

Ewa Lewandowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ORCID: 0000-0001-8369-6290

e.lewandowska@uwm.edu.pl

Ochrona prawnoautorska oznaczenia towarów i usług, czyli o dylemacie rejestracji znaku towarowego

Wstęp

Współcześnie, gdy panuje duża konkurencyjność na rynku, powszechne stało się stosowanie różnorodnych oznaczeń na towarach i usługach¹. Nawet tzw. *handmade* zaopatrywane są w specjalne naszywki, np. „uszyła córka”. Oznaczenie służy przede wszystkim wskazaniu pochodzenia towaru (zwłaszcza wśród profesjonalistów – służy odróżnieniu pochodzenia towarów jednego przedsiębiorcy od drugiego). Poza tym oznaczenie towarów pełni wiele innych funkcji, np. wywołuje u odbiorcy skojarzenie danego towaru z daną marką, jest gwarantem określonych cech towarów, takich jak jakość czy właściwości użytkowe². Ponadto oznaczenie umieszczane na towarach może być wykorzystywane jako instrument komunikacji marketingowej, np. w reklamie³, wpływa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a także na wyniki finansowe⁴. W końcu oznaczenie towarów może stanowić składnik majątkowy przedsiębiorstwa, może być przedmiotem obrotu⁵, a przy tym pełnić funkcję inwesty-

¹ Dalej jako oznaczenia towarów.

² R. Skubisz, *Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 12, s. 17.

³ A. Andrzejewski, J. Ostrowska, M. Ślusarska-Gajek, *Znaki towarowe*, [w:] A. Kuźnicka, A. Laskowska, K. Szczepanowska-Kozłowska, J. Wilczyńska-Baraniak (red.), *Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne*, Warszawa 2013, s. 89 i nast.

⁴ M. Hulicka, *Wybrane aspekty wyceny wartości prawa do znaku towarowego i jej ujmowania w księgach rachunkowych*, [w:] D. Kasprzycki (red.), *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Valowi*, 2015, Lex.

⁵ Jako prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu; gdy oznaczenie towarów stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

cyjną⁶. Rola i specyfika stosowanych oznaczeń, a przy tym łatwość ich powielania, kopiowania, a nawet plagiatowania przemawiają za przyznaniem tym odpowiedniej ochrony prawnej. Czynią temu zadość przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej⁷, przewidujące szczególną formę ochrony prawnej oznaczeń na towarach, tj. wskazując, że na znak towarowy (w rozumieniu art. 120 p.w.p.) może być udzielone prawo ochronne (art. 121 p.w.p.). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej⁸ (choć można odnieść wrażenie, że także doktryna⁹) zaleca i promuje rejestrację znaków towarowych jako rozwiązanie zawsze korzystne.

Pokrótce można wskazać, że ta szczególna forma ochrony prawnej przewidziana została wyłącznie dla znaków towarowych, których definicję legalną zawarł ustawodawca w art. 120 p.w.p. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu znakiem towarowym¹⁰ może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (art. 120 ust. 1 p.w.p.)¹¹. Tytułem przykładu ustawodawca wymienia, że znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Jeżeli przedsiębiorstwo posługuje się znakiem towarowym, czyli umieszcza wyróżniające oznaczenie na towarach swego

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062), dalej jako pr. aut., zbywalne są prawa autorskie majątkowe, np. możliwe jest udzielenie innemu podmiotowi prawa do korzystania z oznaczenia udzielając licencji.

⁶ A. Andrzejewski, J. Ostrowska, M. Ślusarska-Gajek, op. cit., s. 89 i nast.; S. Charkiewicz, A. Chmura, R. Chmura, E. Dobosz, M. Gędek, M. Kruk, A. Podgórska, *Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw*, Warszawa 2008, s. 6, <https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/4391wynalazkiwinalazkiUPRPrp.pdf> (data dostępu: 23.05.2021).

⁷ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 324), dalej jako p.w.p.; definicja uwzględnia Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. UE L 336, s. 1).

⁸ Dalej jako UPRP.

⁹ Np. D. Rzażewska, T. Gawliczek, A. Kupińska-Szczygielska, K. Tołwińska, *Własność intelektualna dla przedsiębiorcy*, Warszawa 2020, s. 14–15.

¹⁰ Szerzej na temat znaków towarowych: M. Kowalczyk-Kędzierska, *Nowa definicja znaku towarowego – nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 4, s. 134 i nast.; M. Ziolkowski, *Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 12, s. 10 i nast.

¹¹ Przywołane normatywne ujęcie znaku towarowego jest wynikiem wdrożenia definicji znaku towarowego wyrażonej w art. 3 dyrektywy 2015/2436, zob. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 336), Legalis, por. też art. 15–21 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. UE L. z 1994 r., L 336.214 z późn. zm.).

przedsiębiorstwa¹², to może rozważać rejestrację znaku towarowego. Rejestracja, której efektem może być¹³ uzyskanie dla oznaczenia prawa ochronnego na znak towarowy, możliwa jest w UPRP w trybie krajowym, jak również w trybie regionalnym (np. przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO) lub w trybie międzynarodowym (za pośrednictwem urzędu kraju pochodzenia przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej – WIPO)¹⁴.

W opracowaniach zwraca się uwagę na charakter i treść prawa ochronnego jako bezwzględnej prawa podmiotowego o czasowej i terytorialnej skuteczności, na podstawie którego uprawniony uzyskuje monopol na posługiwanie się tym znakiem na towarach i usługach, dla których został on zastrzeżony¹⁵. Ważnym elementem rejestracji znaku towarowego jest świadectwo ochronne (art. 153 ust. 1² p.w.p.) stanowiące dokument potwierdzający udzielenie prawa konkretnemu podmiotowi¹⁶. Podkreśla się istotę prawa ochronnego na znak towarowy jako prawa wyłącznego używania¹⁷ znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez 10 lat z możliwością przedłużenia (art. 153 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 p.w.p.). W końcu przedstawia i analizuje się katalog roszczeń w przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego (por. art. 296 i nast. p.w.p.)¹⁸.

Rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkowa. Powstanie znaku towarowego następuje z momentem oznaczenia towarów lub usług i jest niezależne od procedury rejestracyjnej¹⁹. Oznaczenie towarów może także przynosić korzyści, na które zwrócono uwagę na początku, bez względu na reje-

¹² Wyróżniające oznaczenie, czyli takie, które posiada abstrakcyjną zdolność (w oderwaniu od konkretnego produktu) odróżniania towarów na podstawie ich pochodzenia – U. Promińska, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 259; Ł. Żelechowski, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego o Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2000–2004*, „Glosa” 2005, nr 3, s. 74 i nast.

¹³ Por. art. 129¹ p.w.p. art. 132¹ p.w.p.

¹⁴ Szerzej: <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe> (data dostępu: 17.05.2021).

¹⁵ J. Kępiński, *Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym*, Warszawa 2010, s. 300; H. Fedorowicz, *Komentarz do art. 121*, [w:] M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2021, Lex; U. Promińska, *Kilka uwag (w sprawie regulacji przeszkód rejestracji znaków towarowych w znowelizowanym prawie własności przemysłowej)*, [w:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), *Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, Warszawa 2018, s. 569.

¹⁶ M. Witkowska, A. Michalak, *Komentarz do art. 121*, [w:] A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2016, s. 364.

¹⁷ Co do używania znaku towarowego por. art. 154 p.w.p.

¹⁸ Szerzej: P. Podrecki, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, 2010, Lex.

¹⁹ J. Mordwiłko-Osajda, *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, 2009, Lex. Tak też: wyrok NSA z 9 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 286/18, Legalis nr 2394372; por. też M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 121*, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2020, Legalis.

stracę znaku towarowego. Jako takie (niezarejestrowane) oznaczenie towarów również podlega ochronie prawnej, na co wyraża się w opracowaniach dotyczących ochrony prawnej oznaczeń towarów²⁰ nie zwraca się wystarczającej uwagi²¹. Rozważania z reguły koncentrują się na przepisach p.w.p. i ochronie wynikającej z rejestracji znaków towarowych, podczas gdy brakuje opracowań analizujących w sposób kompleksowy istniejące alternatywy ochrony oznaczeń towarów, czyli możliwości ochrony oznaczenia mimo braku jego rejestracji.

Wśród alternatyw dla ochrony oznaczenia towarów na podstawie jego rejestracji w literaturze przedmiotu nadmienia się o przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji²², jak również o ochronie na podstawie prawa autorskiego²³ oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny²⁴ (w tym regulacji dotyczącej dóbr osobistych oraz odpowiedzialności deliktowej²⁵). Rzadko nadmienia się o przewidzianej w art. 301 p.w.p. możliwości żądania przez uprawnionego do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej²⁶ 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, co także wyraża się alternatywą dla rejestracji.

W pracy dokonano analizy oznaczenia towarów, jego ochrony i korzyści z jego używania na podstawie przepisów prawa autorskiego w odniesieniu do modelu ochrony konstytuowanym na gruncie przepisów dotyczących rejestrowanych znaków towarowych. Przeprowadzone rozważania mają na celu ukazanie różnic mogących przemawiać za potrzebą rejestracji oznaczenia towarów w UPRP lub brakiem takiej potrzeby. Opracowanie jest istotne z teoretyczno-

²⁰ Zwłaszcza tych pochodzących od UPRP.

²¹ Por. M. Kępiński, *Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia granic ochrony*, [w:] M. Kępiński, J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.), *Granice prawa autorskiego*, Warszawa 2010, s. 155.

²² Ustawa z dnia 16 kwietnia o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913).

²³ W szczególności pr. aut., ale również stosownych przepisów przewidzianych w p.w.p..

²⁴ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

²⁵ J. Mordwiłko-Osajda, op. cit.; M. Trzebiatowski, op. cit.; M. Andrzejewski, *Komentarz do art. 121*, [w:] P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2014, Legalis.

²⁶ Termin „znak towarowy powszechnie znany” nie jest definiowany w ustawie. Z wypowiedzi doktryny wynika, że obecnie o takiej kwalifikacji znaku decyduje długotrwałe używanie znaku i nakłady na jakość oznaczanych nim towarów są skutecznie zastępowane przez intensywną, wszechogarniającą reklamę prowadzoną przez mass media, dystrybucję międzynarodowych czasopism, nieograniczone podróże nabywców, wystawy oznaczonych towarów itp. E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnooporównawczym*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wyszukiwalności i Ochrony Własności Intelektualnej” 1995, z. 65, s. 28; U. Promińska, *Polska regulacja znaków towarowych na tle unormowania unijnego – zagadnienia wybrane*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126, s. 109.

prawnego punktu widzenia, jak również może być pomocne przy podjęciu decyzji o rejestracji lub braku rejestracji. Pamiętając, że rejestracja wiąże się z określoną procedurą, a także kosztami, alternatywna ochrona oznaczenia może być odpowiednim rozwiązaniem dla części podmiotów.

Ochrona prawna oznaczenia towarów na podstawie pr. aut.

Oznaczenie towarów jako utwór w rozumieniu pr. aut.

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust 1 pr. aut.). O przesłankach utworu (działalność twórcza, indywidualna, ustalona) traktują liczne opracowania naukowe²⁷, komentarze²⁸ i orzeczenia²⁹. Ustawodawca wskazuje katalog otwarty wytworów, które mogą stanowić utwór (art. 1 ust. 2 pr. aut.). Jedynie kwalifikacja wytworu ludzkiej aktywności jako utworu implikuje jego ochronę na podstawie pr. aut. Zatem oznaczenie towarów, żeby podlegało ochronie prawnoautorskiej, musi spełniać przesłanki utworu³⁰, a mianowicie musi stanowić rezultat pracy człowieka, być przejawem działalności twórczej, mieć indywidualny charakter i być ustalony w dowolnej postaci.

Już na początku rozważań dotyczących ochrony oznaczeń towarów na podstawie prawa autorskiego³¹ powyższe stwierdzenie wywołuje pewien dość istotny problem. Podstawowym założeniem ochrony prawnej oznaczenia towa-

²⁷ Por. np. D. Flisak, *Pojęcie utworu w prawie autorskim – potrzeba głębszych zmian*, „Przeгляд Prawa Handlowego” 2006, nr 12, s. 32–36; J. Marcinkowska, J. Szwaja, *Regulaminy i instrukcje bankowe jako przedmiot prawa autorskiego*, „Prawo Spółek” 1999, nr 12, s. 20 i nast.; A. Tkacz, *Mem internetowy a definicja utworu w prawie autorskim. Próba analizy*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2017, nr 2, s. 5–28; M. Szaciński, *Ustalenie utworu jako przesłanka ochrony praw autorskich*, „Palestra” 2013, nr 9–10, s. 162–164; J.A. Piszczek, *Przejaw działalności twórczej jako przesłanka uznania fotografii za utwór*, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 20, s. 5–14.

²⁸ E. Laskowska-Litak, *Komentarz do art. 1*, [w:] R. Markiewicz (red.), *Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 1, 2021, Lex; K. Grzybczyk, *Komentarz do art. 1*, [w:] P. Ślęzak (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2017, s. 5–41; E. Ferenc-Szydełko, *Komentarz do art. 1*, [w:] E. Ferenc-Szydełko (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2011, s. 6–54.

²⁹ Wyrok SA w Łodzi z 22 marca 2018 r., sygn. akt I AGa 54/18, Lex nr 2684129; wyrok SA w Warszawie z 23 października 2015 r., sygn. akt I ACa 121/15, Lex nr 1950255; wyrok NSA z 23 stycznia 2020 r., sygn. akt II GSK 3661/17, Lex nr 2825510; wyrok SA we Wrocławiu z 27 września 2018 r., sygn. akt I ACa 617/18, Lex nr 2615232.

³⁰ Por. wyrok SN z 6 marca 2002 r., sygn. akt V CKN 830/00, Lex nr 564853.

³¹ W znaczeniu nie tylko ustawy pr. aut., ale także wybranych regulacji p.w.p.

rów na podstawie prawa autorskiego jest stwierdzenie, że owo oznaczenie stanowi utwór. Tymczasem podmiot posługujący się oznaczeniem, w związku z „elastyczną” definicją utworu, jak i otwartym katalogiem, raczej nie będzie miał pewności, czy owo oznaczenie stanowi utwór w rozumieniu pr. aut. Nie można domniemywać, że np. oznaczenie jest utworem, bo zostało sporządzone przez artystę czy zawodowego grafika³². Do czasu ewentualnego sporu nie ma w zasadzie możliwości dokonania takiego ustalenia ponad wszelką wątpliwość. Nawet np. opinia w przedmiocie kwalifikacji oznaczenia jako utworu wydana przez osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie, oparta na treści przepisów pr. aut., jak i na znajomości orzecznictwa, wcale nie musi zostać podzielona przez sąd rozstrzygający.

Również próby poszukiwania zależności/relacji między utworem a znakiem towarowym nie są pomocne w ewentualnym rozstrzygnięciu, czy oznaczenie towarów jest utworem. Jak słusznie zauważa się w literaturze przedmiotu, utwory i znaki towarowe stanowią odmiennie, różniące się kategorie dóbr niematerialnych³³. Istotą utworu jest wysiłek intelektualny, przejawem którego jest działalność twórcza o indywidualnym charakterze, gdzie irrelevantny jest związek między utworem a grupą towarów, podczas gdy w przypadku znaku towarowego istota „nie polega na obecności wkładu intelektualnego (aktu twórczego) przy ich powstaniu, ale na sile skojarzeń które oznaczenia te wywołują w percepcji odbiorców”³⁴. Można w związku z tym zauważyć następujące prawidłowości³⁵. Po pierwsze, bez znaczenia dla zgłoszenia oznaczenia do rejestracji jako znaku towarowego jest to, czy oznaczenie spełnia przesłanki utworu. Wszczęcie procedury rejestracyjnej jest możliwe m.in. wtedy, gdy oznaczenie towarów ma charakter odróżniający oraz może być przedstawione w rejestrze znaków towarowych (art. 120 p.w.p.). Brak spełnienia przez oznaczenie towarów przesłanek utworu nie determinuje o tym, że procedura rejestracyjna zakończy się niepowodzeniem. Po drugie, nawet jeśli oznaczenie spełnia przesłanki utworu (podlega ochronie prawnoautorskiej), UPRP nie udzieli prawa ochronnego na znak towarowy m.in. wtedy, gdy oznaczenie towarów nie będzie miało charakteru odróżniającego/nie będzie mogło być przedstawione w rejestrze znaków towarowych. Po trzecie, dana forma oznaczenia towarów może jednocześnie stanowić utwór i znak towarowy (znak towarowy może być wynikiem twórczości), przy czym utwór powstaje autonomicznie (w oderwaniu od towaru), zaś w rezultacie wykreowania związku między utwo-

³² Tak też: M. Kępiński, *Prawo autorskie a ochrona...*, s. 158.

³³ Ł. Żelechowski, *Glosa do wyroku SN z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09*, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 5, s. 408; J. Błęzyńska-Wysocka, *Korzystanie ze znaku towarowego jako odrębne pole eksploatacji utworu*, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2(18), s. 31.

³⁴ Zamiast wielu: Ł. Żelechowski, *Glosa do wyroku SN...*, s. 408.

³⁵ Por. J. Kępiński, *Czy znak towarowy może być utworem?*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015 nr 2, s. 182 i nast.

rem a towarem możliwe staje się powstanie znaku towarowego³⁶. Gdy oznaczenie spełnia przesłanki utworu to wykorzystanie go jako znaku towarowego ma charakter następczy³⁷. Wówczas zachodzi kumulacja ochrony prawnoautorskiej i ochrony wynikającej z rejestracji znaku towarowego³⁸.

W tym miejscu widoczna staje się wyraźna przewaga wynikająca z rejestracji oznaczenia towarów, w przypadku których, jak wskazano, uprawniony uzyskuje świadectwo ochronne wydawane przez UPRP stanowiące dowód na przysługiwanie prawa. Podczas gdy w przypadku dochodzenia ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego, np. na drodze sądowej, to na podmiocie opierającym ochronę prawną oznaczenia towarów spoczywa ciężar wykazania, że te są utworem w rozumieniu pr. aut., jak również że dochodzącemu ochrony przysługują prawa autorskie. W związku z tym, zdaniem niektórych autorów, nie tylko trudniejsze, ale i bardziej kosztowne może okazać się dochodzenie ochrony niezarejestrowanego znaku towarowego³⁹. Już na tym etapie nie ulega wątpliwości, że rejestracja oznaczenia daje prawną gwarancję ochrony, zaś poleganie przy dochodzeniu ewentualnej ochrony na prawie autorskim wiąże się z określonym ryzykiem, którego oszacowanie leży w gestii podmiotu zainteresowanego ochroną oznaczeń towarów.

Uzyskanie ochrony prawnoautorskiej

Kwalifikacja wytworu ludzkiej aktywności jako utworu implikuje jego ochronę na gruncie pr. aut. Ochrona prawem autorskim obowiązuje już w momencie tworzenia oryginalnego utworu i przysługuje twórcy z chwilą utrwalenia utworu, bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych wymogów formalnych. Nie ma obowiązku rejestracji, zgłoszenia, wnoszenia opłat związanych z ochroną praw autorskich. Utwór nie musi mieć żadnego zabezpieczenia w postaci np. znaku wodnego, ostrzeżenia, innej formy ochrony, np. cyfrowej.

Jeśli oznaczenie towarów spełnia przesłanki utworu, podlega ochronie prawnoautorskiej. Należy dostrzec, że na tym etapie w porównaniu z uzyskaniem ochrony w UPRP jest to nie tylko opcja ochrony oznaczenia towarów pozbawiona wszelkich formalności, ale jednocześnie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto nadmienić, że za zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji w UPRP należy uiścić opłatę. Wysokość takiej opłaty zależna jest od ilości klas, dla których znak jest rejestrowany. W praktyce zachodzi zatem

³⁶ Zamiast wielu: Ł. Żelechowski, *Glosa do wyroku SN...*, s. 408.

³⁷ J. Błęzyńska-Wysocka, *Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji*, „Przeгляд Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2, s. 14.

³⁸ Eadem, *Korzystanie ze znaku towarowego jako odrębne pole eksploatacji utworu*, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2(18), s. 31–32.

³⁹ S. Charkiewicz, A. Chmura, R. Chmura, E. Dobosz, M. Gędek, M. Kruk, A. Podgórska, op. cit.

potrzeba konkretyzacji klas, np. według klasyfikacji nicejskiej (<http://euipo.europa.eu/ec2/>), co wiąże się z koniecznością określenia konkretnego kierunku aktywności zgłaszającego oznaczenie do rejestru, tzn. do jakich towarów oznaczenie ma się odnosić. W tym celu często niezbędne jest zasięgnięcie opinii rzecznika patentowego, która zapewne wiąże się ze stosowną odpłatą.

Zakres ochrony prawnoautorskiej

Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe

Do utworu (w rozumieniu art 1 pr. aut.) twórcy mogą przysługiwać prawa autorskie osobiste (art. 16 pr. aut.) i prawa autorskie majątkowe (art. 17 pr. aut.). Prawa autorskie osobiste przysługują i będą przysługiwały (są niezbywalne) twórcy – osobie fizycznej. Sprowadzają się m.in. do obowiązku wskazania twórcy (imienia, nazwiska, pseudonimu), czyli cytowania. Praw tych nie należy marginalizować, w przypadku ich naruszenia mogą bowiem stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (por. art. 78 pr. aut.), jak również przeszkodę rejestracji znaku towarowego (art. 132¹ p.w.p.). Na podstawie wcześniejszych rozważań dotyczących relacji utworu do znaku towarowego można wskazać, że w odniesieniu do znaku towarowego nie uwzględnia się w jakiś szczególny sposób twórcy i jego praw. Zakładając, że oznaczenie towarów nie spełnia przesłanek utworu, jego wykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia z tytułu „autorstwa” oznaczenia towarów (np. poza regulacjami umownymi) zarejestrowanego jako znak towarowy. Jeśli znak towarowy jest utworem, to podmiot zgłaszający znak towarowy do rejestracji, jeśli sam nie jest jego twórcą, powinien dysponować stosownymi uprawnieniami w zakresie autorskich praw osobistych, np. co do nieujawnienia nazwiska twórcy. Chociaż autorskie prawa osobiste są niezbywalne, przyjmuje się, że takie regulacje w umowie są dopuszczalne (autorskie prawa osobiste mogą być przedmiotem umowy w zakresie ich wykonywania⁴⁰).

Z kolei prawa autorskie majątkowe są zbywalne, mogą więc przysługiwać podmiotowi innemu niż twórca. Ustawodawca nie wprowadza ograniczeń co do kręgu podmiotowego, który może nabyć autorskie prawa majątkowe. Takich wypowiedzi nie ma również w literaturze przedmiotu. W tym kontekście jawi się jako istotne zwrócenie uwagi na status prawny podmiotów, które mogą być uprawnionym do zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji w UPRP. Z uwagi na zaproponowany tytuł publikacji, to właśnie te podmioty przede wszystkim będą rozważały potrzebę rejestracji znaku towarowego. Ustawodawca nie kreuje wprost kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia znaku

⁴⁰ Szerzej: M. Wyrwiński, *Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym*, Warszawa 2019, s. 295 i nast.

towarowego (brak normatywnej definicji)⁴¹. Wobec tego ustalenia należy dokonać na podstawie całokształtu przepisów p.w.p., uwzględniając przy tym funkcje jakie znak towarowy pełni w obrocie⁴². Przekonujące jest stanowisko, zgodnie z którym poza wyjątkami uregulowanymi w p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może zostać udzielone na rzecz każdego podmiotu prawa cywilnego⁴³, a nie tylko przedsiębiorcy⁴⁴. Potwierdzają to skuteczne zgłoszenia dokonane przez np. spółkę cywilną⁴⁵, wspólnotę mieszkaniową⁴⁶, powiat⁴⁷ czy stowarzyszenie⁴⁸. Zatem ochrony oznaczenia towarów na podstawie prawa autorskiego czy po uzyskaniu prawa ochronnego w następstwie rejestracji może dochodzić każdy podmiot, bez ograniczeń, nawet gdy nie jest przedsiębiorcą.

Wracając do zagadnienia zakresu ochrony prawnoautorskiej oznaczeń towarów, należy zwrócić uwagę na komponenty autorskich praw majątkowych. Zgodnie z przepisem art. 17 pr. aut., twórcy – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (por. art. 23 i nast. pr. aut.) – przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 pr. aut.). W przypadku innej niż twórca osoby zakres korzystania z utworu określa odpowiednia umowa (umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe lub umowa licencyjna, art. 41

⁴¹ Por. także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2053).

⁴² W. Gierszewski, *Skarb Państwa jako uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 7, s. 24–25.

⁴³ Ł. Żelechowski, [w:] P. Kostański, Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2020, s. 366; por. M. Trzebiatowski, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, seria: System Prawa Prywatnego, t. 14B, Warszawa 2017, s. 566, 570 i nast.

⁴⁴ Poglębione rozważania w tym temacie przeprowadziła Urszula Promińska, której zdaniem uprawnionym do znaku towarowego powinien być, co do zasady, przedsiębiorca. Zajęte stanowisko autorka uzasadnia tym, że nabyciem prawa ochronnego na znak towarowy są zainteresowane osoby, które są lub zamierzają być aktywnymi uczestnikami rynku. Szerzej: U. Promińska, *Polska regulacja znaków...*, s. 102 i nast. Postawiona przez U. Promińską teza, wobec skuteczności dokonanych zgłoszeń przez podmioty inne niż przedsiębiorca, jest dyskusyjna.

⁴⁵ Spółka cywilna jest umową regulowaną w art. 860 i nast. k.c., nie jest przedsiębiorcą; poszczególni wspólnicy spółki cywilnej mogą być przedsiębiorcą, jeśli prowadzą działalność gospodarczą; numer zgłoszenia: Z.366349, zgłaszający: Ośrodek Szkolenia Kierowców SPEED Spółka Cywilna Krzysztof Skubek, Przemysław Pokład, Sulechów, PL, <https://ewyszukiwarka.pue.UPRPrp.gov.pl/search/pwp-details/Z.366349> (data dostępu: 17.05.2021).

⁴⁶ Status wspólnoty mieszkaniowej jest dyskusyjny; numer zgłoszenia: Z.396363, zgłaszający: Wspólnota Mieszkaniowa POLONIA, Kołobrzeg, PL, <https://ewyszukiwarka.pue.UPRPrp.gov.pl/search/pwp-details/Z.396361> (data dostępu: 17.05.2021).

⁴⁷ Co do zasady podobnie w odniesieniu do gminy i województwa; numer zgłoszenia: Z. 408013, zgłaszający: Powiat Poznański, Poznań, PL, <https://ewyszukiwarka.pue.UPRPrp.gov.pl/search/pwp-details/Z.408013>.

⁴⁸ Stowarzyszenie nie jest przedsiębiorcą, gdy nie prowadzi działalności gospodarczej; ta prawidłowość jest również właściwa dla fundacji; numer zgłoszenia: Z.447826, zgłaszający: Stowarzyszenie MONAR, Warszawa, PL, <https://ewyszukiwarka.pue.UPRPrp.gov.pl/search/pwp-details/Z.447826> (data dostępu: 17.05.2021).

ust. 2 pr. aut.). W tej sytuacji zakres korzystania jest z reguły węższy, ponieważ w umowie należy dookreślić pola eksploatacji (art. 41 ust. 2 pr. aut.)⁴⁹, co do których osoba nabywa uprawnienia z tytułu autorskich praw majątkowych, z tym zastrzeżeniem, że umowa nie może obejmować pól eksploatacji, które nie są znane w chwili jej zawarcia (por. art. 41 ust. 4 pr. aut.). Mimo tego można sądzić, że z reguły uzyskany w drodze umowy zakres korzystania z utworu nie ogranicza się do jednego pola eksploatacji⁵⁰, lecz obejmuje również inne pola eksploatacji (por. art. 50 pr. aut.), co stanowiłoby najdogodniejszą treść umowy dla nabywcy praw autorskich⁵¹. Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje, że rzeczywiście zakres korzystania, a w konsekwencji zasięg ochrony wynikającej z tytułu autorskich praw majątkowych są szersze niż uzyskane w następstwie rejestracji znaku towarowego. Słuszności tego twierdzenia dowodzi fakt, że wyłączość płynąca z tytułu prawa autorskiego obejmuje wszelkie formy korzystania z chronionego oznaczenia towarów, a nie jak w przypadku znaku towarowego jedynie w zakresie jego używania w związku z wprowadzaniem towarów (i usług) do obrotu (por. art. 153 i 154 p.w.p.), do tego w zakresie wskazanych towarów, dla których znak jest przeznaczony (art. 138 ust. 1 p.w.p.). Oczywiście, jeżeli podmiot używający oznaczenia towarów jest jednocześnie uprawnionym z tytułu praw autorskich i uzyskał prawo ochronne na znak towarowy, to swoje uprawnienia w zakresie korzystania i ochrony może realizować zarówno na podstawie pr. aut., jak i p.w.p. W efekcie rejestracji znaku towarowego podmiot nie zyskuje w zakresie korzystania z oznaczenia, a w konsekwencji także ochrony, więcej ponad to, co mu przysługuje na podstawie pr. aut. (z tym zawsze zastrzeżeniem, że oznaczenie towarów spełnia przesłanki utworu). Może to być argument przemawiający za rezygnacją z rejestracji znaku towarowego.

Warto nadmienić, że z cechy zbywalności autorskich praw majątkowych wynika jeszcze co najmniej jeden istotny element korzystny w świetle ewentualnego wyboru tej formy ochrony. Charakteryzując oznaczenia towarów i wskazując korzyści płynące z ich rejestracji, zwraca się uwagę, że w zakresie używania znaku towarowego z wyłączeniem innych osób mieszczą się uprawnienia do udzielania dalszego zezwolenia na korzystanie ze znaku towarowe-

⁴⁹ J. Barta, R. Markiewicz, *Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej*, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2007, z. 100, p. 15–27; B. Giesen, *Obowiązek wyraźnego wymienienia pól eksploatacji w umowach upoważniających do korzystania z autorskich praw majątkowych*, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Warszawa 2013, p. 327.

⁵⁰ Dyskusyjne jest, czy korzystanie z utworu w charakterze znaku towarowego stanowi odrębne pole eksploatacji, czy obejmuje szereg pól eksploatacji, niedających się ująć w jedną ogólną formułę, por. J. Bleszyńska-Wysocka, *Użycie utworu...*, s. 15–17; M. Kępiński, *Prawo autorskie a ochrona...*, s. 163 i nast.

⁵¹ Szerzej co do postanowień umowy z autorem a nabywcą autorskich praw majątkowych do znaku towarowego: M. Kępiński, *Prawo autorskie a ochrona...*, s. 163 i nast.

go, np. możliwe jest udzielanie innym podmiotom licencji, a nawet sprzedaż znaku⁵². Trzeba podkreślić, że autorskie prawa majątkowe również mogą stanowić przedmiot obrotu. Zatem ochrona prawnoautorska jako alternatywa dla rejestracji znaku towarowego w tym zakresie zdaje się nie odstawać od korzyści jakie niesie rejestracja. Aczkolwiek nie trudno sobie wyobrazić, że zarejestrowany znak towarowy będzie w obrocie traktowany jako bardziej prestiżowy, co zresztą ma związek z faktem zachęcania do rejestracji oznaczeń towarów m.in. przez UPRP.

Roszczenia

W kontekście rozstrzyganego zagadnienia trzeba zwrócić uwagę na przewidziane w przepisach pr. aut. roszczenia przysługujące uprawnionemu w razie naruszenia autorskich praw osobistych (art. 78 pr. aut.) oraz autorskich praw majątkowych (art. 79 pr. aut.), w tym jak te mają się do roszczeń dotyczących znaków towarowych (art. 286 p.w.p., art. 296 i nast. p.w.p.). Przywołane przepisy pr. aut. przewidują przede wszystkim roszczenie o zaniechanie naruszania⁵³, roszczenie o usunięcie skutków naruszenia, jak również w razie naruszenia autorskich praw osobistych, jeżeli naruszenie było zawinione przyznaniem twórcy odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub na żądanie twórcy – zobowiązanie sprawcy, aby uścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny, zaś w razie naruszenia autorskich praw majątkowych – roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; c) wydania uzyskanych korzyści.

Z kolei przepisy p.w.p. przewidują przede wszystkim roszczenie o zaniechanie naruszenia, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, roszczenie o naprawienia szkody (na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego), a także roszczeni o zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego (art. 296 ust. 1 p.w.p.), a także roszczenie o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd oraz w przypadku, gdy naruszenie jest

⁵² J. Błęszyńska-Wysocka, *Użycie utworu...*, s. 16.

⁵³ Z żądaniem zaniechania działania może wystąpić również twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem.

niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego (art. 296 ust. 1¹ w zw. z 287 ust. 2 i ust. 3 p.w.p.)⁵⁴. W literaturze zwraca się uwagę, że przepisy p.w.p. nie przewidują roszczenia o usunięcie skutków naruszeń. Rozwiązanie to ocenia się krytycznie, chociaż dostrzega się, że inne, lecz również zmierzające do usunięcia skutków naruszeń środki przewiduje art. 286 p.w.p.⁵⁵. Przywołany przepis „nie daje pełnej rekompensaty w związku z pominięciem roszczenia o usunięcie skutków naruszenia”⁵⁶.

Pożądana wydaje się szczegółowa analiza i porównanie powyższych roszczeń regulowanych w pr. aut. oraz w p.w.p., dokonana zwłaszcza w oparciu o orzecznictwo, ale też teoretyczne rozważania, co może stanowić przedmiot oddzielnego, obszernego opracowania. W tym miejscu, dokonując powierzchownej oceny, można wysnuć wniosek, że w następstwie rejestracji znaku towarowego podmiot uprawniony nie uzyskuje szczególnych kompetencji w zakresie przysługujących mu roszczeń. Przepisy p.w.p. są co prawda rozbudowane, w tym znaczeniu, że traktują w sposób kazuistyczny pewne sytuacje (por. np. art. 296 ust. 1² p.w.p.), jednak co do zasady nie przyznają odmiennych niż wynikające z pr. aut. roszczeń. Można więc sądzić, że jeżeli oznaczenie towarów spełnia przesłanki utworu, jest wystarczająco chronione na podstawie pr. aut.

Czas ochrony

Autorskie prawa osobiste są nieograniczone w czasie⁵⁷, zaś autorskie prawa majątkowe wygasają, co do zasady, z upływem lat siedemdziesięciu od dnia śmierci twórcy (osoby fizycznej), a w przypadku utworów współautorskich – od śmierci ostatniego ze współtwórców (art. 36 pr. aut.). W przypadku autorskich praw majątkowych należy stwierdzić, że po upływie tego okresu uprawniony nie będzie mógł sprzeciwić się korzystaniu z utworu przez innych uczestników obrotu cywilnoprawnego. Tymczasem w wyniku rejestracji podmiot zgłaszający uzyskuje ochronę znaku towarowego na okres 10 lat od chwili zgłoszenia, przy czym ochrona może być przedłużana bez ograniczeń (w nieskończoność),

⁵⁴ Szerzej: J. Stefańczyk-Kaczmarzyk, *Komentarz do art. 296*, [w:] M. Kondrat (red.), op. cit.

⁵⁵ U. Promińska, [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 370–371; P. Podrecki, *Komentarz do art. 296*, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), op. cit.

⁵⁶ Podrecki P., *Komentarz do art. 296...*

⁵⁷ Szerzej: E. Lewandowska, *Zadośćuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy*, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 46, s. 216–217.

jeśli spełnione będą warunki udzielenia prawa ochronnego na dalsze okresy 10-letnie (art. 153 ust. 2 i ust. 3 p.w.p.).

Powyższe może zachęcać do wstrzymania się ze zgłoszeniem znaku towarowego do rejestracji. Przede wszystkim ochrona prawnoautorska obejmuje dość długi czasookres, a przy tym jest odformalizowana i nieodpłatna. W okolicznościach odsunięcia w czasie decyzji o rejestracji oznaczenia towarów, warto pamiętać o tym, że posłużenie się znakiem towarowym może być sposobem na wydłużenie ochrony poza czas trwania autorskich praw majątkowych⁵⁸. Wówczas należy odpowiednio wcześniej (przed wygaśnięciem autorskich praw majątkowych) podjąć stosowne działania celem rejestracji znaku towarowego.

Prawa autorskie jako podstawa sprzeciwu oraz unieważnienia

Na podjęcie decyzji o oparciu ochrony oznaczenia towarów na podstawie prawa autorskiego mogą mieć wpływ także regulacje p.w.p., które przewidują możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (art. 152¹⁷ p.w.p.) oraz unieważnienie na wniosek prawa ochronnego na znak towarowy (art. 164 p.w.p.).

Prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich stanowią względną przeszkodę rejestracji znaków towarowych (art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.). W drodze wykładni nie budzi wątpliwości, że w tym zakresie mieszczą się także autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe przysługujące uprawnionemu do oznaczenia towarów, zakładając, że oznaczenie towarów stanowi utwór w rozumieniu pr. aut. (np. rysunek, grafikę)⁵⁹. Niestety, w aktualnym stanie prawnym prawa osobiste lub majątkowe nie podlegają prewencyjnej ochronie prowadzonej przez UPRP⁶⁰. Innymi słowy, stosowne postępowanie, w którym bada się ewentualną kolizję zgłoszonego znaku towarowego, nie jest wszczynane przez UPRP z urzędu, lecz tylko w następstwie wniesienia sprzeciwu przez podmiot uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego. Jako przyczynę takiej regulacji podaje się, że UPRP z reguły nie dysponuje wystarczającą wiedzą o istnieniu przeszkód z art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.⁶¹. Przenosząc powyższe na grunt praw autorskich, podmiot uprawniony, czy to z autorskich praw osobistych, czy

⁵⁸ M. Kępiński, *Prawo autorskie a ochrona...*, s. 161.

⁵⁹ Por. np. M. Mazurek, R. Skubisz, [w:] R. Skubisz (red.), op. cit., s. 826; H. Fedorowicz, *Komentarz do art. 132¹*, [w:] M. Kondrat (red.), op. cit.

⁶⁰ M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 132¹*, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), op. cit.

⁶¹ M. Mazurek, R. Skubisz, op. cit., s. 822.

z autorskich praw majątkowych, jeśli chce przeciwstawić się rejestracji znaku towarowego na rzecz innego podmiotu, może z własnej inicjatywy wnieść sprzeciw.

Postępowanie sprzeciwowe jest szczegółowo uregulowane w przepisach art. 152¹⁷–152²³ p.w.p.⁶² Co istotne, ta forma uniemożliwienia rejestracji znaku towarowego przez inny podmiot wiąże się z koniecznością aktywnego śledzenia ogłoszeń w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu znaku towarowego (a w związku z tym także z kosztami), ponieważ wniesienie stosownego sprzeciwu jest ograniczone terminem, który nie podlega przywróceniu (art. 152^{6a} oraz art. 152¹⁷ w zw. z art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Co więcej, w postępowaniu sprzeciwowym to uprawniony z praw autorskich będzie obowiązany wykazać posiadanie prawa, na podstawie którego wnosi sprzeciw. Wskazuje się, że w przypadku powoływania się na prawa autorskie UPRP zobowiązuje stronę kwestionującą znak towarowy do wystąpienia w wyznaczonym terminie z pozwem, a następnie wykazania danego prawa na podstawie prawomocnego orzeczenia⁶³. Jest to przede wszystkim spowodowane potrzebą ustalenia, czy oznaczenie spełnia przesłanki utworu. Można zgodzić się z tezą, że system sprzeciwowy sprzyja silnym podmiotom, które nie zważają na koszty⁶⁴, tak postępowania sprzeciwowego, jak i związane z monitorowaniem ogłoszeń w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Jak zasygnalizowano, uprawniony, któremu przysługują prawa autorskie (majątkowe lub osobiste) do utworu, może także – w razie skutecznego już zarejestrowania znaku towarowego przez inny podmiot – wnioskować o unieważnienie udzielonego temu podmiotowi prawa ochronnego (art. 164 i nast. p.w.p.). Również w tym przypadku brak podjęcia stosownych działań przez podmiot zainteresowany unieważnieniem znaku towarowego prowadzi do utraty prawa żądania unieważnienia prawa ochronnego. Zgodnie z art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu (art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Może budzić wątpliwości użyte przez ustawodawcę odniesienie do „świadomości używania”. Jako przesłanka niedookreślona ma charakter uznaniowy, przy czym w przypadku podmiotów gospodarczych sugeruje się przyjąć domniemanie świadomości używania takiego znaku⁶⁵. Wydaje się zatem, że zainteresowany ochroną na podstawie prawa autorskie-

⁶² Szerzej o postępowaniu sprzeciwowym: M. Rutkowska-Sowa, *Uzyskanie oraz utrzymanie w mocy prawa ochronnego na znak towarowy (zagadnienia wybrane)*, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 23, s. 1259 i nast.

⁶³ M. Trzebiatowski, *Komentarz do art. 132¹...*

⁶⁴ K. Sztobryn, *(Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy o prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 8, s. 30.

⁶⁵ M. Kondrat, *Komentarz do art. 165*, [w:] M. Kondrat (red.), op. cit.

go chcąc skutecznie chronić swoje oznaczenie towarów, powinien kontrolować bazę znaków towarowym, celem ustalenia, czy przypadkiem inny podmiot nie narusza jego praw. Warto ponadto zauważyć, że jeżeli uprawniony z tytułu praw autorskich występował wcześniej ze sprzeciwem, który został prawomocnie oddalony, to wniosku o unieważnienie nie może opierać na tych samym prawach i na tych samym podstawach prawnych (art. 165 ust. 1 pkt 4 p.w.p.)⁶⁶.

Chociaż uprawniony z tytułu praw autorskich ma podstawy do tego, aby sprzeciwić się zgłoszeniu znaku towarowego przez inny podmiot, jak również na wypadek jego rejestracji wnosić o unieważnienie, to skuteczność tych działań zależy od wielu czynników. Przede wszystkim, na co zwrócono uwagę na samym początku, podmiot dochodzący ochrony oznaczenia towarów na podstawie prawa autorskiego będzie musiał wykazać, że owo oznaczenie stanowi utwór w rozumieniu pr. aut. Ponadto w jego gestii leży monitorowanie ogłoszeń w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz bazy znaków towarowych. Z tego względu opieranie ochrony na prawie autorskim nie daje pewności, często jest kosztowne i czasochłonne. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że również rejestracja znaku towarowego, której celem jest m.in. uniemożliwienie innym podmiotom skutecznej rejestracji tego samego znaku towarowego w zakresie tych samych klas, nie chroni całkowicie i zupełnie przed możliwością wkraczania przez inne podmioty w sferę prawa ochronnego (np. posługiwania się takim lub podobnym oznaczeniem). Jednakowoż, w celu realnej ochrony, niezbędna jest ciągła kontrola przez właściciela znaku towarowego, czy inny podmiot nie narusza prawa ochronnego na znak towarowy.

Podsumowanie

W konkluzji należy podkreślić, że ani ochrona prawnoautorska, ani ewentualna rejestracja znaku towarowego nie chronią całkowicie i zupełnie przed możliwością naruszania oznaczenia towarów przez osoby trzecie. Wysoce prawdopodobne jest, że oznaczenie towarów może być dostatecznie chronione przez zapisy ustawy pr. aut.

Uprawniony, podejmując decyzję o rejestracji lub jej braku, powinien przede wszystkim uwzględnić to, że w przypadku dochodzenia ochrony prawnoautorskiej na uprawnionym spoczywa ciężar wykazania, że oznaczenie towarów jest utworem w rozumieniu pr. aut. oraz że to jemu przysługują prawa autorskie. Jak zauważono, pod tym względem – w porównaniu z ochroną zarejestrowanego znaku towarowego – dochodzenie ochrony oznaczeń towarów niezarejestrowanych wiąże się z ryzykiem, ponieważ w pr. aut. ustawodawca nie przewiduje wydania dokumentu na wzór świadectwa ochronnego wydawanego przez

⁶⁶ K. Sztobryn, op. cit., s. 31.

UPRP potwierdzającego, że konkretne oznaczenie towarów stanowi przedmiot prawa autorskiego (utwór) i jako takie podlega ochronie. Ta prawidłowość przekłada się nie tylko na trudności dowodowe, ale również może przedłużać postępowanie i zwiększać jego koszty. Tę swoistą niedogodność mogą rekompensować inne „właściwości” ochrony prawnoautorskiej, jak np. brak formalności i kosztów z nich wynikających, które występują w przypadku zgłoszenia znaku do rejestracji w UPRP.

Pozostałe omawiane w pracy aspekty ochrony oznaczenia towarów jako utworu a jego ochrony jako zarejestrowanego znaku towarowego mogą stanowić argumenty za brakiem potrzeby rejestracji znaku towarowego. Wśród tych należy wymienić 1) wyłączność, jaką przyznaje ustawodawca na podstawie pr. aut. obejmuje wszelkie formy korzystania z chronionego oznaczenia towarów, a nie jak w przypadku znaku towarowego jedynie w zakresie jego używania w związku z wprowadzaniem wskazanych towarów (i usług) do obrotu; 2) autorskie prawa majątkowe są zbywalne, mogą więc stanowić przedmiot obrotu, a zatem tak jak w przypadku znaku towarowego, podmiot uprawniony może udzielić innym licencji na korzystanie z oznaczenia towarów; 3) przepisy p.w.p., co do zasady, nie przyznają roszczeń odmiennych niż wynikające z pr. aut., zatem w następstwie rejestracji znaku towarowego podmiot nie uzyskuje szczególnych kompetencji w zakresie przysługujących mu roszczeń; 4) długi czas przysługiwania ochrony (w przypadku autorskich praw osobistych ochrona jest nieograniczona w czasie, zaś w przypadku autorskich praw majątkowych wynosi co do zasady 70 lat), jak i jej odpłatność; 5) zarówno uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, jak i uprawniony z wcześniejszego autorskiego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego – w obu przypadkach realizacja tego uprawnienia wiąże się z koniecznością monitorowania ogłoszeń w Biuletynie Urzędu Patentowego; 6) zarówno w przypadku kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych, uprawniony może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego; w obu przypadkach realizacja tego uprawnienia wiąże się z koniecznością monitorowania bazy znaków towarowych, celem ustalenia, czy przypadkiem inny podmiot nie narusza jego praw.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stanąć na stanowisku, że *de lege ferenda* nie zachodzi potrzeba zmiany obowiązującego stanu prawnego. Aktualne rozwiązania prawne pozostawiają podmiotom zainteresowanym wybór metody ochrony oznaczenia towarów według ich preferencji, w tym skłonności do ryzyka. Bezpieczniejszym zachowaniem na pewno jest rejestracja oznaczenia towarów. Stąd zaleca się takie działanie. Autorka niniejszego artykułu uważa jednak, że brak rejestracji i dochodzenie ewentualnej ochrony na podstawie przepisów pr. aut. nie jest z góry skazane na niepowodzenie. Największą trudność/problem stanowi wykazanie, że oznaczenie towarów sta-

nowi utwór. Wobec dorobku literatury i obszernego orzecznictwa dotyczących utworów obecnie można z dużym prawdopodobieństwem skutecznie ocenić, czy dane oznaczenie towarów spełnia przesłanki utworu.

Wykaz literatury

- Andrzejewski A., Ostrowska J., Ślusarska-Gajek M., *Znaki towarowe*, [w:] A. Kuźnicka, A. Laskowska, K. Szczepanowska-Kozłowska, J. Wilczyńska-Baraniak (red.), *Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
- Andrzejewski M., *Komentarz do art. 121*, [w:] P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2014, Legalis.
- Barta J., Markiewicz R., *Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej*, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2007, z. 100.
- Bleszyńska-Wysocka J., *Korzystanie ze znaku towarowego jako odrębne pole eksploatacji utworu*, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2 (18).
- Bleszyńska-Wysocka J., *Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2.
- Charkiewicz S., Chmura A., Chmura R., Dobosz E., Gędłek M., Kruk M., Podgórska A., *Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/4391_wynalazkiwynalazkiUPRPrp.pdf.
- Fedorowicz H., *Komentarz do art. 121*, [w:] M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2021, Lex.
- Fedorowicz H., *Komentarz do art. 132¹*, [w:] M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2021, Lex.
- Ferenc-Szydelko E., *Komentarz do art. 1*, [w:] E. Ferenc-Szydelko (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2011.
- Flisak D., *Pojęcie utworu w prawie autorskim – potrzeba głębokich zmian*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 12.
- Gierszewski W., *Skarb Państwa jako uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 7.
- Giesen B., *Obowiązek wyraźnego wymienienia pól eksploatacji w umowach upoważniających do korzystania z autorskich praw majątkowych*, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
- Grzybczyk K., *Komentarz do art. 1*, [w:] P. Ślęzak (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2017.
- Hulicka M., *Wybrane aspekty wyceny wartości prawa do znaku towarowego i jej ujmowania w księgach rachunkowych*, [w:] D. Kasprzycki (red.), *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*, 2015, Lex.
- Kępiński J., *Czy znak towarowy może być utworem?* „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015 nr 2.
- Kępiński J., *Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

- Kępiński M., *Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia granic ochrony*, [w:] M. Kępiński, J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.), *Granice prawa autorskiego*, C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Kondrat M., *Komentarz do art. 165*, [w:] M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2021, Lex.
- Kowalczyk-Kędzierska M., *Nowa definicja znaku towarowego – nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 4.
- Laskowska-Litak E., *Komentarz do art. 1*, [w:] R. Markiewicz (red.), *Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Lewandowska E., *Zadośćuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy*, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 46.
- Marcinkowska J., Szwaja J., *Regulaminy i instrukcje bankowe jako przedmiot prawa autorskiego*, „Prawo Spółek” 1999, nr 12.
- Mazurek M., Skubisz R., [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, seria: System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. Beck, Warszawa 2017.
- Mordwilko-Osajda J., *Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji*, LexisNexis, Warszawa 2009.
- Piszczek J.A., *Przejaw działalności twórczej jako przesłanka uznania fotografii za utwór*, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 20.
- Podrecki P., *Komentarz do art. 296*, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2020, Legalis.
- Podrecki P., *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, 2010, Lex.
- Promińska U., [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, LexisNexis, Warszawa 2011.
- Promińska U., *Kilka uwag w sprawie regulacji przeszkód rejestracji znaków towarowych w znowelizowanym prawie własności przemysłowej*, [w:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), *Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
- Promińska U., *Polska regulacja znaków towarowych na tle unormowania unijnego – zagadnienia wybrane*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z 126.
- Rutkowska-Sowa M., *Uzyskanie oraz utrzymanie w mocy prawa ochronnego na znak towarowy (zagadnienia wybrane)*, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 23.
- Rzążewska D., Gawliczek T., Kupińska-Szczygielska A., Tołwińska K., *Własność intelektualna dla przedsiębiorcy*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.
- Skubisz R., *Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 12.
- Stefańczyk-Kaczmarzyk J., *Komentarz do art. 296*, [w:] M. Kondrat (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2021, Lex.
- Szaciński M., *Ustalenie utworu jako przesłanka ochrony praw autorskich*, „Palestra” 2013, nr 9–10.
- Sztobryn K., *(Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy o prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 8.
- Tkacz A., *Mem internetowy a definicja utworu w prawie autorskim. Próba analizy*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2017, nr 2.

- Trzebiatowski M., [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, seria: System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. Beck, Warszawa 2017.
- Trzebiatowski M., *Komentarz do art. 121*, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2020, Legalis.
- Trzebiatowski M., *Komentarz do art. 132¹*, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, 2020, Legalis.
- Witkowska M., Michalak A., *Komentarz do art. 121*, [w:] A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2016.
- Wojcieszko-Głuszko E., *Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnooporównawczym*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1995, z. 65.
- Wyrwiński M., *Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
- Ziółkowski M., *Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 12.
- Żelechowski Ł., [w:] P. Kostański, Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2020.
- Żelechowski Ł., *Glosa do wyroku SN z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09*, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 5.
- Żelechowski Ł., *Zdolność odróżniająca znaku towarowego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego o Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2000–2004*, „Glosa” 2005, nr 3.

Summary

Copyright protection of good and services signs: registering trademark dilemma

Keywords: signs of goods, trademark, composition, Patent Office of the Republic of Poland.

The literature on the subject, there are no studies discussing the alternatives for the protection of signs of goods or services in relation to trademark registration. Therefore, this work analyzes the signs of goods, their protection, and the benefits of using them based on the provisions of copyright law. The considerations aimed at showing the differences that may indicate the need to register the signs of goods in the Patent Office of the Republic of Poland or the lack of such need. In conclusion, it was stated that the signs of goods may be sufficiently protected by the provisions of the Copyright Act, which is supported by such arguments as exclusivity for all forms of use of the protected sign, transferability of proprietary copyrights, the scope of claims to which the holder is entitled, expected duration of protection, its deformation and free of charge. However, it was emphasized that the most difficult in claiming protection under the Copyright Act may be its basic prerequisite, namely proving that the signs of goods are a composition within the meaning of the Copyright Act.

