



I Polski Kongres Prawa Konkurencji

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony

Łukasz Żelechowski



I Polski Kongres Prawa Konkurencji

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony

Łukasz Żelechowski

Draft Paper.
Please do not quote

Łukasz Żelechowski*

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół'ej et cmgt w cywilnoprawnego reżimu ochrony

Spis treści:

- I. Uwagi wstępne
- II. Pojęcie oznaczenia odróżniającego
- III. Ochrona oznaczeń odróżniających na podstawie przepisów regulujących stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji
- IV. Ochrona oznaczeń odróżniających na podstawie klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
- V. Prawa podmiotowe do oznaczeń odróżniających w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? – możliwe konsekwencje
 1. Obrót oznaczeniem przedsiębiorstwa i niezarejestrowanym znakiem towarowym
 2. Wcześniejsze oznaczenie przedsiębiorstwa lub niezarejestrowany znak towarowy jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
 3. Kumulacja i kolizja reżimów ochrony z ustawy – Prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu konkurencji w postępowaniu cywilnym
- VI. Podsumowanie

I. Uwagi wstępne

Problem charakterystyki cywilnoprawnego reżimu ochrony przed nieuczciwą konkurencją jest od lat przedmiotem zainteresowania doktryny. W literaturze polskiej w sposób bodaj najszerszy problem ten podjęty został przez F. Zolla w odniesieniu do nieobowiązującej ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹, która realizowała oryginalną koncepcję tego Autora ochrony własności przedsiębiorczej i prawa do klientów². W świetle obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

** Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych.

1 Tekst jedn. Dz.U. z 1930 r. Nr 162, poz. 1693 ze zm.

2 A. Krauss, F. Zoll, *Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Poznań 1929, s. 59-60.

konkurencji³ nie ma jednak podstaw normatywnych dla tej koncepcji⁴. Zgodnie z dominującym stanowiskiem doktryny przedmiotem ochrony płynącej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie są wyłączne i bezwzględne prawa podmiotowe uczestników obrotu gospodarczego do dóbr niematerialnych, ale ich interesy gospodarcze chronione w ramach cywilnoprawnego reżimu opartego na konstrukcji deliktowej⁵. Wyłączne i bezwzględne prawa podmiotowe do dóbr niematerialnych są natomiast chronione przepisami ustaw z zakresu prawa własności intelektualnej (zwłaszcza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁶ oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, dalej p.w.p.⁷) oraz przepisami kodeksu cywilnego (w zakresie prawa do firmy). Przeciwno upatrywaniu w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podstaw normatywnych dla bezwzględnych praw podmiotowych przemawiać ma także tradycyjnie przyjmowana zasada *numerus clausus* takich praw, w tym praw na dobrach niematerialnych.

Pogląd tradycyjny nie bywa kwestionowany, jeżeli chodzi o generalną formułę czynu nieuczciwej konkurencji wyrażoną w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przepis ten posługuje się szerokim ujęciem bezprawności rozumianej jako sprzeczność z prawem i dobrymi obyczajami, podobnym do szerokiego rozumienia bezprawności (czy też obiektywnej nieprawidłowości) w odniesieniu do odpowiedzialności za czyn niedozwolony (art. 415 k.c.), która rozumiana jest jako sprzeczność z prawem lub zasadami współżycia społecznego⁸. Z tego względu nie wydaje się możliwe uznanie, że może on samoistnie kreować prawo (prawa) podmiotowe bezwzględne.

Są natomiast niekiedy podejmowane w orzecznictwie i literaturze prawniczej próby odnajdywania w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podstaw do kreowania wyłącznych „własnościowych” praw podmiotowych przedsiębiorców do

³ Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.

⁴ J. Szwaja [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, uwagi do art. 2, Nb 68 i nast., zwłaszcza Nb 72; M. Kępiński, *Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 11-12.

⁵ Tak m.in. J. Szwaja [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 94; E. Traple, *Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej*, ZNUJ PWOiWI z. 77, s. 25-26; U. Promińska [w:] A. Nowicka, M. Poźniak-Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska-Henzler, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005, s. 22-24; A. Szewc, M. Kępiński [w:] *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej*, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008, s. 62.

⁶ Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, ze zm.

⁷ Tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1410.

⁸ Na temat bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności deliktowej zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania – część ogólna*, Warszawa 2012, s. 192-193.

konkretnych dóbr (na podobieństwo praw własności intelektualnej). Sprzyjają temu sformułowania niektórych przepisów z rozdziału drugiego ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji regulującego tzw. stygizowane czyny nieuczciwej konkurencji. Przepisy te w wielu wypadkach stosunkowo precyzyjnie określają dobro podlegające ochronie oraz sferę działań zakazanych osobom trzecim, zbliżając się tym samym do sposobu ujęcia ochrony dóbr niematerialnych prawami wyłącznymi w przepisach ustaw z zakresu własności intelektualnej. Stanowiska te początkowo wyrażane były przede wszystkim w odniesieniu do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 u.z.n.k.)⁹. W ostatnim czasie coraz częściej dotyczą także ochrony oznaczeń odróżniających, w szczególności oznaczeń przedsiębiorstw (art. 5-7 u.z.n.k.)¹⁰ oraz niezarejestrowanych, ale używanych znaków towarowych (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.)¹¹. Ta ostatnia okoliczność w pełni uzasadnia podjęcie analizy problematyki cywilnoprawnego reżimu ochrony oznaczeń odróżniających w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Celem wystąpienia nie jest sformułowanie ostatecznych wniosków w kwestii cywilnoprawnego reżimu ochrony oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wystąpienie stanowić ma natomiast przyczynek do dyskusji na ten temat. W wystąpieniu wskazane są normatywne podstawy w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji dla ewentualnego wyodrębnienia praw podmiotowych do oznaczeń odróżniających oraz wskazane są praktyczne konsekwencje stanowiska uznającego istnienie takich praw.

Analiza problemu podjęta jest w niniejszym wystąpieniu wyłącznie w odniesieniu do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyłączona została natomiast z zakresu dalszych uwag ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym¹², stanowiąca akt prawny z zakresu szeroko rozumianego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Spowodowane jest to okolicznością, iż centralnym punktem zainteresowania w niniejszym wystąpieniu jest problem ochrony indywidualnego

9 S. Sołtysiński, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, uwagi do art. 1, Nb 22; E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle porównawczym*, ZNUJ 2002, z. 81, s. 146 i n., w szczególności s. 154–164; A. Michalak, *Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa*, Kraków 2006, s. 152–170.

10 M. Kępiński, [w:] [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, uwagi do art. 5 Nb. 23; zob. post. SN z 30.9.1994 r., III CZP 109/94, OSN 1995, Nr 1, poz. 18; wyr. SN z 7.10.1999 r., I CKN 126/98, OSN 2000, Nr 4, poz. 70; wyr. SN z 26.3.2002 r., III CKN 777/00, OSN 2003, Nr 3, poz. 40.

11 A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenia prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008 s. 23; M. Trzebiatowski, *Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa (krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie)*, „Rejent” 2009, Nr 5, s. 108.

12 Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.

interesu przedsiębiorcy związanego z używanym przez niego oznaczeniem odróżniającym. Nie chcę w ten sposób przesądzać, iż ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym służy jedynie ochronie interesu konsumenta, a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jedynie ochronie interesu przedsiębiorcy. Ochrona interesów realizowanych przez każdą z tych dwóch ustaw przenika się, przykładowo, ochrona przedsiębiorcy przed wprowadzającym w błąd użyciem przez osobę trzecią oznaczenia przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.) lub oznaczenia towaru (art. 10 u.z.n.k.) służy przecież zarazem ochronie interesu konsumenta, który wyraża się w potrzebie dostępu do niewprowadzającej w błąd informacji o przedsiębiorcach i ich świadczeniach. W każdej z tych ustaw można jednak wskazać, komu **bezpośrednio** przysługuje ochrona prawna, a to z tego powodu, że cywilnoprawne roszczenia na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przysługują jedynie przedsiębiorcom (art. 18 u.z.n.k.), względnie ich organizacjom (art. 19 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.¹³), podczas gdy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z powództwem wystąpić może jedynie konsument, względnie organizacje i podmioty publiczne działające na rzecz interesu konsumenta (art. 12). Jeżeli zatem przedmiotem zainteresowania w niniejszym wystąpieniu są te normy prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, które w sposób bezpośredni służą ochronie zindywidualizowanego interesu przedsiębiorcy związanego z używaniem oznaczeń odróżniających, to siłą rzeczy zakresem dalszej analizy objęte są właśnie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie zaś przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Znaczenie ma w tym wypadku także argument praktyczny – ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nie ma w zasadzie zastosowania w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych, jeżeli chodzi o dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w niej przewidzianych. Znaczenie tej ustawy zaznacza się niemal wyłącznie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (por. art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów¹⁴).

II. Pojęcie oznaczenia odróżniającego

Pojęcie oznaczeń odróżniających, jakkolwiek często występujące w opracowaniach prawniczych oraz występujące sporadycznie w języku prawnym (por. np. art. 449⁵ § 2 zd. 1 k.c., 556¹ § 2 k.c., art. 16 ust. 3 u.z.n.k.) nie jest pojęciem, którego zakres jest jednoznaczny.

¹³ Nie dotyczy to jednak czynów nieuczciwej konkurencji wskazanych w art. 19 ust. 2 u.z.n.k.

¹⁴ Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.

Chociaż już intuicyjnie wyczuwać można, iż kryje się pod nim grupa dóbr o pewnych wspólnych cechach, to w literaturze podkreśla się brak zadowalającej konwencji terminologicznej pozwalającej na odniesienie się do tej grupy dóbr, co odczuwane jest jako niedostatek¹⁵. Najczęściej stosowane jest pojęcie występujące w tytule niniejszego wystąpienia – oznaczenia odróżniające lub wyróżniające¹⁶.

Analiza wypowiedzi w doktrynie prowadzi do wniosku, iż katalog „oznaczeń odróżniających” nie jest katalogiem o ustabilizowanym zakresie. Tradycyjnie zalicza się do tej kategorii znaki towarowe i usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia, oznaczenia wyróżniające przedsiębiorstwo oraz oznaczenia przedsiębiorców (firmę)¹⁷. Do owego katalogu dodawane bywają także dalsze kategorie, tj. nazwy domen internetowych oraz tytułów zarówno czasopism, jak i utworów¹⁸, oznaczenia organizacji międzynarodowych, herby miast, godło i hasło „Teraz Polska¹⁹”. Wątpliwe może być natomiast zaliczanie do kategorii oznaczeń odróżniających oznaczeń o charakterze rodzajowym²⁰. Powyższe wyliczenia prowadzą do wniosku, iż z jednej strony nie ma ustabilizowanego katalogu oznaczeń odróżniających, z drugiej przynajmniej następujące oznaczenia zaliczane są powszechnie do tej kategorii: znaki towarowe i usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia, oznaczenia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprost wskazane są następujące kategorie oznaczeń odróżniających: oznaczenia przedsiębiorstw (art. 5-7 u.z.n.k.), oznaczenia geograficzne (art. 8-9 u.z.n.k.) oraz oznaczenia towarów i usług (art. 10 u.z.n.k.). Zważywszy na ograniczone ramy niniejszego opracowania oraz sprecyzowany temat wystąpienia, jakim jest ochrona oznaczeń odróżniających właśnie w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w dalszej części skupiam się na dwóch rodzajach oznaczeń wymienionych we tej ustawie – oznaczeniach przedsiębiorstw oraz oznaczeniach towarów i usług. Podejście takie uzasadnione jest okolicznością, iż właśnie w odniesieniu do tych rodzajów oznaczeń oraz do przepisów regulujących ich ochronę w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 5 i

15 M. Kępiński, *System prawa prywatnego, t. 15, Prawo konkurencji*, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 148.

16 R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych, Komentarz*, Warszawa 1997, s. 13; tenże [w:] *System prawa prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 56; M. Kępiński, *System prawa prywatnego, t. 15...*, s. 148.

17 R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych...*, s. 13; tenże, *System prawa prywatnego, t. 14a...*, s. 56.

18 M. Kępiński, *System prawa prywatnego, t. 15...*, s. 148.

19 I. Wiszniewska, *Ochrona oznaczeń odróżniających (I)*, PPH 1997/3, s. 14; taż, *Ochrona oznaczeń odróżniających (II)*, PPH 1997/4, s. 8.

20 Tak w odniesieniu do nazw rodzajowych obiektów hotelarskich I. B. Nestoruk, *Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich*, ZNUJ PPWI 2/2014, z. 124, s. 99.

art. 10 u.z.n.k.) zgłaszane były stanowiska upatrujące podstawy do kreowania bezwzględnych praw podmiotowych.

Problem ten nie zaistniał natomiast jak dotąd w odniesieniu do ochrony oznaczeń geograficznych w świetle art. 8 i 9 u.z.n.k. Prawdopodobnie jest to spowodowane przez fakt, iż czyny nieuczciwej konkurencji związane z oznaczeniami geograficznymi godzą najczęściej w interes całej grupy przedsiębiorców produkujących towary na określonym obszarze, co sprawia, że interes ten jest bardziej „rozproszony” aniżeli w przypadku zindywidualizowanego interesu konkretnego przedsiębiorcy dochodzącego ochrony własnego indywidualnego oznaczenia przedsiębiorstwa lub oznaczenia towaru (usługi) przed wprowadzającym w błąd używaniem przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego, co stwarza większą zachętę do poszukiwania podstaw do wyodrębniania prawa podmiotowego niż w wypadku oznaczeń geograficznych. Po drugie, problematyka ochrony oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie wydaje się mieć obecnie istotnego znaczenia praktycznego w orzecznictwie. Dodatkowo trend ten wzmaga stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, które przyznaje daleko idący prymat unijnego systemu ochrony oznaczeń geograficznych przed systemami krajowymi²¹.

III. Ochrona oznaczeń odróżniających na podstawie przepisów regulujących stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji

Stosownie do 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. Pewne uzupełnienia tej regulacji zawarte są w dalszych przepisach dotyczących użycia nazwiska w oznaczeniu przedsiębiorstwa (art. 6 u.z.n.k.) oraz sytuacji prawnej związanej z oznaczeniem przedsiębiorstwa w razie przekształceń przedsiębiorstw (art. 7 u.z.n.k.).

Następnie, stosownie do 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. Ponadto art. 10 ust. 2 u.z.n.k. stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzanie do obrotu towarów w

²¹ E. Całka [w:] *System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1331-1339, zwłaszcza s. 1336.

opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

W art. 10 ust. 1 u.z.n.k. dość niefortunnie połączono dwa zagadnienia. Przepis ten dotyczy, po pierwsze, kwestii wprowadzenia odbiorców w błąd w zakresie informacji dotyczących właściwości (cech) towarów. Dla oceny zaistnienia ryzyka wprowadzenia w błąd w tym wypadku brana jest pod uwagę jedynie relacja między samym oznaczeniem (a ściślej treścią zawartą w nim informacją) a towarem. Po drugie, przepis ten dotyczy kwestii ryzyka wprowadzenia w błąd co do **komercyjnego pochodzenia towarów**²². Do oceny tego ryzyka uwzględniana jest więc zatem relacja danego oznaczenia towaru (lub usługi) do oznaczeń używanych przez innych przedsiębiorców. Oznacza to, iż w zakresie, w jakim art. 10 ust. 1 u.z.n.k. udziela ochrony oznaczeniom towarów przed ryzykiem wprowadzenia w błąd co do komercyjnego pochodzenia towaru, chroni on tym samym zasadniczą funkcję spełnianą przez znak towarowy, jaką jest funkcja oznaczenia pochodzenia towaru²³. Z tego powodu wolno przyjąć, iż art. 10 ust. 1 u.z.n.k. jest przepisem przewidującym ochronę **znaków towarowych** (w zakresie, a jakim chroni on funkcję oznaczenia pochodzenia), nawet jeżeli *expressis verbis* nie posługuje się on pojęciem znaku towarowego. To właśnie ta płaszczyzna ochrony przyznanej przez art. 10 ust. 1 u.z.n.k. jest przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu, gdyż przepis ten był traktowany w dotychczasowych, przytoczonych wyżej wypowiedziach doktryny, jako normatywna podstawa do wyodrębnienia prawa podmiotowego do niezarejestrowanego znaku towarowego, nie zaś do oznaczeń towarów spełniających inną funkcję niż znak towarowy.

Celem niniejszych uwag nie jest szczegółowe omówienie przesłanek ochrony przewidzianych w art. 5 i 10 u.z.n.k. Zamierzeniem jest natomiast spojrzenie na te przesłanki z takiej perspektywy, która umożliwi zidentyfikowanie dobra podlegającego ochronie oraz sfery możliwości przysługującej danemu przedsiębiorcy. Mając na uwadze to założenie, należy poczynić dwa spostrzeżenia, które będą istotne dla dalszych rozważań. Po pierwsze, zarówno w świetle art. 5, jak i art. 10 u.z.n.k. źródłem ochrony nie jest akt formalny w postaci rejestracji oznaczenia, ale okoliczność faktyczna jaką jest używanie oznaczenia. Po drugie, obydwa wskazane przepisy dość precyzyjnie wyznaczają sferę ochronną przed działaniami osób trzecich, ograniczając ją do takich przypadków użycia oznaczeń przez osoby trzecie,

²² Przyjąć należy, iż słowo „pochodzenie” w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie dotyczy pochodzenia geograficznego, gdyż ochrona przed używaniem fałszywych i oszukańczych oznaczeń geograficznych jest już odrębnie uregulowana w art. 8 i 9 u.z.n.k. – M. Kępiński [w:] *System prawa prywatnego*, t. 15..., s. 209.

²³ Na temat funkcji oznaczenia pochodzenia oraz dalszych funkcji znaku towarowego zob. Ł. Żelechowski [w:] P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, s. 279 i nast. ze wskazaniem dalszej literatury.

które mogą prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Każdej z tych okoliczności warto jest przyjrzeć się bliżej, pod kątem jej znaczenia dla dylematów związanych z charakterem cywilnoprawnego reżimu ochrony płynącej z powołanych przepisów.

a) Używanie oznaczenia przedsiębiorstwa lub niezarejestrowanego znaku towarowego

Zarówno ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 u.z.n.k., jak i oznaczenia towaru na podstawie art. 10 u.z.n.k. nie jest uzależniona od rejestracji, a źródłem ochrony jest pierwszeństwo **używania** oznaczenia w obrocie gospodarczym²⁴. Podkreślenie tej okoliczności jest o tyle istotne, że uznanie istnienia prawa podmiotowego wymagałoby akceptacji faktu, iż samo używanie stanowi źródło prawa podmiotowego. Nie byłby to może wielki wyłom w polskim systemie ochrony oznaczeń odróżniających, jeżeli chodzi o oznaczenia przedsiębiorstw; wszak nie ma nawet możliwości ich fakultatywnej rejestracji w żadnym rejestrze. Warto też zwrócić uwagę, że wyłączne i bezwzględne prawo do oznaczenia przedsiębiorcy (firmy)²⁵ powstaje, mimo ujawnienia firmy w rejestrze przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskutek samego używania, tj. pierwszego, rzeczywistego, publicznego i związanego z przedmiotem działalności przedsiębiorcy użycia firmy na danym rynku²⁶. Byłoby to natomiast *novum*, jeżeli chodzi o ochronę przyznaną znakom towarowym, jako alternatywa wobec formalnego trybu uzyskiwania ochrony na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Stąd ewentualna akceptacja tezy o równorzędym wobec rejestracji źródle nabycia prawa podmiotowego do znaku towarowego wskutek samego używania, stanowiłaby istotny wyłom w systemie ochrony znaków towarowych w prawie polskim²⁷. Co więcej, na atrakcyjność tej ochrony wpływać mogą dwa zasadnicze czynniki – po pierwsze, odformalizowany charakter ochrony, tj. jej uzyskanie nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia żadnego postępowania zgłoszeniowego prowadzącego do rejestracji znaku towarowego. Po drugie, podmiot korzystający z ochrony nie musi ponosić opłat urzędowych za ochronę, jak też ponosić kosztów honorariów rzecznika patentowego, jeżeli jest reprezentowany przed Urzędem Patentowym w postępowaniu zgłoszeniowym przez profesjonalnego pełnomocnika.

24 Zob. m.in. wyr. SN z dnia 7 marca 1997 r. (II CKN 70/96), Legalis; wyr. SN z dnia 7 października 1999 r. (I CKN 126/98), Legalis.

25 Na temat odrębności firmy i oznaczenia przedsiębiorstwa zob. M. Kępiński [w:] *System prawa prywatnego*, t. 15..., s. 194 i n.

26 J. Szwaja, *Firma w kodeksie cywilnym*, „Prawo Spółek“ 1/2004, s. 8; J. Sitko, *Firma i jej ochrona*, Warszawa 2009, s. 179; wyr. SN z 5.3.2010 r., IV CSK 371/09, Legalis).

27 Pomijam szczególną sytuację, gdy bez rejestracji powstaje w prawie polskim ochrona znaku towarowego powszechnie znanego.

b) Ryzyko wprowadzenia w błąd

Kolejną przesłanką ochrony zarówno w świetle art. 5 u.z.n.k., jak i art. 10 u.z.n.k., jest powstanie **niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd**. W przypadku oznaczenia przedsiębiorstwa chodzi o błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa będący konsekwencją późniejszego użycia przez inny podmiot identycznego lub podobnego oznaczenia. W przypadku niezarejestrowanych znaków towarowych chodzi o ryzyko wprowadzenia w błąd co do komercyjnego pochodzenia towaru lub usługi. Podkreślenie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd ma o tyle znaczenie, iż przez posłużenie się nią ustawodawca dość wyraźnie wytycza sferę działań zakazanych osobom trzecim, a tym samym dość precyzyjnie wyznacza zakres ochrony zarówno oznaczeń przedsiębiorstw, jak i niezarejestrowanych znaków towarowych, co skłania do porównań ze sposobem określenia sfery wyłączności płynącej z niewątpliwych praw podmiotowych. Podobieństwo dostrzec można zwłaszcza, jeżeli porówna się sposób uregulowania ochrony niezarejestrowanego znaku towarowego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. z postacią naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uregulowaną w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., związaną z ryzykiem wprowadzenia w błąd. Podobieństwo to zaznacza się zatem przynajmniej w odniesieniu do określenia tzw. sfery negatywnej, a więc sfery zakazowej dla działań osób trzecich.

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie określają natomiast tzw. sfery pozytywnej ewentualnego prawa do oznaczenia przedsiębiorstwa lub niezarejestrowanego znaku towarowego, a więc sfery obejmującej pozytywną wiązkę uprawnień względem danego oznaczenia. Pojawia się pytanie, jak okoliczność ta wpływa na kwestie możliwości stwierdzenia prawa podmiotowego. Zaznaczyć warto, iż jest to sytuacja inna aniżeli w przypadku art. 153 p.w.p. określającego od strony pozytywnej, iż podmiotowi uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle jednej z powszechnie dziś przyjmowanych definicji prawa podmiotowego autorstwa A. Woltera prawem podmiotowym jest wynikająca ze stosunku prawnego sfera możliwości postępowania w określony sposób, przyznana przez normę prawną w celu ochrony interesów podmiotu uprawnionego i przez normę prawną zabezpieczona²⁸. Może więc z pojawić się argument o trudności wskazania owej sfery możliwości wobec braku określenia przez ustawodawcę pozytywnej sfery uprawnień w odniesieniu do oznaczeń przedsiębiorstw w art. 5 u.z.n.k. oraz niezarejestrowanych znaków towarowych w art. 10 u.z.n.k.

28 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1999, s. 128.

Z drugiej jednak strony pojawić się może argument, że brak wskazania pozytywnej sfery uprawnień nie stanowi przeszkody dla stwierdzenia istnienia prawa podmiotowego i związanej z nim sfery możliwości. Wszak w odniesieniu do niewątpliwego prawa podmiotowego bezwzględного, jakim jest prawo do zarejestrowanego znaku towarowego, różne ustawodawstwa przyjmują rozmaite techniki prawodawcze polegające na określeniu sfery pozytywnej, negatywnej lub zarówno jednak, jak i drugiej²⁹. W dodatku dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dyrektywa 2008/95)³⁰ nie określa pozytywnej sfery wyłączności wynikającej z prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, a ogranicza się do wskazania sfery negatywnej tego prawa. Można więc stać na stanowisku, że sposób ujęcia ochrony w art. 5 u.z.n.k. i 10 ust. 1 u.z.n.k. pozwala na określenie sfery prawa podmiotowego przynajmniej od strony negatywnej (zakazanej dla osób trzecich), zaś zespół sankcji uregulowanych w art. 18 u.z.n.k. pozwala na przewidziane w prawie przedmiotowym zabezpieczenie tych sfer.

Ponadto podejmować można zabiegi zmierzające do konstruowania sfery pozytywnej w świetle art. 5 i 10 u.z.n.k. nawet w braku wyraźnych sformułowań w tej mierze. W tym kierunku zdawał się zmierzać Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 1999 r., w którym uznał, iż „z używaniem określonego oznaczenia dla przedsiębiorstwa na obszarze Polski norma wynikająca z art. 5 u.z.n.k. łączy powstanie prawa podmiotowego, którego treścią jest możliwość wyłącznego korzystania z tego oznaczenia“. Takie sformułowanie sugeruje, iż SN dostrzega prawo podmiotowe do oznaczenia przedsiębiorstwa o pewnej sferze pozytywnej. Jednocześnie SN w kolejnym zdaniu określił sferę negatywną (zakazową) tego prawa stwierdzając, że „[n]ikt inny bez zgody uprawnionego nie może używać tego samego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do innego przedsiębiorstwa działającego na tym samym obszarze i w tej samej lub zbliżonej sferze produkcji lub usług“.

Jak widać, trudno jest wywieść z powyższych argumentów jednoznaczne konkluzje w kwestii natury ochrony płynącej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do oznaczeń przedsiębiorstw i niezarejestrowanych znaków towarowych. Uzasadniony jest wniosek, iż rozstrzygnięcie tego problemu powinno uwzględniać szerszą perspektywę, a ściślej, że podstawowym punktem odniesienia w tym zakresie powinno być ustalenie współczesnego znaczenia zasady *numerus clausus* praw na dobrach niematerialnych

29 R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1988, s. 74.

30 Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008 r., s. 25-33.

oraz następnie w świetle tych ustaleń zajęcie stanowiska w kwestii ewentualnych podstaw normatywnych do wyodrębniania praw podmiotowych od oznaczeń odróżniających w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

IV. Ochrona oznaczeń odróżniających na podstawie klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Powszechnie dopuszczana jest możliwość udzielenia ochrony oznaczeniom przedsiębiorstw oraz znakom towarowym poza granicami wymaganego przez art. 5 u.z.n.k. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. ryzyka wprowadzenia w błąd. Jest to możliwe dzięki tzw. funkcji uzupełniającej klauzuli generalnej zawartej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., która, zwięźle ujmując, polega na możliwości uznania przez sąd za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające lub zagrażające interesowi przedsiębiorcy lub klienta zachowań nieobjętych hipotezą żadnego z przepisów z rozdziału drugiego ustawy, a więc niestanowiących stypizowanego przez ustawodawcę czynu nieuczciwej konkurencji. Możliwość taka jest powszechnie dziś akceptowana w orzecznictwie, jeżeli chodzi o pasożytnicze wykorzystanie renomy oznaczenia przedsiębiorstwa lub znaku towarowego mimo braku ryzyka wprowadzenia w błąd³¹.

Jak już wyżej wspomniano, trudno jednak rozpatrywać ochronę przyznaną na podstawie samego art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w kategoriach granic ewentualnego prawa podmiotowego. Powołany przepis nie określa normatywnie w sposób precyzyjny sfery zakazowej dla osób trzecich (inaczej niż art. 5 lub 10 u.z.n.k.), tylko posługuje się ogólną i elastyczną formułą bezprawności, zbliżoną do ujęcia bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności deliktowej. W przypadku art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w ręce sądu oddany jest nie tylko ciężar subsumpcji stanu faktycznego, ale także ciężar samego określenia nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji, a więc wytyczenia granic niedozwolonego zachowania. W konsekwencji wydaje się, iż w świetle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. możliwe jest jedynie przyjęcie tradycyjnego stanowiska w kwestii charakteru cywilnoprawnego reżimu odpowiedzialności za czyny nieuczciwej konkurencji. Ewentualna dyskusja na temat istnienia prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa i niezarejestrowanego znaku towarowego w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogłaby być prowadzona jedynie w odniesieniu do czynów stypizowanych ujętych w art. 5 i w art. 10 u.z.n.k.

³¹ Zob. m.in. wyr. SN z 12.10.2005, III CK 160/05, OSNC 2006/7-8, poz. 132; wyr. SN z dnia 2.1.2007 r., V CSK 311/06, Legalis; wyr. SN z 23.10.2008 r., V CSK 109/08. Legalis.

V. Prawa podmiotowe do oznaczeń odróżniających w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? – możliwe konsekwencje

Warto rozważyć konsekwencje przyjętego stanowiska odnośnie do natury ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nie aspirując do sformułowania wyczerpującego katalogu tych konsekwencji, wskazać można kilka, które już zaznaczyły się jako problemy dla praktyki obrotu. Należą do nich: kwestia obrotu oznaczeniem przedsiębiorstwa i niezarejestrowanym znakiem towarowym, kwestia przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ze względu na wcześniejsze oznaczenie przedsiębiorstwa lub niezarejestrowany znak towarowy, kwestia kumulacji i kolizji praw własności intelektualnej (zwłaszcza prawa ochronnego na znak towarowy) z reżimem ochrony płynącym z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w sporach rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym.

1. Obrót oznaczeniem przedsiębiorstwa i niezarejestrowanym znakiem towarowym

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zawiera żadnych przepisów dotyczących umów mających za przedmiot oznaczenie przedsiębiorstwa lub niezarejestrowany znak towarowy, mimo że umowy takie występują w obrocie.

Oznaczenie przedsiębiorstwa jest składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. (art. 55¹ pkt 1 k.c.) i jest ono zbywalne przynajmniej razem z przedsiębiorstwem w związku z art. 55² k.c., stosownie do którego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje (o ile nic innego nie wynika z niej lub z przepisu ustawy) wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Przedmiotem dyskusji może być natomiast kwestia czy oznaczenie przedsiębiorstwa może być zbyte samodzielnie, czy też jedynie razem z przedsiębiorstwem³².

Niezarejestrowany znak towarowy nie jest wymieniony wprost w katalogu składników przedsiębiorstwa w art. art. 55¹ k.c. Nie powinno to jednak stać na przeszkodzie przyjęciu, iż jest on takim składnikiem, gdyż katalog z art. art. 55¹ k.c. jest katalogiem otwartym. Znak niezarejestrowany należy zatem uznać za element zbywalny razem z przedsiębiorstwem w związku z art. 55² k.c. Ponadto nie wydaje się, aby zachodziły przeciwskazania do dopuszczenia zbycia niezarejestrowanego znaku towarowego bez jednoczesnego przeniesienia przedsiębiorstwa, zwłaszcza że podobna możliwość istnieje bez ograniczeń od 2004 r. w odniesieniu do zbycia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy³³.

Należy jednocześnie bardzo silnie podkreślić, iż sam fakt, że oznaczenie przedsiębiorstwa,

32 Ł. Żelechowski, *W kwestii zbywalności oznaczenia przedsiębiorstwa*, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” – Wydanie specjalne. 95 lat Urzędu Patentowego RP, 5/2013, s. 153.

a także – jak przyjąć należy – niezarejestrowany znak towarowy wchodzi w skład przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, nie przesądza prawnej kwalifikacji tych dóbr jako przedmiotów bezwzględnych praw podmiotowych. Składniki przedsiębiorstwa mają zróżnicowany charakter i należą do nich zarówno elementy stanowiące bez wątpienia cywilne prawa podmiotowe, jak i elementy innego rodzaju - mające postać korzystnych sytuacji faktycznych lub uprawnień ze sfery prawa administracyjnego³⁴.

W razie przyjęcia, iż zarówno art. 5 u.z.n.k., jak i art. 10 u.z.n.k. nie kreują praw podmiotowych należałoby uznać, iż przedmiotem umowy przenoszącej oznaczenie przedsiębiorstwa lub niezarejestrowany znak towarowy jest jedynie korzystna sytuacja faktyczna o wymiernej wartości majątkowej, nie zaś prawo podmiotowe. Byłaby to zapewne konstrukcja zbliżona do uregulowanego w kodeksie cywilnym przypadku przeniesienia posiadania (art. 348-351 k.c.), które, zgodnie z niemal powszechnym stanowiskiem doktryny prawa cywilnego, nie jest prawem podmiotowym, a jedynie stanem faktycznym³⁵. To samo dotyczyłoby umów upoważniających do korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa lub niezarejestrowanego znaku towarowego: nie byłyby to umowy licencyjne, ale jedynie pewne umowy nienazwane, których przedmiotem może jedynie być zapewnienie możliwości korzystania z pewnej korzystnej sytuacji faktycznej³⁶. Nieuniknioną konsekwencją przyjęcia powyższego stanowiska musiałby być ponadto wniosek, iż dla określenia czynności przeniesienia oznaczenia przedsiębiorstwa lub niezarejestrowanego znaku towarowego nie jest właściwe pojęcie „rozporządzenia”, gdyż pojęcie to jest zarezerwowane jedynie dla dyspozycji prawami podmiotowymi³⁷. Wykluczone byłoby więc w takim wypadku dokonywanie takich dyspozycji wymienionymi oznaczeniami, które ująć można jedynie w ramy konstrukcji prawnej rozporządzenia (np. ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych) lub które dotyczą jedynie praw majątkowych (np. egzekucja z praw majątkowych). Gdyby natomiast przyjąć, iż przedmiotem obrotu jest jednak prawo podmiotowe do oznaczenia przedsiębiorstwa lub niezarejestrowanego znaku towarowego mające charakter prawa

33 Wskutek uchylecia art. 162 ust. 2 p.w.p. i wprowadzeniu systemu tzw. cesji wolnej na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286).

34 E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 1-449¹*, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, s. 219.

35 Zamiast wielu zob. J. Gołaczyński [w:] *System prawa prywatnego*, t. 3, *Prawo rzeczowe*, red. E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 94-95. Wśród autorów uznających posiadanie za prawo podmiotowe szczególnie wyraziste było stanowisko A. Stelmachowskiego, *Istota i funkcja posiadania*, Warszawa 1958, s. 54.

36 Ujęcie to nawiązywałoby do koncepcji B. Gawlika w odniesieniu do przedmiotu umowy know-how – zob. B. Gawlik, *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelktualnej” 1974, z. 3.

37 S. Sołtysiński, *Czynności rozporządzające – przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych w: Rozprawy z prawa cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, Warszawa 1985, s. 301.

bezwzględny i wyłączny, to uzasadniony byłby wniosek, że przeniesienie tego prawa jest rozporządzeniem i następuje na ogół na podstawie umowy o podwójnym skutku: zobowiązująco-rozporządzającym. Otwierałoby to także możliwość dokonywania innych niż przeniesienie rozporządzeń prawami do oznaczenia przedsiębiorstwa oraz niezarejestrowanego znaku towarowego.

2. Wcześniejsze oznaczenie przedsiębiorstwa lub niezarejestrowany znak towarowy jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Jeżeli chodzi o przeszkody wynikające z wcześniejszych oznaczeń odróżniających przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej przewidują wprost jedynie przeszkody wynikające ze znaków zarejestrowanych lub przynajmniej zgłoszonych pod warunkiem ich późniejszej rejestracji (wyjąwszy przypadek przeszkody wynikającej z wcześniejszego znaku powszechnie znanego, który nie musi być zarejestrowany - art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). W grę wchodzi także możliwość powołania się na podstawę zgłoszenia w złej wierze (art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.), w sytuacji, w której podmiot dokonujący zgłoszenia wie lub powinien wiedzieć o cudzym niezarejestrowanym znaku towarowym i dokonuje zgłoszenia tego znaku z nagannym zamiarem, np. w celu zablokowania rejestracji przez podmiot używający wcześniej znaku. Ponadto przewidziane są przeszkody rejestracji związane z zarejestrowanymi oznaczeniami geograficznymi (art. 132 ust. 1 pkt 1-1² p.w.p.).

Pojawia się natomiast pytanie, czy oznaczenie przedsiębiorstwa chronione na podstawie art. 5 u.z.n.k. lub niezarejestrowany znak towarowy chroniony na podstawie art. 10 u.z.n.k. mogą stanowić przeszkodę dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy? Mimo że przeszkoda taka nie jest wskazana wprost w ustawie – Prawo własności przemysłowej, potencjalną podstawę w tym zakresie mógłby stanowić art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Dopuszczalność powołania się na ten przepis w omawianej sytuacji wiązałaby się jednak z koniecznością uprzedniego ustalenia, że podmiotowi, który używa oznaczenia przedsiębiorstwa lub niezarejestrowanego znaku towarowego przysługuje prawo podmiotowe, mające swe źródło w art. 5 lub 10 ust. 1 u.z.n.k., gdyż art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. posługuje się pojęciem „praw”. Gdyby uznać, iż sytuacja takiego podmiotu nie może zostać zakwalifikowana jako prawo podmiotowe, wówczas nie wydaje się możliwe powołanie się na przeszkodę rejestracji wyrażoną w art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.³⁸, chyba że pojęcie „praw” użyte w tym przepisie rozumieć swoiście i szeroko, tj.

³⁸ R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b..., s. 748, 750; odmienne stanowisko w odniesieniu do ochrony płynącej z art. 5 u.z.n.k. prezentuje M. Trzebiatowski, *Nabycie prawa do nazwy jako przeszkoda w*

niekoniecznie jako prawa podmiotowe w rozumieniu prawa cywilnego, lecz także jako korzystne sytuacje podlegające ochronie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chronione za pomocą roszczeń cywilnoprawnych³⁹.

3. Kumulacja i kolizja reżimów ochrony z ustawy – Prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu konkurencji w postępowaniu cywilnym

Trzecią płaszczyzną, w której ujawniać się mogą praktyczne konsekwencje zajęcia określonego stanowiska w kwestii kwalifikacji sytuacji prawnej podmiotu używającego znaku towarowego jest problem kumulacji i kolizji podstaw ochrony na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w sporach rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym.

a) Problem ochrony kumulatywnej

O dążeniu do ochrony **kumulatywnej** można mówić w sytuacji, w której podmiot, któremu przysługuje prawo wyłączone na dobru niematerialnym, zwłaszcza prawo ochronne na znak towarowy, chce w razie naruszenia tego prawa dochodzić ochrony zarówno na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako znaku niezarejestrowanego lub jako oznaczenia przedsiębiorstwa (jeżeli dany znak towarowy lub usługowy pełni jednocześnie funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa).

W chwili obecnej orzecznictwo wyraźnie sprzyja pełnej kumulacji ochrony przewidzianej w obydwu ustawach w odniesieniu do znaków towarowych. Stanowisko to zostało wyrażone w szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego⁴⁰. Sytuacja taka rodzi jednak pytanie, które wyłania się z całą ostrością w przypadku kumulacji ochrony znaku towarowego jako znaku zarejestrowanego na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej i znaku niezarejestrowanego na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pojawia się bowiem obawa, czy dopuszczenie kumulacji w opisanej sytuacji nie deprecjonuje znaczenia rejestracji znaku towarowego jako źródła prawa podmiotowego do znaku towarowego. Jeżeli

rejestracji znaku towarowego, PPH 9/2007, s. 16 i nast.; zaś w odniesieniu do ochrony niezarejestrowanego znaku towarowego płynącej z art. 10 u.z.n.k. tenże, *Naruszenie cudzego prawa do znaku jako przeszkoda w udzieleniu lub przyczyna unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy*, „Monitor Prawniczy“ 7/2009, s. 365 i nast. Przeciwno istnieniu przeszkody udzielenia prawa ochronnego wywodzonej z samego faktu używania znaku towarowego podlegającego ochronie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wypowiedział się NSA w wyroku z 19.1.2006 r., II GSK 320/05 w sprawie „Mixałko”, który dotyczył przeszkody rejestracji wyrażonej w art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych z 1985 r. ujętej podobnie jak obecny art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

³⁹ W tym kierunku M. Żuraw, *Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru*, ZNUJ PIWPI 2006, z. 95, s. 190-191.

⁴⁰ Wyr. SN z 8.4.2003 r., IV CKN 22/01, OSP 2004/5, poz. 61; wyr. SN z 12.10.2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8, poz. 132; wyr. SN z 23.10.2008 r., V CSK 109/08, Legalis; wyr. SN z 4.3.2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/3, poz. 85.

konkurencji nie kreuje praw podmiotowych do znaków towarowych, powstaje istotnie pewien paradoks polegający na tym, iż wynikający z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reżim prawny niezakładający istnienia prawa podmiotowego stanowi równorzędną alternatywę dla reżimu ochrony prawem wyłącznym udzielonym przez Urząd Patentowy. Podzielić należy obawy, iż taka praktyka redukuje znaczenie rejestracji znaku towarowego jako źródła prawa podmiotowego do znaku towarowego i dopuścić należałoby jedynie ochronę uzupełniającą w sytuacji, w której ochrona możliwa do uzyskania na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykraczałaby poza ochronę przyznaną na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej⁴¹. Inaczej może kwestia ta przedstawiała się wówczas, gdyby uznać, iż samo używanie znaku towarowego może być w świetle art. 10 u.z.n.k. równorzędnym wobec rejestracji źródłem prawa podmiotowego do znaku towarowego. Wówczas argument o deprecjonowaniu znaczenia rejestracji mógłby tracić na znaczeniu, gdyby ów konkurencyjny wobec prawa ochronnego reżim także opierał się na konstrukcji bezwzględnego prawa podmiotowego, nie zaś na słabszym deliktowym reżimie ochrony.

b) Problem kolizji

Drugą kwestią jest problem **kolizji** przepisów ustaw w sytuacji, gdy jednemu podmiotowi przysługuje istniejące w mocy prawo bezwzględne na dobru niematerialnym (w praktyce w przypadku kolizji oznaczeń odróżniających chodzi o prawo ochronne na znak towarowy), zaś drugi podmiot przeciwstawia temu prawu na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ochronę własnego interesu wynikającego z wcześniejszego używania podobnego lub identycznego niezarejestrowanego znaku towarowego (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.) lub oznaczenia przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.). W tej sytuacji chodzi o przeciwstawienie sobie dwóch reżimów ochronnych: jednego na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej i drugiego na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sposób rozwiązania powyższych kolizji jest przedmiotem różnych wypowiedzi w orzecznictwie⁴². W chwili obecnej przeważa jednak stanowisko, zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy jest prawem **formalnym**. Ma to oznaczać, iż sama rejestracja znaku towarowego nie przesądza, że wykonywanie prawa ochronnego na znak towarowy, polegające zwłaszcza na używaniu znaku w obrocie gospodarczym, jest przez sam fakt jego udzielenia przez Urząd Patentowy z natury swej zgodne z prawem i zasługuje na ochronę. W

41 R. Skubisz, *Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, PPH 2008, Nr 12, s. 23.

42 W kwestii różnych stanowisk w tej mierze w orzecznictwie zob. Ł. Żelechowski, *Kolizja czynu nieuczciwej konkurencji i praw podmiotowych własności przemysłowej – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego*, „Głosa” 2/2007, s. 88 i n.

konsekwencji sąd powszechny ma możliwość samodzielnie ocenić i stwierdzić w postępowaniu cywilnym bezprawność używania zarejestrowanego znaku towarowego (bez unieważnienia prawa ochronnego, co pozostaje poza kompetencją sądu, gdyż należy do właściwości Urzędu Patentowego RP), jeżeli używanie takie godzi we wcześniejsze prawa i interesy osób trzecich, w tym także w interesy korzystające z odformalizowanej ochrony wynikającej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stanowisko to bywa wyrażane przede wszystkim w odniesieniu do kolizji zarejestrowanego znaku towarowego z oznaczeniem przedsiębiorstwa chronionym na podstawie art. 5 u.z.n.k.⁴³. Warto zauważyć, iż to właśnie w tym kontekście (tj. kontekście kolizji reżimów ochrony) kilkakrotnie wypowiedziany został przez Sąd Najwyższy pogląd upatrujący w art. 5 u.z.n.k. podstaw do kreowania prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa⁴⁴. W szczególności dobitnie wyrażony on został w powołanym wyżej wyroku SN z dnia 7 października 1999 r.

Pokusić się można o tezę, iż w razie uznania, że art. 5 lub art. 10 u.z.n.k. stanowi podstawę dla bezwzględnych praw podmiotowych, konkurencję ochrony wynikającej z tych przepisów oraz z ustawy – Prawo własności przemysłowej rozstrzygać należałoby w oparciu o przyjętą w prawie własności przemysłowej zasadę pierwszeństwa kolidujących praw podmiotowych. W przypadku prawa podmiotowego wynikającego z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji byłoby to pierwszeństwo z używania, zaś w przypadku prawa ochronnego na znak towarowy – pierwszeństwo ze zgłoszenia (art. 123 p.w.p.), względnie pierwszeństwo uprzednie (art. 124-126 p.w.p.). Podejście takie utwierdzałoby obecną linię orzeczniczą oraz – jak się wydaje – eliminowałoby możliwość uznania ochrony z ustawy – Prawo własności przemysłowej za nadrzędną (silniejszą) w stosunku do ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie art. 5 lub 10 u.z.n.k.

VI. Podsumowanie

Uwagi zawarte niniejszym w wystąpieniu mogą być potraktowane jako przyczynek do dyskusji nad cywilnoprawnym charakterem reżimu ochrony oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Podkreślić raz jeszcze pragnę, że celem niniejszego wystąpienia nie było sformułowanie końcowych wniosków dotyczących charakteru cywilnoprawnego tej ochrony, ale zamierzeniem było wskazanie najważniejszych,

⁴³ Tak m.in. postanowienie SN z 30.9.1994 r., III CZP 109/94, Legalis; wyr. SN z 17.4.2004 r., V CK 280/04, Legalis; wyr. SN z 25.5.2005 r., I CK 747/04, Legalis.

⁴⁴ Zob. post. SN z dnia 30 września 1994 r. (III CZP 109/94), Legalis; wyr. SN z dnia 7 października 1999 r. (I CKN 126/98), Legalis; wyr. SN z dnia 26 marca 2002 r. (III CKN 777/00), Legalis.

w mojej ocenie problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z tym zagadnieniem.

Wskazać można zwięźle najważniejsze tezy wystąpienia:

1. Ewentualna dyskusja na temat istnienia prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa i niezarejestrowanego znaku towarowego w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może być prowadzona w odniesieniu do czynów stypizowanych ujętych w art. 5 i w art. 10 u.z.n.k. Spowodowane to jest okolicznością, iż przepisy stosunkowo precyzyjnie określają przedmiot ochrony oraz jej zakres. Wyłączona wydaje się natomiast możliwość dostrzeżenia normatywnej podstawy dla wyodrębnienia prawa podmiotowego do oznaczeń odróżniających w samym art. 3 ust. 1 u.z.n.k., który posługuje się ogólną i elastyczną formułą bezprawności, zbliżoną konstrukcyjnie do ujęcia bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności deliktowej.
2. Z analizy treści art. 5 i 10 u.z.n.k. trudno wywieść jednoznaczne konkluzje w kwestii natury ochrony płynącej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do oznaczeń przedsiębiorstw i niezarejestrowanych znaków towarowych. Rozstrzygnięcie tego problemu powinno uwzględniać szerszą perspektywę, a zwłaszcza znaczenie zasady *numerus clausus* praw na dobrach niematerialnych.
3. Rozstrzygnięcie kwestii charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony oznaczeń przedsiębiorstw i niezarejestrowanych znaków towarowych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest wprawdzie problemem teoretycznym, ale posiada istotne znaczenie praktyczne dla zagadnień takich jak m.in.: zasady obrotu oznaczeniem przedsiębiorstwa i niezarejestrowanym znakiem towarowym, przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ze względu na wcześniejsze oznaczenie przedsiębiorstwa lub niezarejestrowany znak towarowy, kumulacja i kolizja praw ochronnych na znaki towarowe z reżimem ochrony oznaczeń odróżniających płynącym z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w sporach rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym.