*. „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 8, s. 26—31. Autorka przywołuje statystyki Raportu Instytutu Maxa Plancka, z których wynika, że ograniczenie aktywności krajowego urzędu patentowego do badania z urzędu wyłącznie przeszkód bezwzględnych nie ma decydującego wpływu na dynamikę postępowania rejestracyjnego. W kontekście oceny analizowanej nowelizacji zob. również: 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.

⁹ Zob. art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p. W odniesieniu do przepisów prawa unijnego warto zauważyć, że dyrektywa nr 2008/95/WE traktowała zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jako opcjonalną przeszkodę dla uzyskania/podstawę do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, którą państwa członkowskie mogły, ale nie musiały wprowadzać do krajowych porządków prawnych (zob. w szczególności art. 3 ust. 2 lit. d oraz art. 4 ust. 4 lit. g tej dyrektywy). W przepisach nowej dyrektywy nr 2015/2436 okoliczność zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze została już uregulowana jako obowiązkowa przesłanka unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, a ponadto — opcjonalnie dla ustawodawców krajowych — jako przesłanka odmowy udzielenia prawa ochronnego (zob. art. 4 ust. 2 dyrektywy). Zob. też J. Kępiński: *Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436? W: „Experientia docet”. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*. Red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz. Warszawa 2017, s. 525—542.

prawo ochronne może być też z tej przyczyny unieważnione¹⁰. Ponadto stosownie do art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej powyższa okoliczność stanowi podstawę unieważnienia unijnego znaku towarowego.

Znaczenie, jakie należy przypisać pojęciu „zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze”, stanowi przedmiot dysput zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i prawa unijnego. Należy także pamiętać o jego wspólnotowej genezie, jako że pochodzi ono z pierwszej wspólnotowej dyrektywy, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych¹¹. Z tego też względu dla dokonania jego wykładni, na której powinno być oparte orzecznictwo krajowych sądów oraz Urzędu Patentowego, kluczowe znaczenie odgrywa orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej¹² [dalej: TSUE].

W literaturze wskazuje się, że interpretując pojęcie złej wiary, można odwoływać się do stanu psychicznego ocenianego podmiotu (zła wiara w znaczeniu subiektywnym) lub do negatywnej oceny jego zachowania z perspektywy pożądaných norm etycznych (zła wiara w znaczeniu obiektywnym)¹³. Jeśli chodzi o badanie złej wiary zgłaszającego znak towarowy, to trafne jest, moim zdaniem, podejście, które uwzględnia zarówno potrzebę zestawienia zachowania zgłaszającego z zobiektywizowanymi wzorcami postępowania w stosunkach zawodowych i handlowych, jak również wzięcia pod uwagę pobudek, którymi kierował się podmiot dążący do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy¹⁴. Do obydwu tych sfer odwołuje się w swoim orzecznictwie TSUE. Analizując poświęcone temu zagadnieniu orzecznicze wypowiedzi Trybunału, należy wskazać, że dokonanie oceny, czy zgłaszający znak towarowy działał w złej wierze, wymaga uwzględnienia wszelkich okoliczności towarzyszących

¹⁰ Artykuł 164 ust. 1 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 6 p.w.p.

¹¹ Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 89/104/EWG. Dz.Urz. WE z dnia 11 lutego 1989 r., L 040, s. 1 i nast.

¹² Na tę okoliczność uwagę zwraca sam Trybunał, podkreślając, że pojęcie złej wiary zgłaszającego znak towarowy stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego, które powinno być jednolicie rozumiane na terenie wszystkich państw członkowskich. Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r., C-320/12. *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*. ECLI:EU:C:2013:435, pkt. 20—29.

¹³ Zob. m.in. M. Witkowska, A. Michalak: *Komentarz do art. 129¹ p.w.p.* W: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Red. A. Michalak. 2016. LEGALIS, nb 52—54.

¹⁴ Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska: *Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego*. W: „System Prawa Prywatnego”. T. 14B: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz..., s. 693—694, która powołuje się na pogląd M. Pilicha w odniesieniu do klauzuli dobrej wiary, sformułowanej w Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

zgłoszeniu. Należy m.in. ustalić, czy zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa już identycznego lub podobnego oznaczenia dla towarów identycznych lub podobnych do tych objętych zgłoszeniem. Sama wiedza zgłaszającego o tym, że w obrocie stosowane jest już podobne lub identyczne oznaczenie nie jest jednak wystarczająca, by przyjąć, że działał on w złej wierze¹⁵. Konieczne jest również wzięcie pod uwagę zamiaru, którym kierował się zgłaszający, stopnia ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenia zgłoszone do rejestracji, oraz ewentualnego istnienia oznaczeń z nimi kolidujących (ich ochrona może wynikać chociażby z faktu korzystania z oznaczenia przez podmioty trzecie jeszcze przed zgłaszającym lub korzystania równoległego ze zgłaszającym), jak również stopnia powszechnej znajomości, która charakteryzuje oznaczenie w chwili jego zgłoszenia¹⁶. W unijnym oraz polskim orzecznictwie wskazuje się nadto, że w toku badania, czy zgłoszenie nastąpiło w złej wierze, należy uwzględnić również takie okoliczności, jak: skorzystanie z renomy cudzego oznaczenia lub jej zagrożenie, naruszenie stosunku zaufania łączącego zgłaszającego z podmiotem trzecim, polegające na zgłoszeniu oznaczenia kolidującego z oznaczeniem należącym do tamtego podmiotu¹⁷, pochodzenie zgłoszonego oznaczenia i okoliczności jego używania, poczynszy od jego stworzenia, strategię handlową, w którą wpisane jest dokonanie zgłoszenia, chronologię wydarzeń związanych z dokonaniem zgłoszenia¹⁸ czy też zamiar obejścia przez zgłaszającego obowiązków umownych łączących go z podmiotem trzecim¹⁹. Badanie

¹⁵ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH*. Zb. Orz. 2009, s. I-04893, pkt. 39—40. Na tę okoliczność w polskiej doktrynie wskazywała m.in. U. Promińska, podkreślając, że odwołanie się do znaczenia złej wiary w rozumieniu przepisów prawa cywilnego mogłoby jedynie stanowić punkt wyjścia dla wykładni przepisów p.w.p. Aby doszło do zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, konieczne jest bowiem zaistnienie dodatkowych okoliczności, w szczególności dokonanie zgłoszenia w innym celu niż stosowanie go do oznaczania swoich towarów lub usług. Zob. U. Promińska: *Znaki towarowe i prawa ochronne*. W: M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska: *Prawo własności przemysłowej*. Warszawa 2011, s. 293.

¹⁶ *Ibidem*, pkt. 46—52.

¹⁷ Zob. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2016 r., VI SA/Wa 1356/16. LEX nr 2270758 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2010 r., II GSK 1011/09. LEX nr 746025.

¹⁸ Zob. m.in. wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 5 października 2016 r., T-456/15. *Foodcare sp. z o.o. v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*. ECLI:EU:T:2016:597, pkt 28.

¹⁹ *Ibidem*, pkt 44. Szerzej o zachowaniach kwalifikowanych w polskim orzecznictwie jako zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze M. Kulikowska: *Zgłoszenie wspólnego znaku towarowego w złej wierze. Glosa do wyroku TS z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07*. „Glosa” 2010, nr 2, s. 79—86.

wymienionych okoliczności zmierza więc do ustalenia, czy zgłaszający znak towarowy działał w zgodzie z powszechnie akceptowanymi standardami etycznego zachowania oraz uczciwymi praktykami handlowymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu zamiaru, którym kierował się ten podmiot. W szczególności ocenić należy, czy celem zgłaszającego było wyłącznie uniemożliwienie korzystania z oznaczeń innym przedsiębiorcom, bez zamiaru samodzielnego ich używania. Zamiar zaś — jako okoliczność subiektywna — podlega rekonstrukcji na podstawie ustalonych obiektywnych okoliczności zgłoszenia²⁰.

Trzeba jednocześnie dodać, że zgodnie z unijnym orzecznictwem, ciężar wykazania okoliczności świadczących o zgłoszeniu oznaczenia w złej wierze spoczywa na podmiocie, który wnosi o unieważnienie prawa ochronnego²¹. W polskim orzecznictwie i doktrynie podkreśla się również, że okoliczność ta wynika z domniemania dobrej wiary przyjętego w art. 7 k.c.²²

Odnosząc poczynione ustalenia do zjawiska trademark trollingu, które — jak się przyjmuje — polega na zgłaszaniu oznaczeń w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie, aby uniemożliwić korzystanie z oznaczenia przez inne podmioty (w szczególności przedsiębiorców, którzy rozpoczęli korzystanie z oznaczenia przed jego zgłoszeniem przez trolla) oraz osiąganie korzyści finansowych z tytułu opłat licencyjnych, należy stwierdzić, że takie zachowanie wypełnia znamiona zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w rozumieniu przyjętym przez prawo unijne oraz implementujące je prawo polskie²³.

²⁰ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07. *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH*. Zb. Orz. 2009, s. I-04893, pkt 42 oraz m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r., VI SA/Wa 457/11. LEX nr 1094967.

²¹ Zob. m.in. wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 5 października 2016 r., T-456/15. *Foodcare sp. z o.o. v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*. ECLI:EU:T:2016:597, pkt 23.

²² M.in. M. Andrzejewski, P. Kostański: *Komentarz do art. 131 p.w.p. W: Prawo własności przemysłowej*. Red. P. Kostański. 2014. LEGALIS, nb 10 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1388/07. LEGALIS nr 267102.

²³ Zob. m.in.: wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07. *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH*. Zb. Orz. 2009, s. I-04893, pkt 44; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2010 r., II GSK 1011/09. LEX nr 746025; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r., VI SA/Wa 457/11. LEX nr 1094967. Przywołane wyroki nie odnoszą się bezpośrednio do zjawiska trademark trollingu, niemniej jednak w treści ich uzasadnień wyraźnie wskazano, że zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru jego używania w obrocie, a wyłącznie w celu uniemożliwiania wejścia na rynek innym podmiotom, stanowi przykład zgłoszenia oznaczenia w złej wierze. Wo-

Ustalenie złej wiary w rozumieniu przepisów unijnego prawa znaków towarowych wymaga więc zarówno uwzględnienia okoliczności subiektywnych występujących po stronie zgłaszającego, jak również dokonania oceny całokształtu okoliczności zgłoszenia w świetle kryteriów odwołujących się do zasad uczciwości handlowej. Rodzi to pewien problem praktyczny. Przeprowadzenie opisanego badania wymaga bowiem powzięcia przez Urząd Patentowy informacji, które nie będą wynikały z treści samego zgłoszenia. Nawet fakt, że zarejestrowano lub zgłoszono z wcześniejszym pierwszeństwem znaki towarowe podobne do zgłaszanego lub identyczne ze zgłaszanym nie będzie wystarczający do stwierdzenia złej wiary. Konieczne byłoby bowiem powzięcie przez Urząd Patentowy informacji pozwalających na ustalenie zamiaru zgłaszającego oraz innych okoliczności zgłoszenia, co najczęściej wymagałoby przedstawienia argumentów przez podmiot będący ofiarą trademark trollingu²⁴. To zaś w obecnym kształcie procedury rejestracji znaków towarowych może nastąpić w przypadku złożenia przez poszkodowanego przedsiębiorcę wniosku o unieważnienie uzyskanego przez trolla prawa ochronnego na znak towarowy lub — jeszcze w toku procedury rejestracyjnej — sprzeciwu wobec zgłoszenia albo uwag do zgłoszenia w trybie art. 146¹ § 4 p.w.p.

W kontekście uwag do zgłoszenia znaku towarowego warto podkreślić, że mogą one obejmować istnienie okoliczności stanowiących bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego (a więc również zgłoszenie znaku w złej wierze), a wystąpić z nimi może nieograniczony krąg podmiotów. Osoba zgłaszająca uwagi nie staje się jednak stroną postępowania, a tym samym nie otrzyma od UPRP informacji o sposobie ich rozpoznania²⁵. Podobny tryb przewidziano w przepisach rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej²⁶.

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego może zapobiec udzieleniu trademark trollowi prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym trzeba pamiętać, że termin na jego wniesienie wynosi trzy miesiące od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w „Biuletynie Urzędu Patentowego”²⁷. Jeżeli ofiarą trollingu jest przedsiębiorca, który zanied-

jewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w przywołanym wyroku z dnia 24 maja 2011 r. stwierdził, że takie zachowanie stanowi wręcz podstawową formę zgłoszenia znaku w złej wierze.

²⁴ Problem ten dostrzeżono w doktrynie. Zob. m.in. K. Sztobryn: *(Nie tylko) krytyczne spojrzenie...*, s. 26.

²⁵ M. Witkowska: *Komentarz do art. 146¹ p.w.p.* W: *Prawo własności przemysłowej*. Red. P. Kostański..., nb 3—4.

²⁶ Zob. art. 45 rozporządzenia 2017/1001.

²⁷ Zob. art. 152^{6a} ust. 1 oraz art. 152¹⁷ ust. 1 p.w.p. Szerzej o procedurze rozpatrywania sprzeciwu M. Rutkowska: *Uzyskanie oraz utrzymanie w mocy prawa ochronnego na znak towarowy (zagadnienia wybrane)*. „Monitor Prawniczy” 2016, nr 23, s. 1258.

bał rejestracji używanych przez siebie oznaczeń z powodu braku dostatecznej wiedzy na temat prawa znaków towarowych, to istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że taka osoba nie monitoruje na bieżąco zgłoszeń znaków towarowych publikowanych w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, co jest niezbędne do powzięcia wiedzy o tym, że termin na wniesienie sprzeciwu rozpoczął swój bieg. W kontekście podstaw sprzeciwu należy wyjaśnić, że nie należy do nich okoliczność zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Podstawy te zostały wskazane w art. 152¹⁷ ust. 1 p.w.p.²⁸ Przywołany przepis w analizowanym kontekście odsyła bowiem wyłącznie do względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku wymienionych w art. 132¹ ust. 1—3 p.w.p., obejmujących w szczególności kolizję z wcześniejszym zarejestrowanym znakiem towarowym²⁹ albo z prawem osobistym lub majątkowym przysługującym wnoszącemu sprzeciw. Z uwagi na fakt, że ofiarą trademark trollingu jest przedsiębiorca, który nie zarejestrował swoich znaków towarowych, sprzeciw z jego strony może być oparty w zasadzie na naruszeniu praw majątkowych i dóbr osobistych (chyba że jego oznaczenie mogłoby zostać sklasyfikowane jako znak towarowy powszechnie znany). Sporne wśród przedstawicieli polskiej doktryny jest jednak to, czy korzystanie z niezarejestrowanego oznaczenia podlega takiej samej ochronie, jak prawa podmiotowe, o których mowa w powołanym art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. Kwestia ta będzie jeszcze omawiana w niniejszym artykule.

W przypadku niewwniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie lub braku możliwości oparcia się na którejś ze względnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ofiara trademark trollingu powinna wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie art. 164 ust. 1 p.w.p.³⁰ Złożenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie zostało ograniczone żadną cezurą czasową. Wprawdzie, jak stanowi art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p., „Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu”, niemniej jednak, zgodnie

²⁸ Analogiczna sytuacja dotyczy sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, co wynika z art. 46 ust. 1—2 rozporządzenia 2017/1001 wskazującego podstawy wnoszenia sprzeciwu.

²⁹ Wymóg rejestracji nie dotyczy w tym kontekście znaku powszechnie znanego, co wynika z art. 132¹ ust. 1 pkt 5 p.w.p.

³⁰ Unieważnienie znaku towarowego Unii Europejskiej jest możliwe zgodnie z podstawami wymienionymi w art. 59—60 rozporządzenia nr 2017/1001, które podobnie jak w prawie polskim obejmują zarówno bezwzględne, jak i względne odmowy rejestracji znaku.

z ust. 2 przywołanego artykułu, wskazanego wyżej ograniczenia nie stosuje się w przypadkach, gdy uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy uzyskał je, działając w złej wierze.

Jak już wskazano, zarówno w sprzeciwie, jak i we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego poszkodowany przedsiębiorca będzie mógł powołać się na kolizję prawa ochronnego z przysługującymi przedsiębiorcy prawami osobistymi i majątkowymi. Wystąpi ona wtedy, gdy używanie zgłoszonego znaku towarowego naruszałoby prawa podmiotowe ofiary trollingu (przede wszystkim: prawo do firmy, dobra osobiste, prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, np. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego³¹). Tego rodzaju kolizje rozstrzyga się zgodnie z zasadą, że priorytet należy nadać ochronie prawa, które powstało wcześniej. Tym samym w przypadku, w którym *trademark troll* zgłosiłby oznaczenie naruszające prawo do firmy innego przedsiębiorcy, który pod tą firmą prowadzi już działalność gospodarczą, sprzeciw/wniosek o unieważnienie prawa ochronnego złożony przez tego przedsiębiorcę zasługuje na uwzględnienie³².

Warto zwrócić uwagę na problem kolizji znaku zgłaszanego przez podmiot będący trollem z oznaczeniem cudzego przedsiębiorstwa niebędącego jednak firmą w rozumieniu art. 43⁵ § 1 k.c. oraz z niezarejestrowanym oznaczeniem, pod którym przedsiębiorca wprowadza do obrotu towary lub oferuje usługi. Oznaczenie przedsiębiorstwa, a także oznaczenia towarów oraz usług podlegają bowiem ochronie wynikającej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³³. Zachowania polegające

³¹ Zob. m.in. M. Witkowska, A. Michałak: *Komentarz do art. 132¹ p.w.p. W: Prawo własności przemysłowej*. Red. P. Kostański..., nb 4 oraz R. Skubisz, M. Mazurek: *Względne podstawy...*, s. 821—824.

³² Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/01. LEGALIS nr 54602.

³³ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. Tekst jedn. Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm. [dalej: u.z.n.k.]. Należy zwrócić szczególną uwagę na dwa stypizowane w jej treści czyny nieuczciwej konkurencji. Jak stanowi art. 5 u.z.n.k., „Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”. Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., „Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich”. Ustęp 2 przywołanego przepisu stanowi natomiast, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogąym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi”.

na stosowaniu oznaczeń wprowadzających w błąd stanowią bowiem czynny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów przywołanej ustawy. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorcom korzystającym z ochrony stosowanych oznaczeń wynikającej z przepisów u.z.n.k. przysługują do nich prawa podmiotowe. Gdyby tak było, niezgłoszone w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznaczenia przedsiębiorstwa lub towarów i usług można byłoby uznać za przedmiot praw osobistych lub majątkowych w rozumieniu art. 132¹ § 1 pkt 1 p.w.p. W takim przypadku ofiara trademark trollingu zarówno w sprzecznie, jak i we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego trollowi mogłaby skutecznie powołać się nie tylko na naruszenie prawa do firmy, imienia, nazwiska, innych dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej, lecz również na fakt wcześniejszego korzystania w obrocie z niezgłoszonych do Urzędu Patentowego oznaczeń towarów, usług lub przedsiębiorstwa. Kwestia ta stanowi przedmiot rozbieżnych ocen przedstawicieli nauki prawa.

Prezentowany jest pogląd, że udzielenie oznaczeniu przedsiębiorstwa oraz oznaczeniu towarów lub usług ochrony prawnej w ramach deliktowego reżimu u.z.n.k. nie może być zrównane z wykreowaniem nowego prawa podmiotowego przysługującego w stosunku do tych oznaczeń³⁴. W celu jego uzasadnienia podkreśla się, że odmienna ocena prowadziłaby *de facto* do przyznania korzystającym z niezarejestrowanego oznaczenia prawa do wyłącznego używania znaku towarowego, mimo braku zgłoszenia tego znaku do Urzędu Patentowego i wydania ostatecznej, konstytutywnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego³⁵. Wskazuje się ponadto na obowiązywanie w polskim prawie zasady *numerus clausus* praw podmiotowych, do której przełamania doszłoby w przypadku przyjęcia odmiennego poglądu³⁶.

Inne stanowisko zakłada, że wobec udzielenia niezarejestrowanym oznaczeniom ochrony na podstawie równoległego względem p.w.p. reżimu u.z.n.k. możliwe jest wyodrębnienie prawa majątkowego, przesłankę powstania którego stanowi używanie oznaczenia w obrocie, natomiast treść pozwala uniemożliwić innym podmiotom wykorzystywanie w działalności gospodarczej podobnych oznaczeń dla podobnych towarów lub usług³⁷. Jedną z różnic między tym prawem a prawem ochronnym na

³⁴ R. Skubisz, M. Mazurek: *Względne podstawy...*, s. 826—830.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Ibidem.

³⁷ Zob. m.in. M. Trzebiatowski: *Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa (krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie)*. „Rejent” 2009, s. 100—123; Idem: *Prawo ochronne na znak towarowy*. W: „System Prawa Prywatnego”. T. 14B: *Prawo własności przemysłowej*. Red. R. Skubisz..., s. 896—899. Stanowisko to popierają M. Witkowska, A. Michalak: *Komentarz do art. 132¹ p.w.p.*...,

znak towarowy stanowiłaby zaś możliwość amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie przepisów ustaw o podatkach dochodowych³⁸.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE państwa członkowskie mogły wprowadzić przesłankę odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy lub jego unieważnienia, dotyczącą kolizji między znakiem zgłoszonym a wcześniejszym oznaczeniem niezarejestrowanym, jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego oznaczenie niezarejestrowane uprawnia korzystający z niego podmiot do zakazania używania przez inne podmioty późniejszego znaku towarowego. Nowa dyrektywa 2015/2436 w art. 5 ust. 4 lit. a zawiera podobną normę prawną i umożliwia wprowadzenie opartej na niej względnej przeszkody uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Z uwagi na występujące w nauce prawa wątpliwości dotyczące charakteru praw do niezarejestrowanych oznaczeń pożądane jest, aby przedmiotowa kwestia została wyraźnie rozstrzygnięta przez ustawodawcę — jest ona istotna również dla ochrony przed trademark trollingiem.

Jednak nawet w przypadku przyjęcia stanowiska, że w sprzeciwie lub wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie istnieje możliwość skutecznego powołania się na uprzednie korzystanie w obrocie z niezarejestrowanego oznaczenia przedsiębiorca będący ofiarą trademark trollingu może wystąpić wobec trolla z roszczeniami, o których mowa w art. 18 u.z.n.k., w tym z roszczeniem o zaniechanie dalszych działań niedozwolonych przez podmiot, któremu formalnie przysługuje prawo ochronne na znak towarowy. Realizacja takiego roszczenia mogłaby doprowadzić do stanu, w którym *trademark troll* uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy nie może w praktyce korzystać ze znaku. Wyrok sądu powszechnego nie może jednak unieważnić samego prawa ochronnego — w tym celu konieczne byłoby wystąpienie z wnioskiem o jego unieważnienie do UPRP. W orzecznictwie sądowym ukształtował się pogląd, który obecnie można by uznać za przeważający³⁹, zgodnie z którym udzielenie prawa ochronnego nie wyłącza materialnoprawnej ochrony oznaczeń wynikającej z przepisów u.z.n.k. Kwe-

nb 4 oraz J. Kępiński, M. Kępiński, I.B. Nestoruk: *Oznaczenia odróżniające*. W: „System Prawa Prywatnego”. T. 15: *Prawo konkurencji*. Red. M. Kępiński. Warszawa 2014, s. 206—207.

³⁸ M. Trzebiatowski: *Prawo ochronne...*, s. 896—897.

³⁹ Zob. w tym kontekście m.in. M. Kępiński: *Komentarz do art. 5 u.z.n.k.* W: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*. Red. J. Szwaja. 2016. LEGALIS, nb 39—47 oraz orzeczenia Sądu Najwyższego: postanowienie z dnia 30 września 1994 r., III CZP 109/94. OSNC 1995/1, poz. 18; wyrok z dnia 23 marca 2002 r., III CKN 777/00. OSNC 2003/3, poz. 40 czy wyrok z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08. LEX nr 479328.

stia ta wciąż stanowi jednak przedmiot rozbieżnych ocen w doktrynie. Niektórzy jej przedstawiciele podają w wątpliwość zasadność stanowiska, w myśl którego kolizje między podmiotowymi prawami wyłącznymi do znaków towarowych wynikającymi z decyzji UPRP a podlegającymi ochronie deliktowej oznaczeniami używanymi w obrocie powinny być rozstrzygane wyłącznie z użyciem kryterium pierwszeństwa korzystania ze znaku⁴⁰. Warto mieć na względzie, że wskazany wyżej dominujący w judykaturze pogląd może zostać zakwestionowany z perspektywy orzecznictwa TSUE, w którym przyjęto założenie, że prawna ocena sposobu korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie przepisów prawa znaków towarowych⁴¹.

Problem co do zakresu i sposobu ochrony niezarejestrowanych oznaczeń nie występuje w przypadku znaków towarowych powszechnie znanych w rozumieniu art. 132¹ ust. 1 pkt 5 p.w.p.⁴² Szczególna ochrona tych znaków przejawia się w tym kontekście w możliwości wystąpienia ze sprzeciwem lub wnioskiem o unieważnienie kolidującego prawa ochronnego na znak towarowy, nawet pomimo braku zarejestrowania w UPRP znaku powszechnie znanego. W odróżnieniu od innych znaków niezarejestrowanych, okoliczność ta wynika wprost z przepisów ustawy, a tym samym nie rodzi wątpliwości⁴³.

⁴⁰ Zaproponowano, by korzystanie z formalnie chronionego znaku towarowego kolidującego z wcześniejszym niezarejestrowanym oznaczeniem kwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji wtedy, gdy w stanie faktycznym sprawy zachodziły dodatkowo przesłanki pozwalające uznać takie zachowanie za sprzeczne z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zob. m.in. M. Żuraw: *Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru*. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2006, z. 95, s. 204.

⁴¹ Zob. 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*”..., s. 778—789 w kontekście wyroku TSUE z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C-661/11 *Martin Y Paz Diffusion SA v. David Depuydt i Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV*. ECLI:EU:C:2013:577.

⁴² Zgodnie zaś z art. 301 p.w.p., „uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem art. 165 ust. 1 pkt 3, zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru”. Odnosnie do wykładni pojęcia znaku powszechnie znanego zob. m.in. M. Kubiak: *Komentarz do art. 301 ustawy Prawo własności przemysłowej*. W: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Red. A. Michalak..., nb 1—3.

⁴³ Jednocześnie należy pamiętać o różnicy między znakami powszechnie znanymi a znakami renomowanymi — te drugie podlegają szczególnej ochronie tylko w przypadku ich zarejestrowania. Zob. więcej M. Witkowska, A. Michalak: *Komentarz do art. 132¹ p.w.p.*..., nb 52—73.

3. Inne formy ochrony prawnej przed trademark trollingiem

Do tej pory omówione zostały skrótowo instrumenty prawne mogące zapobiec uzyskaniu lub utrzymaniu prawa ochronnego na znak towarowy przez podmiot stosujący *trademark trolling*. Niemniej jednak na skutek bierności przedsiębiorcy będącego ofiarą trollingu (związanej chociażby z brakiem wiedzy o tym, że używane przez niego oznaczenia zostały zgłoszone przez osobę trzecią) troll może uzyskać formalne podstawy do kierowania roszczeń względem przedsiębiorcy kontynuującego używanie dotychczasowych oznaczeń. Należy w tym miejscu przywołać art. 296 ust. 1 p.w.p., w którym wśród roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wymieniono roszczenie o zaniechanie naruszania prawa ochronnego oraz wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w przypadku zawinionego naruszenia również roszczenie o naprawienie szkody — bądź na zasadach ogólnych, bądź przez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej lub zapłatę innego stosownego wynagrodzenia. W przypadku wytoczenia przez podmiot stosujący *trademark trolling* takiego powództwa zasadne byłoby podniesienie w toku procesu przez poszkodowanego trollingiem przedsiębiorcę zarzutu nadużycia przez powoda praw podmiotowych. Przypomnijmy, że przedmiotem niniejszej analizy są stany faktyczne, w których powód dochodzi roszczeń w sytuacji, w której uzyskanie przez niego prawo ochronne kwalifikuje się do unieważnienia przez Urząd Patentowy ze względu na jego uzyskanie w złej wierze. W tak wyraźnych przypadkach prawidłowe wydaje się zastosowanie przez sąd art. 5 Kodeksu cywilnego⁴⁴ i oddalenie powództwa⁴⁵.

Jednocześnie należy podkreślić, że oddalenie powództwa o zapłatę i zaprzestanie naruszeń z oczywistych względów nie doprowadzi do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Pokrzywdzony trollingiem przedsiębiorca będzie musiał złożyć w tym przedmiocie wniosek do UPRP, przy czym jego skuteczność będzie, rzecz jasna, uzależniona od skutecznego wykazania złej wiary (lub wystąpienia innej bezwzględnej lub względnej przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego) po stronie podmiotu uprawnionego.

⁴⁴ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 459 ze zm. [dalej: k.c.].

⁴⁵ Podobnie M. Kubiak: *Komentarz do art. 258 ustawy Prawo własności przemysłowej*. W: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Red. A. Michalak..., nb 7 — w kontekście patent trollingu oraz Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 31 lipca 2017 r., I C 758/16, <http://orzeczenia.lublin.so.gov.pl> — w kontekście copyright trollingu.

Warto podkreślić, że polski ustawodawca nie zdecydował się na powielenie funkcjonującego w ramach systemu znaków towarowych Unii Europejskiej rozwiązania umożliwiającego pozwanemu zgłoszenie powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa ochronnego. Możliwość skorzystania z takiego środka ochrony prawnej zachodzi w toku rozpoznawania pozwu opartego na twierdzeniu o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej⁴⁶. Tego rodzaju sprawy rozpoznawane są w Polsce przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych. W tym konkretnym przypadku o stwierdzeniu wygaśnięcia albo o unieważnieniu prawa ochronnego decyduje SO w Warszawie, a nie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jak wcześniej wskazano, takiej możliwości nie przewidziano jednak w odniesieniu do krajowych znaków towarowych, a zatem kompetencję do unieważnienia krajowego znaku towarowego uzyskanego przez podmiot stosujący *trademark trolling* posiada wyłącznie UPRP.

Warto jednocześnie pamiętać o niektórych ograniczeniach prawa ochronnego na znak towarowy, które mogą zapewnić przedsiębiorcom pewien zakres ochrony przed trademark trollingiem. Chodzi zwłaszcza o prawa tzw. użytkownika uprzedniego uregulowane w art. 160 ust. 1 i 2 p.w.p., a więc prawa przedsiębiorcy, który prowadzi lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze oraz używa w dobrej wierze oznaczenia, które następnie zostanie przedmiotem prawa ochronnego na znak towarowy ustanowionego na rzecz innego przedsiębiorcy. Użytkownik uprzedni, na podstawie przywołanego przepisu, jest uprawniony do dalszego bezpłatnego używania tego oznaczenia, w zakresie nie większym niż dotychczasowo⁴⁷. Ponadto, prawo ochronne na znak towarowy nie uprawnia do zakazywania osobom fizycznym korzystania w obrocie z ich nazwisk lub adresów⁴⁸.

⁴⁶ Zob. art. 128 rozporządzenia nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

⁴⁷ Warto dodać, że prawo użytkownika uprzedniego może zostać, na jego wniosek, wpisane przez Urząd Patentowy do rejestru znaków towarowych. Stanowi również przedmiot obrotu, przy czym może zostać przeniesione na inną osobę tylko wraz z przedsiębiorstwem. Zob. szerzej J. Sitko: *Komentarz do art. 160 p.w.p.* W: T. Demendecki, A. Niewęglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec: *Prawo własności przemysłowej*. Warszawa 2015.

⁴⁸ Zob. art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

4. Wnioski końcowe

Współcześni przedsiębiorcy, narażeni na stosowanie trademark trollingu, dysponują różnorodnymi środkami prawnymi mogącymi służyć przeciwdziałaniu tymże praktykom. Wydaje się, że szczególnie podatni na *trademark trolling* są drobni przedsiębiorcy, którzy z uwagi na brak dostatecznej świadomości prawnej mogą nie dysponować wiedzą na temat tego, jak skutecznie chronić swoją własność intelektualną. Taką wiedzą dysponują zaśtrolle, w związku z czym metody ich działania sprowadzają się przede wszystkim do prób skłonienia ofiary do zawarcia niekorzystnej ugody bądź umowy licencyjnej. Unikają zaś procesów sądowych, w których narażeni są na porażkę i obowiązek zwrotu kosztów postępowania. Trzeba zauważyć, że w praktyce *trademark trolling* często bywa wymierzany również w dużych przedsiębiorców, którzy — w zamyśle trolla — byłiby skłonni do zawarcia porozumienia w celu odblokowania możliwości funkcjonowania pod dotychczas stosowanymi oznaczeniami na nowych rynkach⁴⁹.

Wydaje się, że najistotniejsze dla wyeliminowania praktyk opisywanych jako *trademark trolling* są kampanie informacyjne zmierzające do upowszechnienia wśród przedsiębiorców (zwłaszcza małych) znajomości uprawnień, w które wyposażają ich przepisy regulujące problematykę znaków towarowych, a także ochrony prawa do firmy oraz do innych oznaczeń. Najlepszym sposobem uniknięcia „spotkania” z trademark trollem jest bowiem skrupulatne zgłaszanie własnych znaków towarowych w celu uzyskania praw ochronnych, a także bieżące monitorowanie udostępnianych bezpłatnie w wersji elektronicznej „Biuletynu Urzędu Patentowego” oraz „Biuletynu Znaków Towarowych Unii Europejskiej”, w których publikowane są wszystkie zgłoszenia znaków towarowych. Jeżeli jednak doszło już do uzyskania przez trademark trolla ochrony na podstawie decyzji UPRP lub EUIPO, to konieczne jest skorzystanie z następczych środków ochrony prawnej, obejmujących w szczególności wnioski o unieważnienie prawa ochronnego. Warto jednocześnie pamiętać o ochronie przysługującej na podstawie przepisów u.z.n.k., jednak z zastrzeżeniem wyrażanych w nauce prawa wątpliwości dotyczących wzajemnych relacji między normami tej ustawy a prawem znaków towarowych.

Analizując zaś ewentualne możliwości zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby ochronę przed trademark trollingiem, należy wyjaśnić, że

⁴⁹ Chodzi zwłaszcza o przypadki tzw. trademark squattingu, których kilka przywołuje i szerzej opisuje M. Ryba: *Zjawisko trademark trollingu...*, s. 118—122.

zgodnie z zastosowanym przez unijnego prawodawcę mechanizmem harmonizacji przepisów dotyczących krajowych znaków towarowych, przewidziany w dyrektywie 2015/2436 katalog podstaw odmowy rejestracji oraz podstaw unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter wyczerpujący. Innymi słowy, ustawodawcy krajowi, poza wyraźnie wskazanymi w dyrektywie przypadkami, nie dysponują swobodą w kształtowaniu przesłanek odmowy rejestracji znaków towarowych lub unieważnienia udzielonych na nie praw ochronnych⁵⁰. To podejście ilustruje motyw 14. dyrektywy 2015/2436, zgodnie z którym „Podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia odnoszące się do samego znaku towarowego, w tym brak charakteru odróżniającego, lub dotyczące kolizji pomiędzy znakiem towarowym a wcześniejszymi prawami, powinny być wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw mają charakter opcjonalny dla państw członkowskich i umożliwiają im utrzymanie tych podstaw w swoich przepisach lub ich wprowadzenie do nich”. Tym samym w celu rozszerzenia ochrony przed trademark trollingiem można postulować skorzystanie przez ustawodawcę krajowego z możliwości wyraźnego wprowadzenia względnej przeszkody uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, dotyczącej kolizji zgłaszanego oznaczenia z używanymi uprzednio w obrocie oznaczeniami niezarejestrowanymi, na co pozwala art. 5 ust. 4 lit. a dyrektywy 2015/2436. Ponadto, w celu utrudnienia praktyk klasyfikowanych jako *trademark squatting*, ustawodawcy krajowi mogą przewidzieć, że względną przeszkodę odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy stanowiła będzie możliwość wprowadzenia w błąd w związku z istnieniem wcześniejszego znaku towarowego chronionego w innym kraju, pod warunkiem że w dacie zgłoszenia zgłaszający działał w złej wierze⁵¹.

⁵⁰ Zob. m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r., C-320/12. *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*. ECLI:EU:C:2013:435, pkt. 41—42.

⁵¹ Artykuł 5 ust. 4 lit. c dyrektywy 2015/2436.