

PRAWO Z REJESTRACJI ZNAKU
TOWAROWEGO I JEGO OCHRONA

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji

Ryszard Skubisz

PRAWO Z REJESTRACJI ZNAKU
TOWAROWEGO I JEGO OCHRONA

STUDIUM Z ZAKRESU PRAWA POLSKIEGO
NA TLE PRAWNOPORÓWNAWCZYM

LUBLIN 2018

SPIS TREŚCI

Przedmowa (do wydania Lublin 2018)	9
Wykaz skrótów	11
Wstęp	13
Rozdział I. ZNAKI TOWAROWE W SYSTEMIE PRAWA	17
§ 1. Pojęcie znaku towarowego i jego funkcje; ekonomiczne warunki jego przydatności	17
1. Pojęcie znaku towarowego	17
2. Funkcje znaku towarowego	21
A. Funkcja oznaczenia pochodzenia	21
B. Funkcje reklamowe	26
C. Funkcja jakościowa	27
3. Ekonomiczne warunki przydatności znaku towarowego	28
§ 2. Interes przedsiębiorstw i konsumentów w dziedzinie znaków towarowych	30
§ 3. Modele ochrony prawnej znaków towarowych	34
1. Geneza instytucji	34
2. Ochrona znaków towarowych na podstawie konstrukcji prawa nieuczciwej konkurencji lub szczególnych regulacji ustawowych	36
A. Kraje anglo-amerykańskie	36
B. Kraje romańskie	40
C. Kraje germańskie	45
D. Kraje socjalistyczne	47
3. Problem dopuszczalności ochrony znaku towarowego przez inne akty normatywne	49
4. Próba typologii ustawodawstwa polskiego	51

Rozdział II. PRAWO Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO ... 59

§ 1. Powstanie prawa	59
1. Ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego	59
2. Postępowanie o zarejestrowanie znaku towarowego	65
3. Charakter decyzji o rejestracji znaku towarowego	67
§ 2. Treść prawa z rejestracji znaku towarowego	69
1. Sposób ustalenia treści prawa z rejestracji	69
2. Strona pozytywna i negatywna prawa z rejestracji	71
§ 3. Zakres prawa z rejestracji znaku towarowego	74
1. Zakres przedmiotowy	74
2. Zakres terytorialny i czasowy	77
3. Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego	79
§ 4. Ograniczenia praw z rejestracji	84
1. Pojęcie ograniczenia prawa z rejestracji	84
2. Kolizyjne prawo z rejestracji znaku towarowego	85
3. Problem ograniczenia prawa z rejestracji na podstawie art. 14 ustawy	87
4. Problem innych ograniczeń	90
§ 5. Obowiązki uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego ..	92
1. Obowiązek używania znaku towarowego	92
A. Przyczyny wprowadzenia	92
B. Pojęcie obowiązkowego używania	93
C. Termin podjęcia używania oraz miejsca używania	96
D. Usprawiedliwienie nieużywania znaku towarowego	97
E. Pozostałe kwestie	98
2. Obowiązek oznaczania towarów znakami towarowymi	99
3. Obowiązek uiszczania opłat okresowych	101
§ 6. Ustanie prawa	102
1. Wygaśnięcie prawa	102
2. Unieważnienie prawa	107

Rozdział III. NARUSZENIE PRAWA Z REJESTRACJI ZNAKU

TOWAROWEGO	111
§ 1. Uwagi ogólne	111
§ 2. Elementy aktu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego	114
1. Bezprawność używania cudzego znaku towarowego	114
2. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.....	116

A. Pojęcie i rodzaje	116
B. Podobieństwo towarów	117
C. Podobieństwo oznaczeń	121
D. Związek podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń	123
E. Metodyka ustalania przez organ orzekający istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd	127
3. Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego	129
§ 3. Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego	132
1. Pojęcie wyczerpania	132
2. Przepakowanie oraz przeróbka i naprawa towarów z cudzym znakiem towarowym	135
3. Import równoległy	140
§ 4. Ocena legalności użycia cudzego zarejestrowanego znaku towarowego w wybranych przypadkach	144
1. Użycie znaków dla towarów tego samego rodzaju	144
A. Powołanie się na cudzy znak towarowy	144
B. Użycie znaku towarowego dla części zamiennych i oprzyrządowania	146
2. Użycie znaku dla towarów innego rodzaju – problem ochrony znaków sławnych	149
3. Użycie zarejestrowanego znaku towarowego w prasie i literaturze	154
4. Usunięcie znaku towarowego z towaru	157

Rozdział IV. CYWILNOPRAWNE ŚRODKI OCHRONY PRAWA Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO	163
§ 1. Uwagi ogólne	163
§ 2. Roszczenia o zaniechanie naruszenia i usunięcie jego skutków	166
§ 3. Roszczenie o naprawienie szkody	170
1. Szkoda i obliczenie jej wysokości	170
2. Wina	177
3. Stosunek roszczenia o naprawienie szkody do roszczenia o zaniechanie	180
§ 4. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści	181
§ 5. Roszczenie o ogłoszenie oświadczenia o fakcie naruszenia	184
§ 6. Przedawnienie roszczeń	186
§ 7. Legitymacja czynna i bierna przy wytoczeniu powództwa	190

§ 8. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego	193
1. Cel zabezpieczenia	193
2. Przesłanki zabezpieczenia	195
3. Sposób zabezpieczenia	198
§ 9. Ochrona znaków towarowych w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji	201
 Rozdział V. KLASYFIKACJA PRAWA Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO.....	203
§ 1. Uwagi ogólne	203
§ 2. Znak towarowy jako dobro niematerialne	205
§ 3. Charakter prawa z rejestracji znaku towarowego	209
§ 4. Prawo z rejestracji znaku towarowego a koncepcja własności znaku towarowego	221
 Bibliografia	227
 Summary	237
 Inhalt	241
 Содержание	245

PRZEDMOWA (DO WYDANIA LUBLIN 2018)

Niniejsza publikacja – *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym* – stanowi przedruk monografii wydanej w Lublinie w 1988 r. w nakładzie 100 egzemplarzy przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Tak niski nakład, charakterystyczny dla wielu rozpraw habilitacyjnych drugiej połowy lat 80., jest główną przyczyną tego, że ta pozycja jest nieosiągalna na rynku księgarskim. Dlatego przyjmując ze zrozumieniem sugestie osób zainteresowanych własnością intelektualną, w szczególności liczego młodego pokolenia polskich prawników i rzeczników patentowych, pomimo pewnych wahań wyraziłem zgodę na dokonanie ponownej publikacji tej monografii.

Czytelnikowi niewątpliwie należą się następujące wyjaśnienia. Pracę nad pierwotnym wydaniem tej książki zakończyłem w listopadzie 1987 r. Została ona wydana wiosną 1988 r. Niniejsze wydanie jest reprintem pierwotnej monografii. Wprowadzone zostały mimo to pewne zmiany, jednak o charakterze wyłącznie redakcyjnym (np. poprawienie interpunkcji, ujednolicenie nazw miejscowości i skrótów). Zmian merytorycznych nie dokonywano. Pozostawiono przykładowo informacje, że określona pozycja jest w druku, chociaż została ona już opublikowana w okresie późniejszym. Zachowano również stosowany w tym czasie sposób powoływania literatury.

Ustawa z 1985 r. o znakach towarowych, stanowiąca główny przedmiot odniesienia tej monografii, uchwalona w poprzednim ustroju, była dostosowana, co może dziwić, do warunków gospodarki rynkowej oraz zawierała rozwiązania zbieżne z unormowaniami w tej dziedzinie prawa obowiązującymi w tym czasie w państwach Europy Zachodniej. Jak przypuszczam z perspektywy czasu, był to rezultat z jednej strony całkowitego braku zainteresowania ówczesnych polityków rządzącej partii problematyką znaków towarowych w gospodarce niedoboru, a z drugiej strony udziałem w pracach nad projektem ustawy niewielkiego zespołu osób

orientujących się na regulacje właściwe gospodarce podporządkowanej zasadzie konkurencji. Z tego powodu ten akt mógł być w pełni użytecznym instrumentem w warunkach gospodarki, jakie powstały po 1989 r.

Dlatego pomimo upływu 30 lat od poprzedniego wydania, zmiany ustroju społeczno-gospodarczego, wejścia w życie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej książka nadal zachowuje walor aktualności w zakresie konstrukcji prawnych w dziedzinie znaków towarowych (np. charakteru prawa z rejestracji znaku towarowego, niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jako przesłanki naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, sankcji na wypadek naruszenia tego prawa oraz kwalifikacji znaku towarowego jako dobra niematerialnego).

Wyrażam nadzieję, że ta publikacja, obrazująca stan prawa polskiego na tle regulacji innych państw ówczesnej Europy, stanowić będzie także współcześnie pomoc dla osób zainteresowanych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, prawem znaków towarowych*.

Lublin, 7 lutego 2018 r.

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz

* Dziękuję Pani Redaktor Bernadecie Lekacz za pomoc w przygotowaniu niniejszego wydania.

WYKAZ SKRÓTÓW

Annales – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G
Ann. – Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
AIC – Archiwum Iuridicum Cracoviensis
AIPPI – Association pour la Protection de la Propriété Industrielle
CCPA – Court of Customs and Patent Appeals
DC – District Court
Dz.U. – Dziennik Ustaw
E.D. – Eastern District
F. Supp. – Federal Supplement
GKA – Główna Komisja Arbitrażowa
GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int. – GRUR Internationaler Teil
H.L.R. – Harvard Law Review
IPiP – International Protection of Industrial Property
Ing. – Cons. Revue de Droit Intellectuel – L'ingénieur conseil
j.g.u. – jednostka gospodarki społecznej
k.c. – Kodeks cywilny. Ustawa z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
k.k. – Kodeks karny. Ustawa z dn. 10.04.1969 r. (Dz. U. nr 13, poz. 94 ze zm.)
k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa z dn. 17.11.1964 r. (Dz.U. nr 43, poz. 296)
Mitt. – Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
M.P. – Monitor Polski
NP – Nowe Prawo
OSN CP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
OSPika – Orzecznictwo Sądów Powszechnych i Komisji Arbitrażowych
PiP – Państwo i Prawo
pr. aut. – ustawa z dn. 10.07.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. nr 34, poz. 234)
PPWP – Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego
PI – La Propriété Industrielle
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPC – Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
RIW – Recht der internationalen Wirtschaft: Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters
Riv. Dir. In. – Rivista di Diritto Industriale
rozp. ZSRR – rozp. z 1974 r. o znakach towarowych
rozp. z 1963 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 1963 r. w sprawie ochrony wzorów
zdobniczych (Dz.U. nr 8, poz. 45)
SN – Sąd Najwyższy

SDNY – Southern District of New York

SC – Studia Cywilistyczne

TMR – The Trade Mark Report

TTAB – Trademark Trial and Appeals Board

USPA – United States Patent Quarterly

UP PRL – Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

ustawa, u.z.t. – ustawa z dn. 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. nr 14, poz. 73)

ustawa USA – Lanham Act – Lanham Trade Mark Act z 1946 r.

ustawa Bułgarii – ustawa o znakach towarowych, rysunkach i modelach przemysłowych

ustawa Rumunii – ustawa z 1967 r. o znakach fabrycznych, handlowych i usługowych

ustawa NRD – ustawa z 1984 r. o oznaczeniach towarowych

ustawa Jugosławii – ustawa z 1981 r. o ochronie wynalazków, ulepszeń technicznych
i oznaczeniach wyróżniających

ustawa Węgier – ustawa z 1969 r. o znakach towarowych

ustawa Wielkiej Brytanii – ustawa z 1938 r. o znakach towarowych

ustawa Szwajcarii – ustawa z 1890 r. o znakach towarowych

ustawa krajów Beneluksu – jednolita ustawa z 1962 r. krajów Beneluksu

ustawa Francji – ustawa z 1964 r. o znakach towarowych

ustawa Austrii – ustawa z 1970 r. o znakach towarowych

u.n.k. lub u.z.n.k. – ustawa z dn. 2.08.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 1930 r., nr 56, poz. 467)

u.w. – ustawa z dn. 19.10.1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz.U. z 1984 r., nr 33,
poz. 242)

WRP – Wettbewerb in Recht und Praxis

Zarządz. Prezesa UP PRL – zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dn. 20.06.1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych
(M.P. nr 18, poz. 143)

ZN UJ PWOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

ZN IBPS – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego

WSTĘP

I. Znak towarowy jest ważnym środkiem ekspansji przedsiębiorstwa na rynku. Stwarza bowiem możliwość przyciągania klientów do towaru danego przedsiębiorstwa, które tym samym może zbywać więcej towarów na rynku. Potencjalni nabywcy indywidualizują towar i mogą go nabyć, jeżeli odpowiada ich oczekiwaniom. Stosunek klientów do wyrobów wyróżnionych znakiem przedsiębiorstwa stanowi dla niego bardzo cenną wskazówkę. Przedsiębiorstwo uzyskuje informację o tym, jak konsumenci oceniają jego wyroby. Efektywne funkcjonowanie znaku towarowego jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, informacje uzyskiwane z jednej strony przez przedsiębiorstwo, a z drugiej strony przez konsumentów muszą mieć dla nich znaczenie. Informacje te mają znaczenie tylko w systemie gospodarczym, w którym ocena przedsiębiorstwa odbywa się na rynku. Po drugie, przedsiębiorstwo powinno mieć prawny monopol przekazywania klientom informacji o tym, że dany egzemplarz towaru pochodzi od niego. Tylko wtedy ma bowiem możliwość przekazywania klientom prawdziwych informacji o pochodzeniu towaru. Innymi słowy, drugim warunkiem skuteczności funkcjonowania znaku towarowego jest prawny monopol używania określonego oznaczenia w celu wyróżnienia towaru na rynku spośród innych produktów wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu przez inny podmiot gospodarczy. Wskazany monopol znajduje wyraz w prawie do znaku towarowego. Realizacja celu postawionego przed tym prawem wymaga wprowadzenia do ustawodawstwa skutecznego systemu sankcji na wypadek bezprawnego wkroczenia w prawo osoby uprawnionej. Zadaniem sankcji jest więc zabezpieczenie prawdziwego charakteru informacji o towarze przekazywanych konsumentom przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem znaku towarowego.

Prawo do znaku towarowego i jego ochrona są przedmiotem regulacji ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Ustawa rozróżnia w zależności od sposobu ich powstania dwa typy prawa podmiotowego:

prawo z rejestracji znaku towarowego (art. 13) i prawo do znaku powszechnie znanego (art. 24). W praktyce krajowych stosunków znaczna większość znaków towarowych jest przedmiotem prawa z rejestracji. Podlega ono ochronie środkami prawa cywilnego (art. 20) i karnego (art. 56), prawo do znaku powszechnie znanego – tylko prawa cywilnego (art. 24).

II. Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie zasad dotyczących prawa z rejestracji znaku towarowego i jego ochrony. Podjęcie tego zamierzenia jest usprawiedliwione wieloma przyczynami. Przede wszystkim nowa ustawa o znakach towarowych poważnie zmieniła stan prawny w dziedzinie znaków towarowych. Istotne modyfikacje dotyczą sytuacji prawnej zarejestrowanych znaków towarowych. Możliwie dokładne przedstawienie problematyki prawa z rejestracji jest uzasadnione właśnie z uwagi na fakt rejestracji w UP PRL ponad 22 tysiące znaków towarowych. Jest to tym bardziej pożądane, gdyż jednym ze skutków zmian w systemie gospodarczym Polski powinien być wzrost liczby zgłoszeń znaków towarowych w polskim UP. Ponadto zrealizowanie zamierzenia postawionego w rozprawie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy zastane konstrukcje prawne odpowiadają wymaganiom reformowanej gospodarki narodowej. Uznanie, że brak jest synchronizacji między modelem rynkowym a aktualną regulacją w dziedzinie znaków towarowych, prowadziłoby do wniosku o potrzebie nowelizacji ustawy z 1985 r. Byłoby to bowiem równoznaczne ze stwierdzeniem, że ustawodawstwo z dziedziny znaków towarowych zawiera własne bariery uniemożliwiające wykorzystanie przez przedsiębiorstwo wszystkich możliwości, jakie niesie za sobą znak towarowy. Wreszcie, zamierzona w najbliższym czasie ratyfikacja przez Polskę porozumienia madryckiego w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków fabrycznych i handlowych stawia problem właściwego usytuowania jej norm w systemie prawa polskiego, a w szczególności w stosunku do ustawy z 1985 r.

III. Postawione zadanie realizuję na podstawie analizy obowiązujących przepisów ustawy o znakach towarowych, posługując się dwiema dyrektywami interpretacyjnymi: wykładnią językową (gramatyczną) i funkcjonalną. Poważne znaczenie reguł interpretacji funkcjonalnej przepisów prawa wynika z mojego głębokiego przekonania, że system ochrony prawnej oznaczeń wyróżniających (w tym także znaków towarowych) jest instrumentem stymulowania rozwoju gospodarczego w danym kraju. W rozprawie korzystam z krajowej doktryny i orzecznictwa zarówno publikowanego, jak i niepublikowanego. Sięgam również do ustawodawstwa oraz nauki prawa i orzecznictwa krajów o największych tradycjach w dziedzinie ochrony prawnej znaków towarowych. Posługuję się metodą prawnoporównawczą

nie tylko z tego względu, że jest ona powszechnie praktykowana w polskich opracowaniach z dziedziny własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale również z tego powodu, że uważam ją za bardzo przydatną przy prowadzeniu badań dotyczących regulacji prawnej wynalazków, wzorów użytkowych, utworów literackich itp. Jednakże z uwagi na ograniczenie wydawnicze korzystam z tej metody w sposób dość ograniczony. Sięgam do zagranicznych regulacji doktryny i orzecznictwa w tych przypadkach, gdy problem jest sporny na tle prawa polskiego lub też nie był dotychczas przedmiotem analizy, a może powstał w krajowej praktyce obrotu gospodarczego. W bardzo skromnym zakresie posługuję się również metodą historyczną, porównując konstrukcje ustawy z 1963 r. z aktualnie obowiązującą ustawą.

Rozprawa dotyczy problematyki prawa z rejestracji znaku towarowego. Znaczna większość uwag jest aktualna również w odniesieniu do znaków usługowych. Pewne odmienności wynikają z niematerialnej – w odróżnieniu od towaru – natury dobra, jakim jest usługa. Problem ten wymagałby jednak odrębnego, obszernego opracowania.

IV. Prace ma pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym omawiam zagadnienia o charakterze wstępnym. Charakteryzuję znak towarowy i jego funkcje w oderwaniu od regulacji prawnej. To ontologiczne podejście jest usprawiedliwione dążeniem do ustalenia, jakie są w ogóle możliwości znaku towarowego we współczesnej gospodarce. Następnie określám krótko interesy osób, które stykają się ze znakiem. Jest to niezbędne w celu określenie, jakie interesy ekonomiczne tych osób mogą być zrealizowane za pomocą znaku. Następnie przedstawiam modele normatywne ochrony znaków towarowych w celu usytuowania modelu przyjętego w Polsce. W rozdziale tym chciałbym również wyjaśnić pewne niejasności, gdyż lektura opracowań z dziedziny znaków towarowych doprowadziła mnie do wniosku, że właśnie w tym obszarze regulacji prawnej często prowadzone są dyskusje, w toku których autorzy posługują się tymi samymi pojęciami, podkładając pod nie różne treści. W rozdziale drugim przedstawiam wszystkie ważniejsze zagadnienia dotyczące prawa z rejestracji znaku towarowego. W rozdziale trzecim charakteryzuję pojęcie naruszenia przyjęte w ustawie z 1985 r. oraz przeprowadzam ocenę poszczególnych przypadków bezprawnego używania cudzych znaków towarowych. Uważam za konieczne rozszerzenie przedmiotu dyskusji również na ustawę z 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ stanowi ona podstawę tzw. uzupełniającej ochrony znaków towarowych. Legalne w świetle ustawy z 1985 r. użycie cudzego znaku może okazać się bezprawne z punktu

widzenie ustawy z 1926 r. Pominiecie tych kwestii mogłoby wprowadzić w błąd czytelnika co do legalności określonych sposobów użycia cudzego znaku towarowego. Rozdział czwarty przedstawia sankcje na wypadek naruszenia prawa z rejestracji. Uwagę swoją skupiam przede wszystkim na zagadnieniach materialnoprawnych. Uwzględniam również problematykę prawnoprosesową. Regulacje procesowe mają bowiem bardzo poważne znaczenie dla skuteczności sankcji, a pośrednio wpływają na efektywność całego systemu ochrony prawnej znaków towarowych. W rozdziale piątym podejmuję próbę określenia charakteru prawa z rejestracji znaku towarowego. W nauce prawa brak jest bowiem przekonującego stanowiska w tej kwestii. Celem rozważań jest ustalenie, czy jest to prawo na dobru niematerialnym. Niektórzy autorzy reprezentują wprawdzie ten pogląd, lecz nie wyjaśniają, w czym tkwi niematerialna natura dobra, jakim jest znak towarowy.

ROZDZIAŁ I

ZNAKI TOWAROWE W SYSTEMIE PRAWA

§ 1. Pojęcie znaku towarowego i jego funkcje; ekonomiczne warunki jego przydatności

1. Pojęcie znaku towarowego

Instytucja znaku towarowego sięga początków gospodarki towarowej. Natomiast pierwsze formy ochrony prawnej pojawiły się znacznie później, a nowoczesny system ochrony prawnej znaków towarowych powstał dopiero w XIX w.¹ Istnienie znaku towarowego jest niezależne od ochrony prawnej², tak jak m.in. rzeczy, wynalazków, utworów literackich i artystycznych. Skutkiem ochrony prawnej ma być jedynie odpowiadające życzeniom prawodawcy oddziaływanie na znak towarowy; regulacja prawna nie powoduje natomiast powstania znaku jako takiego. Z powyższego płynie wniosek o potrzebie przedstawienia znaku i jego funkcji w obrocie gospodarczym niezależnie od regulacji prawnej. Są to bowiem „wielkości” niejako dane już ustawodawcy.

W moim przekonaniu znak towarowy rozpatrywany niezależnie od regulacji prawnej jest odbitym w świadomości człowieka jednolitym związkiem oznaczenia i towaru obejmującym ogół wyobrażeń o danym towarze wyodrębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia. Poszczególne elementy powyższej definicji wymagają bliższego wyjaśnienia.

¹ Na ten temat najobszerniej w literaturze pisze E. Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht, Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19 Jahrhundert*, Teil 1, Berlin 1977; Teil 2, Berlin 1984.

² Tak również: A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, t. I, Basel–Stuttgart 1968, s. 252; *idem*, *Markenlizenz*, [w:] *Function et protection des marques de fabrique dans les pays capitalistes et socialistes*, ZNUJ PWOWI, nr 7, s. 61; K. Hierse, *Wesen, Funktion und Gegenstand des Warenzeichenrechts der DDR*, Berlin 1967, s. 1; A. Vida, *Vedjegy és véllalat*, Budapest 1982, s. 14; *idem*, *Das Warenzeichen in der Wirtschaft der sozialistischen Länder*, Köln–Berlin–Bonn–München 1987, s. 5.

1. Znak towarowy jest zjawiskiem świadomości człowieka³. Pod wpływem bodźca zewnętrznego (np. dokumentu handlowego z oznaczeniem) znak towarowy odbija się w świadomości danej osoby. Percepcja znaku wywołuje bowiem w świadomości tej osoby obraz towaru zindywidualizowanego przez ten znak. I tak znak towarowy „E. Wedel” kojarzy się z czekoladą, znak „Ursus” nasuwa obraz ciągnika, znak „Jowisz” wywołuje skojarzenie z odbiornikiem telewizyjnym itp. To odbicie w świadomości perceptora danego znaku następuje nie tylko w przypadku znaków renomowanych, ale również mało znanych oznaczeń wyróżniających. Znak towarowy w każdym wypadku odbity jest w świadomości osób, którym jest znany. Z punktu widzenia istnienia znaku jako zjawiska świadomości człowieka nie ma znaczenia liczba osób, którym dany znak towarowy jest znany. Konieczne jest jednak, aby to oznaczenie było utrwalone w formie materialnej i było przedmiotem postrzegania chociażby tylko jednej osoby. Rejestracja (odbicie) znaku w świadomości perceptora musi być zawsze poprzedzona wcześniejszą obiektywizacją, czyli wytworzeniem w zmaterializowanej formie związku oznaczenia i towaru, np. poprzez nałożenie oznaczenia na towar lub opakowanie, powołanie się na znak w reklamie określonego wyrobu, użycie oznaczenia na dokumentach handlowych dotyczących danego towaru czy wreszcie poprzez zgłoszenie oznaczenia w urzędzie patentowym w celu rejestracji.

W świetle powyższego należy wprowadzić rozróżnienie między znakiem jako zjawiskiem świadomości człowieka a jego materialnymi nośnikami. Perceptor przedstawia sobie znak towarowy jako jednolity związek oznaczenia i towaru, który obejmuje ogół wyobrażeń o zindywidualizowanym towarze. Oznaczenie i konkretny egzemplarz towaru stanowią nośnik materialny znaku towarowego. Ponieważ związanie fizyczne towaru ze znakiem (np. poprzez nałożenie oznaczenia na towar) lub też pojęciowe (np. wymienienie towaru w dokumentach handlowych opatrzonych danym znakiem) zawsze zawiera informację o towarze wyodrębnionym spośród innych należących do tego samego rodzaju, poprawne jest nazywanie znakiem towarowym nie tylko zjawiska rejestrowanego w świadomości człowieka, ale również realnie istniejącego faktu, czyli zmysłowo postrzeganego oznaczenia ujętego w celu zindywidualizowania towaru. Jednakże ograniczenie znaku towarowego do zjawiska realnie istniejącego w świecie zewnętrznym z pominięciem znaku jako elementu świadomości człowieka

³ Tak trafnie: A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, t. I, s. 252; *idem*, *Wesen und Unwesen der Marke*, [w:] *Festschrift für Philipp Möhring*, München 1965, s. 300 i n.; *idem*, *Die geistige Herausforderung der Immaterialgüterrecht*, AIC 1986, vol. XIX, s. 207.

oznaczałoby w rzeczywistości przeoczenie faktu, że znak towarowy indywidualizuje w świadomości człowieka określony wyrób oraz że o wartości znaku rozstrzygają wyobrażenia, opinie nabywcy o danym towarze. Traktowanie znaku towarowego jako zjawiska świadomości pozwala wreszcie wyjaśnić, w czym leży jego niematerialne natura⁴.

2. Znak towarowy jest p o ł ą c z e n i e m oznaczenia i towaru. Samo oznaczenie (np. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna) nie jest znakiem towarowym, a staje się jego składnikiem z chwilą związania z towarem w celu jego odróżnienia od innych towarów tego samego rodzaju. Wynikają z tego dwa szczegółowe stwierdzenia. Po pierwsze, oznaczenie jest elementem odrębnym (samodzielnym) w stosunku do wyróżnianego towaru. Nie jest to równoznaczne z fizyczną rozdzielnością obydwu składników znaku towarowego. W każdym jednak wypadku perceptor powinien mieć możliwość bodajże pojęciowego rozdzielenia oznaczenia i towaru. Dlatego też z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że element, który stanowi konieczną część produktu, nie może stać się oznaczeniem wyróżniającym. Po drugie, oznaczenie nie musi pozostawać w fizycznym związku z towarem, ale granice dopuszczalnej rozdzielności wyznacza opinia perceptora.

W realnym świecie oznaczenie i towar są dwoma odrębnymi elementami. Jednakże w świadomości człowieka znak towarowy jawi się jako jedność tych elementów. Dana osoba nie postrzega rozłącznie oznaczenia i towaru, lecz jedynie zindywidualizowany towar⁵. Wskazane wyodrębnienie (indywidualizacja) jest skutkiem przyporządkowania w świadomości tej osoby oznaczenia określonemu towarowi. Efektem tego przyporządkowania jest obraz danego towaru.

3. Znakiem towarowym jest oznaczenie związane z towarem w celu jego wyodrębnienia na podstawie kryterium pochodzenia. Decydujące znaczenie ma wola osoby, która posługuje się danym oznaczeniem. Sam obiektywny fakt nałożenia znaku na towar nie jest bowiem jeszcze równoznaczny z powstaniem znaku towarowego. Oznaczenie może być umieszczone na towarze także w innych celach niż wyróżnianie towarów na podstawie ich pochodzenia, np. w celach dekoracyjnych, poinformowania o cechach towaru. Użycie oznaczenia w celu wyróżnienia towaru nie musi być równoznaczne z kreowaniem znaku towarowego. Elementy treściowe oznaczenia mogą bowiem uniemożliwiać rzeczywiste wyróżnianie towaru w obrocie gospodarczym. Dlatego też oznaczenie użyte w celu

⁴ Bliżej: rozdział V § 2 niniejszej rozprawy.

⁵ Spośród wielu opracowań: A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, s. 255–256.

indywidualizacji towaru musi charakteryzować się zdolnością odróżniania towaru. Może ona być pierwotna, tzn. wynikać ze struktury oznaczenia, bądź też wtórna, tzn. nabyta w wyniku długotrwałego używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego.

4. Znakiem towarowym jest związek oznaczenia i towaru, który umożliwia odróżnienie towaru na podstawie jego pochodzenia. Innymi słowy, znak towarowy wyodrębnia towar wśród innych tego samego rodzaju inaczej oznaczonych lub też anonimowych⁶.

5. Znakiem towarowym jest związek oznaczenia i towaru obejmujący ogół wyobrażeń o danym towarze. Znak towarowy kumuluje dwa rodzaje wyobrażeń o towarze⁷. Po pierwsze, skutkiem percepcji znaku towarowego jako jedności oznaczenia i towaru jest wywołanie w świadomości danej osoby obrazu zindywidualizowanego towaru; znak towarowy wyodrębnia dany towar spośród wszystkich należących do tego samego rodzaju, natomiast nie wywołuje w świadomości perceptora dodatkowych skojarzeń odnoszących się do towaru. Tego rodzaju wyobrażenia mają charakter stabilny i jednolity. Skutkiem percepcji znaku jest bowiem zawsze wywołanie w świadomości każdej osoby tego samego obrazu towaru. Po drugie, znak towarowy może wywoływać dodatkowe opinie o szczególnych właściwościach tego towaru. Nie są wykluczone negatywne oceny⁸, chociaż najczęściej jest to pozytywna opinia o tym towarze. Wyobrażenie o jakości towaru ze znakiem jest rezultatem własnych doświadczeń, wypowiedzi innych konsumentów, intensywnej reklamy, atrakcyjności oznaczenia użytego jako składnik znaku towarowego itp. Wyobrażenia jakościowe poszczególnych odbiorców towarów mogą się znacznie różnić, a także podlegać istotnym zmianom w zależności od wielu czynników, np. zakresu reklamy, konkurencji na rynku, warunków zbytu towaru.

Pierwszego rodzaju wyobrażenia związane ze znakiem towarowym – indywidualizacja produktu na podstawie jego pochodzenia – są obojętne z punktu widzenia wielkości zbywanej pod tym znakiem masy towarowej z tym znakiem, nie uzasadniają także zwiększenia ceny danego produktu. Dlatego też znaki towarowe, które wywołują tylko tego rodzaju asocjacje konsumentów, są pozbawione wewnętrznej (własnej) wartości. Drugiego rodzaju wyobrażenia związane ze znakiem towarowym zwiększają ilość zbywanych towarów, umożliwiają również podniesienie ceny w stosunku

⁶ Por. bliżej: § 1 p. 2 niniejszego rozdziału.

⁷ Tak pozycje cytowane w przypisie nr 3. Krytycznie w tej kwestii wypowiada się M. Kępiński, *Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 37. Moim zdaniem nie trafnie.

⁸ J. Szwaja, *Znaki towarowe a znaki jakości*, *ŻG* 1976, nr 46.

do wyrobu tego samego rodzaju zbywanych anonimowo lub pod innym znakiem korzystających z gorszej opinii. Nie ma znaczenia fakt, że nieoznaczony lub inaczej oznaczony produkt reprezentuje obiektywnie ten sam poziom cech użytkowych i jakościowych co towar ze znanym znakiem. Znaki towarowe, z którymi są związane tego rodzaju skojarzenia, posiadają wewnętrzną wartość i dlatego są cennym składnikiem (niematerialnym) majątku przedsiębiorstwa⁹.

Znak towarowy w obrocie gospodarczym oddziałuje na klientów i całość kształt tych działań określa się powszechnie mianem funkcji znaku towarowego. Jest to jedno z najżywiej dyskutowanych zagadnień w nauce prawa¹⁰. Ustalenie katalogu funkcji znaków towarowych powinno bowiem być kwestią wstępną przed przyznaniem ochrony prawnej tym oznaczeniom. Ogromne zainteresowanie funkcjami znaku towarowego nie doprowadziło – jak dotychczas – nie tylko do ujednolicenia stanowisk, ale nawet do ich zbliżenia. W niniejszej rozprawie przyjmuję, że znak towarowy realizuje najważniejsze funkcje: oznaczenia pochodzenia, reklamową oraz jakościową.

2. Funkcje znaku towarowego

A. Funkcja oznaczenia pochodzenia

W początkowym okresie swojej historii znak towarowy realizował funkcję oznaczenia pochodzenia, imiennie odróżniając towar pochodzący z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innego przedsiębiorstwa. Informacja zawarta w oznaczeniach była konkretna (imienna) i odnosiła się do towarów osoby prowadzącej dane przedsiębiorstwo¹¹. Rozwój gospodarczy i towarzyszące temu zjawisko powstawania nowych form prawnych doprowadziły do istotnych zmian w praktyce oznakowania towarów znakiem towarowym. Znalazło to wyraz w dwóch tendencjach. Po pierwsze, rozpowszechniły się znaki fantazyjne, abstrakcyjne (np. „Termoter”, „Medox”) niezawierające imiennej informacji o przedsiębiorstwie, z którego te towary pochodzą; znaki imienne (np. „E. Wedel”, „Siemens”) znalazły się w znacznej mniejszości. Po drugie, rozpowszechniła się praktyka używania jednego i tego samego znaku towarowego przez kilka przedsiębiorstw (np. znaki wspólne, znaki koncernów, używanie znaku licencjodawcy przez licencjodawcę). Powyższe zjawiska doprowadziły

⁹ Na temat składników niematerialnych majątku przedsiębiorstwa: M. Późniak-Niedzielska, *Pojęcie przedsiębiorstwa a jego majątek*, „Annales UMCS” 1982, Sectio G, vol. XXIX, s. 129 i n.

¹⁰ Na przykład przegląd stanowisk spotykanych w zachodnioniemieckiej nauce prawa i orzecznictwie: R. Sack, *Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens*, GRUR 1972, s. 402 i n.

¹¹ Na przykład: L. Heydt, *Zur Funktion de Marke*, GRUR Int. 1976, s. 341–342.

do wysunięcia w literaturze przedmiotu tezy o przestarzałym charakterze funkcji oznaczenia pochodzenia¹². Zgodnie z tą tezą znak towarowy indywidualizuje towar sam w sobie, towar jako taki, nie wskazuje natomiast na pochodzenie towaru. W świetle tej koncepcji pochodzenie towaru nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia znaku towarowego. Teza o dezaktualizacji funkcji oznaczenia pochodzenia spotkała się z krytyką. Wyraża się opinię, że znak towarowy także współcześnie – chociaż w odmienny sposób – realizuje funkcję oznaczenia pochodzenia¹³. Zajęcie stanowiska w tej kwestii wymaga rozważenia charakteru informacji (wskazówki) zawartej w oznaczeniu stanowiącym składnik znaku towarowego oraz przedmiotu (punktu odniesienia) tej informacji.

W obrocie gospodarczym występują dwa rodzaje oznaczeń: jedno utożsamiane z nazwą przedsiębiorstwa lub nazwiskiem właściciela (znaki firmowe) informują imiennie (konkretnie), z jakiego przedsiębiorstwa pochodzi dany produkt, natomiast inne (oznaczenia fantazyjne) informują, że towar pochodzi z anonimowego przedsiębiorstwa. Wydawać się może pozornie, że w drugim przypadku informacja nie ma jakiegokolwiek znaczenia, każdy bowiem towar musi być zbywany przez jakieś przedsiębiorstwo. W rzeczywistości taka wskazówka, chociaż uboższa treściowo w porównaniu z pierwszą kategorią oznaczeń, jest również istotna z punktu

¹² R. Franceschelli, *Sui marchi d'impresa*, Milano 1972, s. 81 i n.; L. Heydt, *Zur Funktion...*, s. 431; W. Oppenhoff, *Wandel der Markenrechtskonzeption?*, GRUR Int. 1973, s. 433 i n.; P. Auteri, *Territorialita del diritto di marchio e circolazione di prodotti originale*, Milano 1973, s. 46 i n. Por. także krytykę funkcji oznaczenia pochodzenia przez M. Kępińskiego, *Rozporządzanie prawem...*, s. 54–55.

¹³ W literaturze RFN np. A. Beumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, München 1979, s. 68 i n.; F.K. Beier, W. Krieger, *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke*, GRUR Int. 1976, s. 125 i n.; F.K. Beier, *Grenzen der Erschöpfungslehre im Markenrecht – Zur Beurteilung des Vertriebes umgepackter und neu gekennzeichnete Originalware in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, GRUR Int. 1978, s. 264; *idem*, *Unterscheidende Zusätze als Mittel zur Lösung marken- und firmenrechtlicher Konflikte im Gemeinsamen Markt*, RIW 1978, s. 397. Z literatury francuskiej np. P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, Paris 1954, s. 483; J. Saint-Gel, *Marques de Fabrique de Commerce ou de Service*, Paris 1972, A12; A. Chavanne, J. Burst, *Droit de le propriété industrielle*, Paris 1976, s. 343. Z literatury amerykańskiej np. F. Schechter, *The rational basis of trademark protection*, 40 Harv. L. Rev. s. 813; H. Nims, *The Law of Unfair Competition and Trade Marks*, New York 1947, s. 520 i n. Z literatury szwajcarskiej przede wszystkim P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnemen und Marken*, Basel 1980, s. 35. Z literatury włoskiej np. A. Vanzetti, *Funktion und Rechtsnatur der Marke*, GRUR Int. 1965, s. 128 i n.; G. Aghina, *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano 1971, s. 29; M. Rotondi, *Diritto industriale*, Padova 1965, s. 108 i n. Z literatury radzieckiej np. V. Dozorcow, *Funkcii towarowego znaka i ego prawonowoj reżim*, „Chozajstwo i Prawo” 1978, nr 1, s. 49. Z literatury czechosłowackiej np. raport czechosłowackiej grupy AIPPI Annuaire 1976, s. 151. Z literatury NRD np. K. Hierse, *Wesen, Funktion und Gegenstand...*, s. 28. Z literatury węgierskiej np. raport grupy węgierskiej AIPPI Annuaire 1978. Z literatury polskiej R. Skubisz, *Nowa ustawa o znakach towarowych*, PUG 1985, nr 7, s. 184; M. Niedzielska, R. Skubisz, *La nouvelle loi polonaise sur les marques de fabrique de 1985*, PI 1987, nr 2, s. 80.

widzenia konsumentów¹⁴. Otrzymują oni bowiem informacje o źródle pochodzenia towarów z danym znakiem. Dowiadują się, że wszystkie tak samo oznaczone towary pochodzą z jednego i tego samego przedsiębiorstwa. Znaki fantazyjne przekazują w porównaniu ze znakami firmowymi uboższe informacje o towarze, ponieważ nie identyfikują bezpośrednio przedsiębiorstwa. Jednakże brak tej informacji nie upoważnia do stwierdzenia, że znaki fantazyjne nie realizują funkcji oznaczenia pochodzenia. W każdym bowiem wypadku, wskazując na wspólne, chociaż anonimowe, źródło pochodzenia wszystkich towarów z tym znakiem, odróżniają je tym samym od towarów inaczej oznaczonych bądź też nieoznaczonych. Towary nieoznaczone lub inaczej oznaczone pochodzą już z innego źródła (przedsiębiorstwa). Innymi słowy, minimum informacji przekazywanych przez oznaczenia fantazyjne jest wystarczające do odróżnienia towarów na podstawie kryterium ich pochodzenia¹⁵.

Znacznie poważniejszy jest wskazany wyżej drugi argument na rzecz tezy o redukcji funkcji oznaczenia pochodzenia do funkcji odróżniającej. W przypadku wspólnych znaków towarowych, znaków towarowych zrzeszeń (koncernów) przedsiębiorstw lub też udzielenia licencji na używanie znaku towarowego zachodzi przypadek używania znaku przez kilka odrębnych i niezależnych przedsiębiorstw. Z całą pewnością te znaki towarowe nie wskazują już na jedno przedsiębiorstwo. Ponadto w tych sytuacjach osoby używające znaku towarowego są najczęściej zobowiązane do utrzymania jednolitego poziomu cech jakościowo-użytkowych produktów opatrywanych tym znakiem, co mogłoby sugerować, że znak wyróżnia tylko towar jako taki, a źródło pochodzenia nie ma żadnego znaczenia¹⁶. Powyższe stwierdzenia nie są wystarczające do udowodnienia dezaktualizacji funkcji oznaczenia pochodzenia na rzecz funkcji odróżniającej. Jestem przekonany, że także w wyżej wymienionych przypadkach używanie jednego i tego samego znaku towarowego przez kilka odrębnych i niezależnych przedsiębiorstw odróżnia towary na podstawie kryterium ich pochodzenia. Przedmiotem wskazówki zawartej w oznaczeniu (imiennej lub abstrakcyjnej) stanowiącym składnik znaku towarowego jest źródło pochodzenia towaru¹⁷. W pierwszym okresie rozwoju praktyki oznakowywania towarów wszystkie czynności związane z produkcją i nakładaniem

¹⁴ F.K. Beier, U. Krieger, *Wirtschaftliche Bedeutung*..., s. 126 i n.; P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen*..., s. 37.

¹⁵ P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen*..., s. 39.

¹⁶ Tak wyraźnie: R. Franceschelli, *Sui marchi*..., s. 83–84; L. Heydt, *Zur Funktion*..., s. 341–342.

¹⁷ Tak również: F.K. Beier, U. Krieger, *Wirtschaftliche Bedeutung*..., s. 127; P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen*..., s. 40.

znaku na wyroby oraz ich wprowadzeniem do obrotu wykonywał „właściciel” znaku towarowego w swoim przedsiębiorstwie. Wraz z rozwojem stosunków produkcji coraz częściej wiele czynności (np. produkcja elementów składowych, a nawet całego wyrobu, nakładanie znaku na towar) jest przeprowadzonych poza przedsiębiorstwem „właściciela” znaku towarowego. Fizycznie towar nie pochodzi lub też nie pochodzi całkowicie z tego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia znaku towarowego ocena obydwu powyższych sytuacji powinna być taka sama. Nie ma znaczenia miejsce fizycznego pochodzenia towaru ze znakiem, a istotną rolę odgrywa jedynie wola „właściciela” znaku towarowego, aby dany towar – tak jak został oznaczony – konsumenci łączyli z jego przedsiębiorstwem. Wyrazem tej woli (zgody) jest nałożenie znaku na towar¹⁸ (przy czym nie jest istotne, kto wytworzył dany wyrób lub opakował) i jego wprowadzenie do obrotu. „Właściciel” znaku towarowego może to zrobić samodzielnie lub też upoważnić inną osobę prawną lub fizyczną. W każdym jednak przypadku znak informuje nabywcę, że wszystkie czynności związane z wytworzeniem wyrobu, jego ewentualnym opakowaniem i wprowadzeniem do obrotu odbyły się pod kontrolą „właściciela” znaku towarowego. W tym znaczeniu towar ze znakiem pochodzi z przedsiębiorstwa prowadzonego przez „właściciela” znaku towarowego. Źródło pochodzenia towaru jest zlokalizowane z punktu widzenia znaku towarowego jedynie w tym przedsiębiorstwie. Można je nazwać źródłem pochodzenia wąsko rozumianym, w odróżnieniu od sytuacji, gdy towar pochodzi z punktu widzenia znaku towarowego z więcej niż jednego przedsiębiorstwa.

Proces rozwoju gospodarczego doprowadził do powstania między odrębnymi przedsiębiorstwami rozmaitych więzi gospodarczych, finansowych, organizacyjnych (ujętych w rozmaite ramy prawne) mających znaczenie dla produkcji, oznaczania towaru znakiem oraz jego wprowadzenia do obrotu. Jeżeli „właściciel” znaku towarowego może i pragnie przyjąć całkowitą odpowiedzialność za towar ze znakiem, to zachodzi przypadek opisany wyżej; towar pochodzi – z punktu widzenia znaku towarowego – z przedsiębiorstwa „właściciela” znaku towarowego, natomiast fizyczne pochodzenie towaru nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Jeżeli jednak pragnie się poinformować konsumentów, że obok tegoż „właściciela” znaku towarowego także inna osoba wywarła wpływ na powstanie, oznaczenie i zbywanie towarów, to używa się znaku towarowego podobnego do znaku towarowego „właściciela”. Towar ze znakiem jest wówczas przypisywany

¹⁸ F.K. Beier, *Grenzen...*, s. 264; P. Roubier, *Le droit...*, t. I, s. 382; A. Chavanne, J. Burst, *Droit...*, s. 378.

przez odbiorców nie tylko właścicielowi znaku, ale również innej osobie (osobom). Innymi słowy, towar pochodzi – z punktu widzenia znaku towarowego – z kilku przedsiębiorstw. Mamy zatem do czynienia ze źródłem pochodzenia szeroko rozumianym.

W przypadku wspólnych znaków towarowych, znaków towarowych koncernów, licencji znaków towarowych mogą wystąpić dwie sytuacje. Po pierwsze, wszystkie podmioty używają takich samych znaków towarowych. Konsumenci „przypisują” wyroby ze znakiem „właścicielowi” danego znaku towarowego. Zachodzi wtedy zbieżność z wyżej opisanym przypadkiem, gdy „właściciel” znaku towarowego wszystkie czynności składające się na powstawanie, oznaczanie i wprowadzanie do obrotu „wiąże” ze swoim przedsiębiorstwem. W przypadku, gdy kilka przedsiębiorstw (np. licencjodawca i licencjodawca) używa takiego samego znaku, to z punktu widzenia prezentowanej koncepcji pochodzenia towaru ze znakiem dany towar pochodzi z jednego i tego samego źródła, chociaż są to fizycznie odrębne przedsiębiorstwa. Po drugie, podmioty używają podobnych znaków towarowych. W tych przypadkach pragnie się przekazać informację nabywcom, że dany wyrób pochodzi – punktu widzenia znaku towarowego – z więcej niż jednego przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia okoliczność, że w konkretnej sytuacji wyrób został całkowicie wyprodukowany przez członka organizacji lub też licencjodawcę. Podobieństwo do znaku towarowego „właściciela” wyraża myśl, że proces powstawania danego wyrobu był częściowo kontrolowany przez właściciela znaku towarowego, a częściowo przez inną osobę. W tym przypadku zatem znak towarowy pochodzi z więcej niż jednego przedsiębiorstwa. Powstaje wówczas sytuacja „decentralizacji” kompetencji związanej ze znakiem towarowym, który wskazuje na większą liczbę przedsiębiorstw.

W czasach współczesnych znak towarowy także realizuje funkcję oznaczenia pochodzenia. Wskazuje bowiem imiennie lub abstrakcyjnie, że dany towar pochodzi – w powyższym rozumieniu – z przedsiębiorstwa osoby używającej danego znaku towarowego (źródło pochodzenia towarów wąsko rozumiane) bądź też ze związku kilku przedsiębiorstw, a związki te o charakterze organizacyjnym, gospodarczym i prawnym mają wpływ na powstanie, oznaczanie i zbycie towarów ze znakiem (źródło pochodzenia szeroko rozumiane). Przekazując te informacje, znak towarowy odróżnia towary z danym znakiem od towarów tego samego rodzaju inaczej oznakowanych lub też zbywanych bez jakiegokolwiek oznaczenia.

W nauce prawa najczęściej odróżnia się funkcję oznaczenia pochodzenia od funkcji odróżniającej (indywidualizacyjnej). Wzajemne ich związki

są przedstawiane w sposób bardzo zróżnicowany. Obydwie funkcje mają wprawdzie charakter samodzielny, ale warunkują się wzajemnie; bądź funkcja oznaczenia pochodzenia jest wtórna w stosunku do funkcji odróżniającej, bądź też funkcja oznaczenia pochodzenia pokrywa się z funkcją odróżniającą¹⁹. W moim przekonaniu to rozróżnienie ma znaczenie jedynie poznawcze. Chodzi bowiem o podkreślenie różnych aspektów tego samego zjawiska. Jeżeli redukujemy treść funkcji oznaczenia pochodzenia do wskazywania źródła pochodzenia towarów, to konieczne jest uwzględnienie funkcji odróżniającej, dzięki której znak towarowy odróżnia towary. Jeżeli natomiast twierdzi się, że znak towarowy realizuje funkcję oznaczenia pochodzenia, odróżniając towary na podstawie kryterium ich pochodzenia, to treść tej funkcji obejmuje również element odróżniania towarów. Nie ma zatem potrzeby redukowania treści funkcji oznaczenia pochodzenia i tworzenia odrębnej funkcji odróżniającej.

B. Funkcje reklamowe

Znak towarowy realizuje funkcję reklamową, zachęcając klientów do nabywania towarów oznaczonych danym znakiem. Funkcja ta może być wykonywana jedynie na podstawie renomy towarów ucieleśnionej w znaku towarowym²⁰. Dzięki tej renomie znak towarowy może utrzymać krąg potencjalnych konsumentów, a nawet go poszerzyć. To skłania do wyrażenia opinii, że omawiana funkcja znaku ma współcześnie bardzo poważne znaczenie gospodarcze²¹. Wiąże się to przede wszystkim z niebywałym rozwojem reklamy, która nie byłaby zasadniczo możliwa bez posługiwania się znakami towarowymi.

Renoma znaku towarowego nie powstaje z chwilą jego kreowania, a zatem funkcja reklamowa nie wynika z istoty znaku, w przeciwieństwie do funkcji oznaczenia pochodzenia. Ponadto logicznym skutkiem faktu, że nie wszystkie znaki towarowe posiadają renomę, jest uznanie, że nie wszystkie znaki wykonują funkcję reklamową. Do chwili powstania tej renomy znak towarowy nie może skutecznie kierować uwagi konsumentów

¹⁹ Przegląd stanowisk w zachodnioniemieckiej nauce prawa podaje R. Sack, *Die rechtlichen Funktionen...*, s. 402 i n.; w szwajcarskiej nauce prawa P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen...*, s. 36. Zob. również: M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem...*, s. 55.

²⁰ W. Schluep, *Das Markenrecht als subjektives Recht*, Basel 1964, s. 187. Zdaniem L. Heydta, *Zur Funktion...*, s. 341; każdy znak towarowy realizuje funkcję reklamową, ponieważ zwraca uwagę klientów na towar.

²¹ Oczywiście tak autorzy, którzy uważają, że funkcja ta jest nierozłącznie związana z istotą znaku (np. L. Heydt, *Zur Funktion...*, s. 341–342), ale również ci, którzy wyrażają pogląd, że współcześnie funkcja oznaczenia pochodzenia zachowała swoje znaczenie (np. F.K. Beier, U. Krieger, *Wirtschaftliche Bedeutung...*, s. 128; por. również: M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem...*, s. 57–58).

na wyroby opatrzone tym znakiem i polecać je ich uwadze. Jak widać, wykonywanie funkcji reklamowej jest zatem przesunięte w czasie w stosunku do funkcji oznaczenia pochodzenia. Ta ostatnia, jak już wyżej wskazano, jest bowiem wykonywana od chwili wytworzenia postrzeganego przez odbiorców związku między oznaczeniem a towarem umożliwiającą wyróżnienie danego produktu wśród wyrobów legitymujących się innym pochodzeniem.

Jeżeli znak towarowy symbolizuje złą sławę towaru, to znak ten, kierując uwagę konsumentów na towar z tym znakiem, jednocześnie zniechęca do zakupu. Zamiast „przyciągać” do towaru – „odpycha”. Działa zatem jako „znak ostrzeżenia”. Odzyskanie zaufania klientów jest bardzo trudne i kosztowne. Dlatego też zgodzić się należy z opinią wyrażoną w literaturze, że najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest zaniechanie używania skompromitowanego znaku²².

Szczególnie efektywnie realizują funkcję reklamową znaki sławne²³. Oznaczenia stanowiące składnik takiego znaku (obok towaru) mogą stać się bowiem same w sobie symbolem wysokiej renomy. Będą przyciągać klientów także do towarów innego rodzaju niż towary, na podstawie których powstały pozytywne opinie konsumentów. Skutkiem używania takiego znaku dla towaru innego rodzaju może być i jest najczęściej „rozwodnienie” jego zdolności przyciągania klientów do towarów z tym znakiem (siły atrakcyjnej znaku). Osłabieniu ulega renoma ucieleśniona w tym znaku towarowym i słabsza staje się jego siła oddziaływania na konsumentów.

C. Funkcja jakościowa

Znak towarowy wykonuje funkcję jakościową, przekazując konsumentom informację o cechach jakościowych danego towaru. Funkcji tej nadaje się różną treść w zależności od znaczenia przypisywanego faktowi posługiwania się znakiem w obrocie gospodarczym oraz sposobu rozumienia jakości towaru.

Zgodnie z dominującym poglądem największe praktyczne znaczenie ma informowanie klientów, że wszystkie towary z tym znakiem, czyli tak samo oznaczone, pochodzą – w powyższym rozumieniu – z jednego i tego samego źródła oraz reprezentują ten sam poziom cech jakościowych²⁴. Na podstawie pochodzenia towarów ze znakiem konsument wnioskuje o ich

²² J. Szwaja, *Znaki towarowe...*

²³ Por. bliżej: § 2 niniejszego rozdziału oraz § 4 p. 2 rozdziału III.

²⁴ Na przykład F.K. Beier, U. Krieger, *Wirtschaftliche Bedeutung...*, s. 126; R. Callmann, *The Law of Unfair Competition Trademarks and Monopolies*, t. III, Mundelein 1967, § 65, 2.

jakości. Upoważnia to do stwierdzenia, że funkcja jakościowa nie ma charakteru samodzielnego w stosunku do funkcji oznaczenia pochodzenia, lecz jest wobec niej wtórna²⁵. Aby znak mógł przekazywać te informacje, musi przecież wcześniej odróżnić towary na podstawie ich pochodzenia. W przeciwieństwie do funkcji oznaczenia pochodzenia funkcja jakościowa nie jest właściwa wszystkim znakom towarowym. Przekazywanie informacji o jakości towaru z tym znakiem zakłada już istnienie wyobrażeń o jakości tych wyrobów. Funkcja ta jest zatem realizowana pod warunkiem wcześniejszego używania danego znaku, natomiast funkcja oznaczenia pochodzenia jest wykonywana przez znak od chwili jego powstania.

Zdarza się niekiedy, że konsument może kształtować swoje wyobrażenie o jakości wyrobu z danym znakiem nie tylko na podstawie faktu opatrzenia tym znakiem większej liczby wyrobów na rynku, lecz samo oznaczenie jako element znaku towarowego zawiera wzmiankę o jakości produktu. W tym wypadku chodzi najczęściej o znak fantazyjny, który zachował jeszcze częściowo pierwotne znaczenie słowa użytego jako składnik znaku towarowego, np. lux, super, prima.

Przedmiotem informacji przekazywanej przez znak towarowy jest jakość produktu opatrzonego tym znakiem. Może ona być ujmowana wąsko bądź też bardzo szeroko. W pierwszym przypadku chodzi jedynie o cechy jakościowe danego produktu; nie bierze się pod uwagę takich elementów składających się na renomę towaru, jak np. obsługa serwisowa, dotrzymywanie terminów dostaw, cena towaru, kultura personelu, w drugim przypadku jakość produktu jest rozumiana jako całokształt świadczeń związanych z danym towarem, tzn. obok cech towaru bierze się pod uwagę również wymienione wyżej elementy. Praktyce dnia codziennego odpowiada to drugie ujmowanie jakości. Konsument nie różnicuje bowiem między jakością towaru i całokształtem możliwych świadczeń związanych z tym towarem. Ponadto nieodzowne jest szerokie ujmowanie jakości w przypadku znaków usługowych, a zwłaszcza tych, które nie posiadają substytutu materialnego (np. nauka języków obcych, doradztwo, turystyka).

3. Ekonomiczne warunki przydatności znaku towarowego

Znak towarowy realizuje wyżej omówione funkcje w sposób potencjalny, a pod warunkiem ziszczenia się dodatkowych okoliczności również w sposób realny. Znak towarowy wykonuje swoje funkcje jedynie

²⁵ M. Niedzielska, R. Skubisz, *La nouvelle...*, s. 83; A. Chavanne, J. Burst, *Droit...*, s. 343 i n.; A. Baumbach, W. Heformehl, *op. cit.*, s. 10; W. Schluep, *Das Markenrecht...*, s. 71. Odmienne G. Rieble, *Markenrecht und Paralelimport*, Stuttgart 1968, s. 123 i n.

potencjalnie w sytuacji, gdy przekazywane przez znak towarowy informacje nie mają jakiegokolwiek znaczenia gospodarczego. Z istoty znaku towarowego wynika, że niektóre funkcje są realizowane potencjalnie od chwili kreowania znaku towarowego. Wykonuje on funkcje w sposób realny, gdy przekazywane informacje są istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz odbiorców towarów i usług. Znak może wykonywać swoje funkcje w sposób rzeczywisty w pewnym odstępie czasu w stosunku do chwili swojego powstania, ponieważ przekazywanie istotnych informacji o towarze opatrzonym danym znakiem wymaga wcześniejszego używania tego znaku w obrocie. Jednakże do uzyskania rzeczywistego znaczenia przez znak towarowy konieczne jest także spełnienie ogólnych, zewnętrznych w stosunku do niego warunków w gospodarce danego kraju. Rozstrzygają one o przydatności znaku towarowego w gospodarce kraju. W moim przekonaniu warunki te przedstawiają się następująco:

1. Przedsiębiorstwo musi być zainteresowane maksymalizacją zysku poprzez maksymalizację zbytu towarów. Wynikają z tego dwa szczegółowe twierdzenia. Po pierwsze, podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi dysponować swobodą wyboru wielkości i struktury produkcji oraz swobodą w zakresie reprodukcji (swobodą inwestowania). Centrum decyzyjne musi mieścić się zatem w przedsiębiorstwie. Brak zainteresowania przedsiębiorstwa w maksymalizacji zbytu swoich produktów jest równoznaczne z brakiem zainteresowania znakiem towarowym, który m.in. umożliwia zwiększenie zbywanej masy towarowej. Po drugie, rynek stanowi najważniejsze kryterium oceny pracy przedsiębiorstwa. Inne kryteria (np. wykonanie zadań planowych) mają jedynie podrzędne znaczenie. Pozycja przedsiębiorstwa jest zatem prostą konsekwencją oceny jego produktów i usług przez klientów. Pozytywna ocena manifestująca się w dużej liczbie aktów zakupu towarów oraz w szerokim korzystaniu z usług przedsiębiorstwa umożliwia rozwój przedsiębiorstwa; natomiast negatywna ocena prowadzi do zmniejszenia się rentowności przedsiębiorstwa, a nawet do jego upadłości. Bez znaczenia jest typ własności dominujący w danym państwie, ponieważ samodzielność przedsiębiorstw jest możliwa w systemie opartym na własności społecznej, a centralistyczne metody zarządzania mogą również występować w systemie opartym na własności prywatnej.

2. Na rynku spotykają się produkty służące zaspokojeniu – w szerokim rozumieniu – określonej potrzeby człowieka, pochodzące z dwóch lub więcej przedsiębiorstw; nie ma znaczenia siedziba tych przedsiębiorstw, istotne jest jedynie, że produkty pochodzą z różnych źródeł, a konsument może spośród nich swobodnie wybierać i tym samym preferuje produkty

określonego wytwórcy (sprzedawcy). Jeżeli wszystkie produkty na danym rynku pochodzą tylko z jednego i tego samego przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane używaniem znaku towarowego. Produkt sprzedaje się sam, ponieważ konsument musi go kupić, a znak jest tylko elementem dekoracyjnym.

3. Na rynku istnieje równowaga podaży i popytu w odniesieniu do danego rodzaju produktu lub też przewaga podaży nad popytem. W przypadku przewagi popytu nad podażą towar sam znajduje nabywcę i fakt posługiwania się oznaczeniem wyróżniającym nie ma znaczenia.

Stopień realizacji powyższych trzech elementów określa faktyczną przydatność znaków towarowych w danym kraju. Jeżeli w odniesieniu do określonych towarów nie są spełnione powyższe warunki, to opatrywanie go znakiem towarowym jest zbędne. Nałożenie na przedsiębiorstwo obowiązku używania znaku towarowego nie nada mu również znaczenia ekonomicznego. Znak towarowy nie będzie realizować swoich funkcji. Natomiast spełnienie tych warunków umożliwia poprzez znak towarowy realizację określonych interesów przedsiębiorstw oraz konsumentów.

§ 2. Interes przedsiębiorstw i konsumentów w dziedzinie znaków towarowych

Realizacja scharakteryzowanych funkcji znaku towarowego dotyczy interesów następujących osób: jego „właściciela”, konsumentów oraz przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec „właściciela” znaku. Poniżej omawiam kolejno interesy tych osób związane z używaniem znaku towarowego²⁶.

Najważniejszy interes „właściciela” znaku towarowego można określić mianem identyfikacyjnego. Chodzi o to, aby znak towarowy przekazywał prawdziwe informacje, które pozwalają bezbłędnie określić imiennie lub abstrakcyjnie oznaczone miejsce pochodzenia danego wyrobu ze znakiem. Tylko wtedy znak towarowy może budzić wrażenie odbiorców stałej jakości wyrobów opatrzonych tym znakiem oraz umożliwiać powstawanie renowy towaru na podstawie reklamy, własnego doświadczenia konsumentów itp. W rezultacie używanie znaku – pod warunkiem spełnienia wymogów przedstawionych w § 1 pkt 3 – może prowadzić do wzrostu sprzedaży towarów i tym samym do maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa.

Realizacja interesu identyfikacyjnego wymaga spełnienia dwóch warunków. Oznaczenie musi mieć charakter odróżniający oraz przekazywać prawdziwe informacje o pochodzeniu towaru. Dlatego też nałożenie znaku

²⁶ Różnorodne interesy związane ze znakiem towarowym omawia najszerzej: K. Spoendlin, *Das Marken recht im Lichte der schutzwürdigen Interessen*, Basel 1974.

na towar bez zgody „właściciela” znaku towarowego stanowi wymowne naruszenie jego interesów. Taka działalność może prowadzić bowiem do zmniejszenia sprzedaży towarów „właściciela” znaku towarowego i w ostatecznym rezultacie najczęściej do zmniejszenia jego zysku.

Z istoty znaku towarowego jako związku oznaczenia i towaru zachodzącego w świadomości człowieka wynika, że taka konfuzja nie występuje w razie użycia oznaczenia dla towarów innego rodzaju, niż to czyni „właściciel” znaku towarowego²⁷. Z tego powodu nie ma on zasadniczo interesu w zakazywaniu używania oznaczenia dla towarów innego rodzaju. Konsumenci nie kojarzą bowiem już wtedy danego towaru z przedsiębiorstwem „właściciela” znaku towarowego bezpośrednio przy znaku imiennym albo pośrednio przy znaku fantazyjnym. Przyjmuje się, że różne są źródła pochodzenia towarów oznaczonych takimi samymi znakami.

Pewne stosunkowo nieliczne znaki towarowe są symbolem wyjątkowo dużej renomy towarów i stanowią cenną wartość w przedsiębiorstwie „właściciela” znaku towarowego. Te właśnie znaki sławne są przedmiotem szczególnego zainteresowania innych osób prowadzących działalność gospodarczą. Pragną one używać tych znaków dla towarów innego rodzaju, niż to czyni „właściciel” danego znaku, w przeświadczeniu, że skierują uwagę klientów na swoje towary (innego rodzaju) i zachęcą do ich nabywania. Takie postępowanie nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru, lecz zmierza do wykorzystania renomy ucieleśnionej w cudzym znaku towarowym. Skutkiem takiego posługiwania się cudzym znakiem mógłby być spadek zaufania do towarów pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela sławnego znaku towarowego. Siła atrakcyjna (renoma) zmaterializowana w danym znaku uległaby „rozwodnieniu”, a on sam oddziaływałby już słabiej na klientów. Dlatego też właściciel sławnego znaku towarowego pragnie uniemożliwić posługiwanie się jego znakiem w przypadku towarów innego rodzaju. Powstaje jednak pytanie, czy ma on rzeczywiście uzasadniony interes w uniemożliwieniu takiego postępowania innych podmiotów gospodarczych. Nie jest bowiem ostatecznie stwierdzone, że użycie znanego znaku towarowego dla towarów innego rodzaju powoduje przyciągnięcie konsumentów do tych towarów i ewentualny spadek zaufania do towarów pochodzących z przedsiębiorstwa „właściciela” znanego znaku. Nowoczesna nauka psychologii reklamy nie zajmuje w tej kwestii jednoznacznego

²⁷ Orzecznictwo i nauka prawa uznaje wyjątkowo możliwość powstania konfuzji także w razie użycia oznaczenia dla towarów innego rodzaju. Por. bliżej: R. Sack, *Markenschutz ausserhalb des Gleichheitsbereichs in der EG*, RIW 1985, s. 597 i n. oraz cyt. tam literatura i orzecznictwo.

stanowiska²⁸. Nauka prawa i orzecznictwa, a ostatnio również ustawodawstwo niektórych krajów zdają się przyjmować, że wskazane użycie znanego znaku wywołuje określone reakcje konsumentów²⁹. W konsekwencji zarysowuje się tendencja do uznawania interesu „właściciela” znanego znaku w przypadku zakazywania używania takiego samego znaku dla towarów innego rodzaju.

Z powyższym wiąże się kolejny interes „właściciela” znaku towarowego. Używanie oznaczenia stanowiącego element znaku towarowego dla towarów innego rodzaju (tzn. bez wywoływania konfuzji odbiorców co do pochodzenia towarów) oraz korzystanie z tego oznaczenia w szeroko rozumianej działalności kulturalno-informacyjnej (np. w utworach literackich i kinematograficznych, sztukach scenicznych, publikacjach naukowych) zawsze uruchamia proces degeneracji znaku towarowego, który może doprowadzić do przekształcenia się danego oznaczenia w nazwę towaru będącego dotychczas przedmiotem tego znaku towarowego. W interesie właściciela znaku towarowego leży zatem podjęcie wszelkich działań, które zapobiegą degeneracji znaku towarowego³⁰.

Przechodząc do omówienia interesu konsumentów związanego z używaniem znaku towarowego, należy stwierdzić, że pragną oni nabywać towary o wysokich walorach użytkowych i jakościowych. Znak towarowy ułatwia podejmowanie decyzji o zakupie towaru. Pozwala bowiem nabywcy wyszukać produkty znane mu z reklamy lub z własnego doświadczenia. Odbiorcy są zatem zainteresowani w oznakowywaniu produktów znakami o dostatecznych znamionach odróżniających oraz zawierających prawdziwe informacje o pochodzeniu konkretnego egzemplarza ze znakiem. Nie zaspokajają interesu konsumentów posługiwanie się w obrocie (w charakterze znaków towarowych) oznaczeniami, które nie mogą – z uwagi na swoje strukturalne cechy – indywidualizować towarów na podstawie ich pochodzenie. Natomiast dobitnie godzi w interes konsumentów posługiwanie się znakiem, który przekazuje fałszywe informacje co do pochodzenia – w rozumieniu wynikającym z formuły znaku towarowego – towaru. Najogólniej mówiąc, niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru występuje w każdym wypadku, gdy dany towar ze znakiem jest prezentowany konsumentom wbrew woli „właściciela”

²⁸ H. Kohl, *Die „Vermässerung“ berühmter Kennzeichen*, Berlin 1975, s. 79 i n., zwłaszcza s. 97. Częściowo odmiennie: R. Sack, *Die „Vermässerung“ bekannter Marken und Unternehmenskennzeichen*, WRP 1985, s. 466.

²⁹ Taki wniosek zdaje się płynąć z praktyki przyznawania ochrony poza granicami podobieństwa towarów. Por. np. R. Sack, *Markenschutz...*, s. 598 i n. oraz rozdział III, § 4, p. 2 niniejszej rozprawy.

³⁰ Por. rozdział III, § 4, p. 3.

tego znaku (np. towar został oznaczony znakiem „właściciela” bez jego zgody, towar oznaczony przez właściciela został wprowadzony do obrotu bez jego zgody, towar wprowadzony do obrotu przez „właściciela” znaku został istotnie zmodyfikowany). Każde oznaczenie dzięki połączeniu go z towarem informuje o pochodzeniu tego towaru, lecz równocześnie jako struktura formalna zawiera własną treść. Najczęściej jest ona nieczytelna lub też nie ma znaczenia dla oceny towaru. Faktem jest jednak, że poważna część oznaczeń używanych w obrocie zawiera mniej lub bardziej jasną wskazówkę co do natury towaru lub jego właściwości. Chodzi o wywołanie u konsumentów jakiegoś skojarzenia, które spowoduje podjęcie decyzji o zakupie towaru. Dotyczy to przede wszystkim znaków słownych, ale jest również możliwe w odniesieniu do znaków obrazowych. Znaki te, jeżeli przekazują fałszywe informacje o właściwościach towaru (znaki mylące), są sprzeczne z interesem konsumentów. Konsument jest również zainteresowany w utrzymywaniu na niezmiennym poziomie jakości produktu, a nawet jego stałym podwyższaniu.

Interes przedsiębiorstwa konkurencyjnego jest taki sam jak „właściciela” znaku towarowego. W tym miejscu chodzi jednak o interes przedsiębiorstwa konkurencyjnego powstający z uwagi na używanie znaku przez inną osobę prawną lub fizyczną. Przede wszystkim konkurent jest zainteresowany zminimalizowaniem swoich trudności w dostępie do nowych oznaczeń, których pragnie używać jako znaków towarowych³¹. Jak wykazuje bowiem praktyka, do dyspozycji osób prowadzących działalność gospodarczą jest ograniczona liczba atrakcyjnych oznaczeń szczególnie dobrze nadających się do używania jako znaki towarowe. Konkurent jest też zainteresowany korzystaniem z tych oznaczeń, które używane uprzednio jako znaki towarowe, stały się już określeniami opisowymi w wyniku degeneracji znaku towarowego.

Na podstawie powyższych uwag wspólny interes wymienionych podmiotów można określić jako dążenie do zachowania prawdziwego charakteru znaku towarowego. Chodzi o wyeliminowanie przypadków wprowadzenia w błąd odbiorców zarówno ze względu na charakter użycia (wprowadzenie w błąd co do źródła pochodzenia towaru), jak i treść oznaczenia (znaki mylące). Uznanie dopuszczalności praktyki nieposzanowania prawdziwego charakteru spowodowałoby niewyobrażalny chaos na rynku i przekreśliłoby jakąkolwiek przydatność znaków towarowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą i konsumentów.

³¹ W. Schluep, *Das Markenrecht...*, s. 79 i n.; K. Spoendlin, *Das Marken...*, s. 37.

§ 3. Modele ochrony prawnej znaków towarowych

1. Geneza instytucji

W starożytnym Rzymie znaki towarowe były częściowo chronione na podstawie *actio iniuriarum*³², a w średniowiecznej Europie stanowiły przedmiot przywilejów udzielonych cechom rzemieślniczym³³. Nowoczesne podstawy ochrony znaków towarów kształtowały się dopiero w XIX w.³⁴ Decydujący wpływ na powstanie i ukształtowanie form ochrony prawnej znaków towarowych wywarły – w różnym stopniu w poszczególnych krajach ówczesnego świata – idea wielkiej rewolucji francuskiej oraz burzliwy rozwój w XIX w. gospodarki typu kapitalistycznego. Instrumenty ochrony prawnej znaków towarowych zostały udoskonalone w XX w., jednakże – jak się wydaje – bez zasadniczych zmian XIX-wiecznej koncepcji tej ochrony.

Współcześnie można wyróżnić dwie metody ochrony znaków towarowych: na podstawie przepisów szczególnego aktu normatywnego oraz ogólnych norm prawa nieuczciwej konkurencji.

Wydaje się, że prawie we wszystkich krajach świata obowiązują – różnie nazywane – ustawy o znakach towarowych. Centralną instytucją każdej tej ustawy jest prawo do znaku towarowego podlegające ochronie co najmniej w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia. Ochrona jest zapewniana przede wszystkim środkami prawa cywilnego; instrumenty prawa karnego i administracyjnego mają jedynie znaczenie podrzędne. Prawo do znaku powstaje poprzez formalny akt pod warunkiem spełnienia przewidzianych prawem wymogów rejestracji danego znaku w urzędzie patentowym lub też poprzez jego kwalifikowane używanie. Przysługuje ono podmiotowi prowadzącemu lub zamierzającemu prowadzić działalność gospodarczą. Może być również – w sposób bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach – przedmiotem obrotu prawnego.

Drugą normatywną podstawę ochrony znaków towarowych mogą stanowić normy prawa nieuczciwej konkurencji. Omówienie przydatności normy prawa nieuczciwej konkurencji do ochrony znaków towarowych wymaga krótkiego scharakteryzowania pojęcia konkurencji w gospodarce oraz prawa nieuczciwej konkurencji (prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Konkurencja jako zasada systemu gospodarczego oznacza całokształt działań samodzielnych podmiotów, które na określonym rynku rywalizują między sobą, dążąc do zawarcia możliwie dużej liczby umów o możliwie korzystnych

³² M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, München 1971, s. 623 i n.

³³ W. Schluep, *Das Markenrecht...*, s. 19.

³⁴ E. Wadle, *Fabrikzeichenschutz...*, t. II.

postanowieniach³⁵. Konkurencja nie może występować w systemie centralistycznym, w którym podmioty gospodarcze są pozbawione możliwości samodzielnego podejmowania decyzji i weryfikowania ich trafności na rynku. Występuje natomiast w państwach, w których przyznano przedsiębiorstwom chociażby tylko w małym stopniu prawo podejmowania decyzji gospodarczych. Współcześnie odnosi się to nie tylko do wszystkich państw kapitalistycznych, ale także – w zróżnicowanym stopniu – do państw socjalistycznych. Realizowanie zasady konkurencji w danym państwie nie może być obojętne prawnie. Przede wszystkim uznanie jej za główną zasadę systemu gospodarczego – jak to jest w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich – jest konsekwencją założenia, że jest ona najlepszym sposobem zapewnienia efektywnego rozwoju gospodarczego. Pozostawienie jej poza obszarem regulacji prawnej umożliwiłoby nieuczciwe praktyki konkurencyjnych przedsiębiorstw i w ostatecznym rezultacie osłabiłoby jej znaczenie jako najważniejszego czynnika rozwoju gospodarczego. Dopuszczenie konkurencji nawet w niewielkim stopniu (np. w niektórych krajach socjalistycznych) stwarza również możliwość nieuczciwych praktyk w dążeniu do zawarcia korzystnego kontraktu. Dlatego też brak regulacji prawnych uniemożliwiających takie działanie byłby równoznaczny z wypaczeniem woli prawodawcy, który przecież świadomie dopuścił rywalizację na rynek. Ponadto zalegalizowanie nieuczciwych działań na rynku byłoby sprzeczne z ogólnymi zasadami etycznymi. Z tych też powodów ustawodawstwo wszystkich wysoko i średnio rozwiniętych krajów zawiera normy objęte pojęciem prawa nieuczciwej konkurencji; ich znaczenie zależy od zasięgu zasady konkurencji dopuszczonej w danym państwie.

Generalnie można mówić o dwóch metodach regulacji prawa nieuczciwej konkurencji. Pierwsza znajduje wyraz w wydaniu aktu ustawowego zawierającego jedną lub więcej klauzul generalnych oraz szczegółowy wykaz najczęściej występujących nieuczciwych działań przedsiębiorstw; pewne znaczenie mają również inne akty prawne odnoszące się do nieuczciwych praktyk gospodarczych. W drugim modelu prawo nieuczciwej konkurencji stanowi zespół norm wykształconych przez wiele dziesiątków lat w orzecznictwie sądów, które orzekały na podstawie wcześniejszych orzeczeń i ogólnego stanu świadomości prawnej (np. w Anglii) bądź też na podstawie klauzul o charakterze deliktowym zawartych w kodeksie cywilnym (np. we Francji). W tym wypadku sądowe w swoim charakterze prawo jest tylko w nieznacznym stopniu uzupełnione przez akty normatywne z dziedziny prawa karnego i administracyjnego.

³⁵ A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, München 1981, s. 4; J. Strauss, *Das Wettbewerbsrecht in Jugoslawien*, Köln–Berlin–Bonn–München 1970, s. 3–7.

Jak wyżej wskazano, znak towarowy może być przydatny tylko w systemach, w których istnieje samodzielność przedsiębiorstw, a zatem w systemie opartym na zasadzie konkurencji. W ramach takiego systemu jest on naturalnym instrumentem przedsiębiorstwa w jego ekspansji gospodarczej, ponieważ umożliwia maksymalizację zbytu towarów. Dlatego też analogicznie: ochrona znaku towarowego tkwi w prawie nieuczciwej konkurencji. Historyczne posłużenie się cudzym znakiem towarowym bez zgody jego właściciela stanowiło pierwszy akt nieuczciwej konkurencji i prawa nieuczciwej konkurencji. Wynika z tego konieczność określenia stosunku ustawodawstwa szczególnego o ochronie znaków towarowych do prawa nieuczciwej konkurencji. W każdym kraju ten stosunek może być dowolnie określony przez ustawodawcę. Brak jest bowiem w zasadzie nadrzędnych obiektywnych racji, które narzucałyby określoną relację obydwu regulacji prawnych. Realizacja tego celu wymaga scharakteryzowania przydatności norm prawa nieuczciwej konkurencji do ochrony znaków towarowych wynikającej z ustaw szczególnych. Wiąże się z tym także kwestia znaczenia formalnego aktu rejestracji i używania znaku w systemie prawa konkretnego kraju. Współcześnie poza nielicznymi przypadkami (np. w USA, krajach socjalistycznych) nie sposób generalnie określić, czy ochrona znaku towarowego jest oparta przede wszystkim na konstrukcji prawa nieuczciwej konkurencji, czy też na szczególnej regulacji ustawowej. Dlatego też omawiam to zagadnienie, klasyfikując systemy prawa krajowego według ich przynależności do rodziny prawa anglo-amerykańskiego, romańskiego, germańskiego i socjalistycznego.

2. Ochrona znaków towarowych na podstawie konstrukcji prawa nieuczciwej konkurencji lub szczególnych regulacji ustawowych

A. Kraje anglo-amerykańskie

Pierwowzór ochrony znaków towarowych w krajach systemu anglo-amerykańskiego stanowi prawo angielskie. Z czasem inne kraje grupy anglosaskiej, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, Kanada i Australia, wykształciły własne specyficzne unormowania. Nie zmieniło to jednak pierwotnej angielskiej koncepcji ochrony prawnej znaków towarowych. Z tego powodu prawo angielskie wymaga bliższego przedstawienia.

Angielskie orzecznictwo wykształciło katalog deliktów, który obejmuje działania uznane w kontynentalnej nauce prawa za akty nieuczciwej konkurencji³⁶. Najważniejszym deliktem z tej dziedziny jest *passing off*, który

³⁶ Na temat angielskiego prawa nieuczciwej konkurencji: H. Westerholt, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, red. E. Ulmer, t. VI: *Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Nordirland*, München 1981; A. Mokrysz-Olszyńska, *Zagadnienia prawne nieuczciwej konkurencji*, RPEiS 1983, nr 3, s. 124.

ogólnie polega na przedstawieniu swoich własnych towarów jako towarów innej osoby. Bezprawność polega tu na użyciu oznaczenia odróżniającego, które wywołuje mniemanie odbiorców, że towar lub usługa sprawcy „B” pochodzą od osoby „A”. Wywołanie błędnego przekonania konsumentów jest rezultatem użycia znaku towarowego, nazwy handlowej, nazwy geograficznej itp. Zachowanie sprzeczne z zakazem *passing off* umożliwia wystąpienie przez uprawnionego z powodztwem. Zmierza ono do zapewnienia ochrony uprawnionemu (A) i zapobiega wprowadzeniu w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru (usługi). Przedmiotem tej ochrony jest znak towarowy wraz z renomą (*goodwill*). Dlatego też przesłanką tej skargi jest przeprowadzenie dowodu wcześniejszego używania danego oznaczenia odróżniającego oraz istnienie jego zdolności odróżniającej. Tylko wtedy bowiem można mówić o konkretnym, zrealizowanym wprowadzeniu odbiorców w błąd co do pochodzenia, a tym samym „zawłaszczeniu” cudzej renomy. Nie jest natomiast wymagany dowód powstałej szkody oraz zamiar wprowadzenia w błąd odbiorców. Nie stanowi również koniecznej przesłanki skargi *passing off* istnienie stosunku konkurencji. W ramach tej skargi powód może domagać się od pozwanego zaniechania bezprawnej działalności, odszkodowania oraz usunięcia skutków naruszenia.

Drugą podstawą ochrony znaków towarowych, znacznie późniejszą w czasie w stosunku do ochrony *passing off*, jest ustawa z 1938 r. o znakach towarowych³⁷. Jej przepisy stwarzają możliwość nabycia poprzez rejestrację wyłącznego prawa używania znaku towarowego. Uprawniony z tytułu rejestracji może wystąpić wobec naruszcyciela ze skargą z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego. Skuteczność tej skargi zależy od faktu istnienia ważnej rejestracji oraz wkroczenia w zakres prawa uprawnionego; nie jest natomiast wymagane przeprowadzenie dowodu nabycia renomy (*goodwill*) przez dany znak towarowy. Najważniejszym elementem wkroczenia w zakres prawa osoby uprawnionej (naruszenia prawa z rejestracji) jest użycie zarejestrowanego znaku w sposób, który wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru (usługi). Skarga z tytułu naruszenia prawa z zarejestrowanego znaku może obejmować zasadniczo te same żądania, które powód formułuje w ramach skargi *passing off*.

Wraz z wejściem w życie ustawy z 1875 r., a także obecnie obowiązującej ustawy z 1938 r. powstał problem dotyczący wzajemnego stosunku obydwu skarg w razie naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego.

³⁷ Na temat tej ustawy: T.A. Blanco-White, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London 1983; F.K. Beier, *Grundzüge des Warenzeichenschutzes in der Ländern des anglo-amerikanischen, französischen und deutschen Rechtskreises*, ZN UJ PWOWI, nr 7, s. 21 i n.

Chodziło jedynie o to, czy zakres przedmiotowy ochrony przeciwko *passing off* uległ zawężeniu i czy poza tym zakresem znalazła się ochrona znaków zarejestrowanych. Znaki niezarejestrowane, zarówno te oznaczenia, które mogą być zarejestrowane, jak i te oznaczenia, które nie podlegają rejestracji, mogą być bowiem bezspornie nadal przedmiotem ochrony deliktowej³⁸. Wydaje się, że orzecznictwo dopuszcza alternatywne stosowanie obydwu skarg do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych³⁹. W praktyce jednak występuje się łącznie z tymi skargami⁴⁰, jeżeli stan faktyczny uzasadnia takie postępowanie, np. pozwany używa znaku powoda zarówno dla zarejestrowanych towarów, jak i dla innych, w odniesieniu do których spełniono przesłanki skargi *passing off*. W przypadku bezprawnego używania znaków zarejestrowanych wytacza się powództwo na podstawie ustawy z 1938 r. Przesłanki tego żądania znacznie łatwiej bowiem wykazać przed sądem. Możliwość wystąpienia ze skargą nieuczciwej konkurencji także w celu zapewnienia ochrony zarejestrowanych znaków towarowych skłania mnie do zakwalifikowania brytyjskiej regulacji do tych prawodawstw, w których ochrona znaków towarowych jest oparta przede wszystkim na normach prawa nieuczciwej konkurencji. Uznani autorzy twierdzą jednak, że regulacja znaków towarowych opiera się na dwóch systemach: *passing off* i formalnej ochronie zarejestrowanych znaków⁴¹. Mają zapewne na uwadze sam fakt obowiązywania ustawy z 1938 r. oraz preferowanie w praktyce występowania ze skargą z tytułu naruszenia prawa z rejestracji w celu zabezpieczenia ochrony zarejestrowanych znaków towarowych.

Model normatywny ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych wykazuje duże podobieństwo z ochroną tych znaków w Wielkiej Brytanii. Historycznie ochrona znaków w Stanach Zjednoczonych wywodzi się z brytyjskiego *common law*. Sądy amerykańskie przejęły zwłaszcza zasady ochrony przeciwko *passing off* w granicach wyobrażenia co do pochodzenia towaru oraz uznały duże znaczenie używania znaku towarowego i renomy (*goodwill*) tego znaku. Tak jak w Wielkiej Brytanii równoległą podstawę ochrony obok norm *common law* stanowią normy stanowionego prawa federalnego (Lenham Trademark Act z 1946 r.) oraz ustawodawstw

³⁸ T.A. Blanco-White, *Kerly's Law of Trade Marks...*, uwaga 13 do art. 16.

³⁹ *Ibidem*, uwaga 66 do art. 16; H. Westerholt, *Das Recht...*, s. 233; D. Stauder, J. Kroher, *Vereinigtes Königreich, Australien, Kanada und Länder verwandter Rechtstradition*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 857.

⁴⁰ Wniosek taki formułują w wyniku analizy orzecznictwa: D. Stauder, J. Kroher, *Vereinigtes...*, s. 857.

⁴¹ F.K. Beier, *Grundzüge...*, s. 22–23.

poszczególnych stanów⁴². Jednakże prawo amerykańskie ma również właściwe sobie cechy odróżniające je od regulacji w dziedzinie znaków towarowych w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim mniejsze jest znaczenie prawa stanowionego, Lanham Trademark Act odnosi się tylko do znaków towarowych używanych w międzystanowym handlu. Ponadto jedynym źródłem prawa do znaku towarowego jest używanie znaku. Rejestracja stwarza jedynie domniemanie, że prawo powstało; wiąże się z tym istotne ułatwienie dowodowe w procesie o naruszenie prawa do znaku towarowego. Wreszcie w przypadku naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego te same fakty stanowią podstawę skargi *passing off* i skargi z Lanham Trademark Act. W obu wypadkach podstawowe znaczenie ma używanie znaku towarowego przez osobę trzecią w sposób, który wywołuje wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towaru. Dlatego też obydwie skargi mogą być podnoszone przez uprawnionego alternatywnie. Bardzo podobny jest także system sankcji przewidzianych na wypadek naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku i prawa do niezarejestrowanego znaku.

Jeden z największych autorytetów w Stanach Zjednoczonych w nauce prawa nieuczciwej konkurencji i znaków towarowych R. Callmann od wielu lat podejmuje wielokrotne próby nadania szerszej ochrony znakom towarowym⁴³. Autor ten wyraża opinię o potrzebie ochrony znaku towarowego również przed rozwodnieniem (*dilution*) jego siły atrakcyjnej. Na rzecz tej koncepcji przemawia rzekomo konieczność uznania znaku towarowego za przedmiot prawa własności. W rezultacie ochrona znaku byłaby niezależna od niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. To stanowisko jest oparte na słynnym orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wydanym w sprawie *International News Service v. Associated Press*⁴⁴. Podstawą sporu było przyjęcie i rozpowszechnienie jako własnych – wykorzystując różnice czasu między wschodnimi i zachodnimi wybrzeżami Stanów Zjednoczonych – informacji przygotowanych przez inną agencję prasową. Sąd Najwyższy skazał pozwanego pomimo braku wymaganego dla deliktu *passing off* wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Uznał bowiem za akt nieuczciwej konkurencji tzw. *misappropriation* – bezprawne zawłaszczenie cudzych wartości

⁴² Na temat prawa nieuczciwej konkurencji i znaków towarowych w USA por. R. Callmann, *The Law...*; H. Nima, *op. cit.*; F.K. Beier, *Grundzüge...*, s. 24 i n.; A. Mühlendahl, *Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt*, Köln–Berlin–Bonn–München 1980, s. 9 i n.; Ch. Neu, *Vereinigte Staaten von Amerika*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 803 i n.

⁴³ R. Callmann, *The Law...*, § 65, 3; *idem*, *Zu den Grundlagen des Markenschutzes in den USA*, GRUR Int. 1969, s. 30.

⁴⁴ 248 U.S. 215 (1918).

handlowych pojmowanych jako quasi-własność. Wskazać trzeba też, że ustawodawstwo kilku stanów ustanawia ochronę przed rozwodnieniem⁴⁵. Jest to chyba wyrazem własnościowej koncepcji znaku towarowego. Jednakże w orzecznictwie i piśmiennictwie zdecydowanie dominuje pogląd, że używanie znaku towarowego podlega ochronie jedynie na podstawie skargi *passing off*⁴⁶.

Ogólnie można stwierdzić, że w systemie prawa Stanów Zjednoczonych ochrona znaków towarowych jest oparta w pełni na koncepcji prawa nieuczciwej konkurencji. Prawo znaków towarowych jest tylko częścią prawa nieuczciwej konkurencji.

Zasady prawa angielskiego, a zwłaszcza istnienie dwóch form ochrony znaków towarowych: skargi *passing off* oraz skargi z tytułu naruszenia zarejestrowanego znaku tonerowego, są również charakterystyczne dla innych krajów angielskiej tradycji prawa znaków towarowych, a zwłaszcza Australii i Kanady⁴⁷.

B. Kraje romańskie

Pierwotny wzór ochrony prawnej znaków towarowych w krajach romańskich stanowią konstrukcje prawne przyjęte we Francji. Wywarły one poważny, chociaż bardzo zróżnicowany wpływ na system ochrony prawnej znaków towarowych Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Włoch itp.

We Francji, tak jak w krajach anglosaskich, występują dwie podstawy ochrony znaków towarowych: ustawa z 1964 r. oraz prawo nieuczciwej konkurencji. Jednakże odwrotnie niż w krajach anglosaskich podstawowe znaczenie ma akt ustawowy, normy prawa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk gospodarczych pełnią jedynie podrzędną funkcję.

Istotne znaczenie dla ukształtowania francuskiego (romańskiego) modelu ochrony znaków towarowych miała ustawa z 1857 r. o znakach towarowych⁴⁸. Przewidywała ona, że prawo do znaku towarowego powstaje w wyniku używania lub rejestracji, prawo to jest podobne do prawa

⁴⁵ Na przykład art. 12 sec. 143 California Business and Professions Code, art. 24 § 368 New York General Business Law.

⁴⁶ Dość często spotyka się w orzecznictwie twierdzenie, że „bez konfuzji nie ma nieuczciwej konkurencji”, np. *Chester Barrie v. Chester Laurie, Ltd* 189 F.Supp. 98 (D.C.N.Y. 1960); *Sears, Roebuck and Co. v. Allstate Driving School*, 163 USPQ 335 (D.C.N.Y. 1969); W. Oppenheim, *Der unlautere Wettbewerb in der amerikanischen Rechtsprechung*, GRUR Ausl. 1959, s. 517.

⁴⁷ Porównaj bliżej: D. Stauder, J. Kroher, *Vereinigt...*, s. 841 i n.

⁴⁸ Na temat tej ustawy: F.K. Beier, *Grundfragen des französischen Markenrechts*, München-Köln-Berlin-Bonn 1962. Co do ustawy z 1964 r. przede wszystkim: P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984; *idem*, *Das neue französische Markenrecht*, Weinheim 1967; J. Saint-Gal, *Marques de fabrique et concurrence déloyale*, Paris 1982.

własności, podlega ochronie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia, może być przedmiotem obrotu prawnego niezależnie od przedsiębiorstwa. Rejestracja znaku nie jest poprzedzona badaniem z punktu widzenia istnienia przesłanek zdolności rejestracji. Prawo jest zabezpieczone systemem roszczeń cywilnoprawnych (skarga z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego) i sankcjami prawa karnego. Obecnie obowiązująca ustawa z 1964 r. zmodyfikowała istotne zasady ochrony znaków towarowych. Przede wszystkim wiąży one powstanie prawa do znaku towarowego jedynie z rejestracją znaku; używanie nie kreuje już jakichkolwiek praw. Ponadto wprowadzono obowiązek używania znaku towarowego pod sankcją utraty prawa do znaku.

Drugą podstawę ochrony znaków towarowych we Francji stanowią normy prawa nieuczciwej konkurencji⁴⁹. Na podstawie dwóch przepisów art. 1382–1383 K.N. orzecznictwo wykształciło przez dziesiątki lat skomplikowany system zakazów zmierzający do zabezpieczenia wolności handlowej i przemysłowej. Realizacja zmodyfikowanych przesłanek z art. 1382–1383 K.N. umożliwia wystąpienie ze skargą nieuczciwej konkurencji. Bezprawne użycie cudzego znaku towarowego stanowić może równocześnie akt naruszenia prawa do znaku towarowego oraz delikt nieuczciwej konkurencji. Dlatego też już w XIX w. wyłonił się problem wzajemnego stosunku skargi z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego oraz skargi nieuczciwej konkurencji. Do czasu wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy przedmiot prawa do znaku towarowego mógł alternatywnie występować z obydwoma skargami. W praktyce skarga nieuczciwej konkurencji nie odegrała większego znaczenia, ponieważ znacznie liberalniejsze były przesłanki *actio en contrefaçon*. Skarga nieuczciwej konkurencji była przydatna w sytuacji naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku, gdy oznaczenie zostało zarejestrowane pomimo braku zdolności rejestracji, ale nabyło tę zdolność poprzez późniejsze używanie⁵⁰. Skarga ta miała również znaczenie jako instrument obrony interesów licencjodawcy w razie naruszenia prawa do znaku towarowego, ponieważ licencjodawca nie był legitymowany do występowania z *actio en contrefaçon*⁵¹. Wejście w życie ustawy z 1964 r. spowodowało modyfikację systemu ochrony prawnej znaków towarowych. Jak już wyżej wskazano, rejestracja znaku towarowego jest jedynym sposobem nabycia prawa do znaku towarowego. Ponadto samo używanie oznaczenia

⁴⁹ Por. R. Krasser, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten*, t. VI, *Frankreich*, red. E. Ulmer, München 1967.

⁵⁰ P. Roubier, *Le droit...*, t. I, s. 587.

⁵¹ R. Krasser, *Das Recht...*, s. 163; J. Saint-Gal, *op. cit.*, M².

w charakterze znaku towarowego, jeżeli to oznaczenie spełnia wymogi zdolności rejestrowej, nie powoduje powstania jakichkolwiek praw używającego. Na tle nowego stanu prawnego wyłoniła się kwestia przydatności skargi z tytułu nieuczciwej konkurencji. Powszechnie jest reprezentowany pogląd, że w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych została zachowana dotychczasowa linia orzecznictwa⁵². W przypadku tych znaków skuteczne podniesienie skargi z tytułu nieuczciwej konkurencji jest uzależnione jedynie od spełnienia przewidzianych wymogów, a zwłaszcza zachowania pozwanego sprzecznego z obowiązującymi zwyczajami. Fakt rejestracji nie ma znaczenia z punktu widzenia skuteczności podniesienia skargi z tytułu nieuczciwej konkurencji. Znacznie bardziej złożona jest kwestia ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych. Nie mogą one być przedmiotem skargi z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. Orzecznictwo i poważna część nauki prawa dopuszcza natomiast możliwość występowania ze skargą nieuczciwej konkurencji w razie używania niezarejestrowanego znaku towarowego⁵³, chociaż ustawa z 1964 r. zawiera przepis, który przewiduje, że samo używanie oznaczenia spełniającego wymogi zdolności rejestrowej nie kreuje jakichkolwiek praw dla używającego (art. 4 ust. 3). Jeżeli obydwa znaki nie zostały zarejestrowane, to ochrona przysługuje pierwszemu używającemu. W sytuacji, gdy znak towarowy został zarejestrowany, to pierwszy używający może unieważnić prawo z rejestracji tylko wtedy, gdy jego znak stał się powszechnie znany lub też uzyskano rejestrację w sposób nieuczciwy⁵⁴.

Ustawodawstwo i orzecznictwo Francji wywarło największy wpływ na ochronę prawną znaków towarowych w krajach Beneluksu i we Włoszech. Ustawa jednolita krajów Beneluksu przyjęła w poważnym stopniu rozwiązania ustawy Francji z 1964 r. Przewiduje ona bowiem, że rejestracja jest jedynym źródłem nabycia prawa do znaku towarowego. Zgodnie z art. 12A ust. 1 znak towarowy niezarejestrowany, jeżeli spełnia wymogi zdolności rejestrowej, nie podlega ochronie. Jednolita ustawa zabezpiecza ochronę znaku towarowego nie tylko w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia, ale również chroni funkcję reklamową (art. 13).

⁵² Por. np. orzeczenie z dn. 11.07.1973 r., PIBD 1973, III 408, a z piśmiennictwa P. Mathély, *Le droit...*, s. 505; R. Krasser, *Das Recht...*, s. 164; *idem*, *Frankreich*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schrieker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 357–358.

⁵³ P. Mathély, *Das neue französische...*, s. 28; *idem*, *La droit...*, s. 507 i n. oraz R. Krasser, *op. cit.*, s. 363 i cyt. tam orzecznictwo.

⁵⁴ Zamiast wielu: R. Krasser, *op. cit.*, s. 363–364. Częściowo odmiennie: R. Joliet, *Schutz nicht eingetragener Warenzeichen und Wahrung erworbener Rechte bei der Rechtevereinheitlichung. Das Benelux Beispiel*, GRUR Int. 1976, s. 16 i n.

Ustawodawstwo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Belgii, Holandii i Luksemburga ukształtowało się również, chociaż w zróżnicowanym stopniu, pod wpływem wzorów francuskich. Odmienne niż w dziedzinie znaków towarowych brak jest w tych krajach jednolitej regulacji ponadnarodowej. W Holandii⁵⁵ orzecznictwo rozwinęło na podstawie art. 1401 i 1402 Burgerlich Wetboek pojęcie nieuczciwego działania w obrocie gospodarczym. W Belgii⁵⁶ unormowanie nieuczciwej konkurencji odpowiada w części modelowi francuskiemu, a w części jest zgodne z metodą regulacji przyjętą w krajach języka niemieckiego. Zakazy objęte pojęciem nieuczciwej konkurencji zostały wykształcone przez orzecznictwo sądowe na podstawie art. 1382–1383 K.N., a także w części wynikają z ustawy z 1971 r. o praktykach handlowych⁵⁷. W Luksemburgu⁵⁸ sytuacja prawna w dziedzinie nieuczciwej konkurencji jest podobna do uregulowania przyjętego w Belgii. Obok dwóch klauzul generalnych art. 1382 i 1383 K.N. obowiązuje ustawa z 1974 r. o nieuczciwej konkurencji wzorowana na ustawie Belgii z 1971 r. o praktykach handlowych.

Problem możliwości korzystania ze skargi nieuczciwej konkurencji na wypadek naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku jest różnie uregulowany w poszczególnych krajach Beneluksu. W Holandii przyjmowano przed datą wejścia w życie jednolitej ustawy, że w razie naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego uprawniony może występować nie tylko ze skargą z tytułu naruszenia prawa do znaku, ale również pod warunkiem spełnienia przewidzianych wymogów ze skargą nieuczciwej konkurencji⁵⁹. Jednolita ustawa nie zmieniła tej zasady, ponieważ art. 13A przewiduje możliwość stosowania krajowego prawa cywilnego dotyczącego odpowiedzialności cywilnej⁶⁰. W Belgii natomiast skarga nieuczciwej konkurencji mogła być podniesiona przed datą wejścia w życie jednolitej ustawy tylko w takich przypadkach, gdy dany stan faktyczny nie był objęty pojęciem naruszenia prawa do znaku towarowego⁶¹. Ustawa z 1971 r. o praktykach handlowych nie zmieniła tej zasady. Przepis art. 56 tej ustawy

⁵⁵ Na ten temat: L. Baeumer, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, t. II/2, red. E. Ulmer, Niederlande–Köln–München 1967.

⁵⁶ G. Schricker, B. Francq, *La repression de la concurrence deloyale dans les stats membres de la Communaute Economique Europeenne*, t. II/1, red. E. Ulmer, Belgique–Luksembourg–Paris 1974.

⁵⁷ Por. bliżej: G. Schricker, *Das belgische Gesetz über Handelspraktiken*, GRUR Int. 1972, s. 184 i n.

⁵⁸ G. Schricker, B. Francq, *La repression...*

⁵⁹ L. Baeumer, *Das Recht...*, s. 192 i n.

⁶⁰ F. Henning-Bodewig, E. Bastian, *Benelux-Staaten*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 151.

⁶¹ Wyczerpująco na ten temat: G. Schricker, B. Francq, *La repression...*, s. 83 oraz 91 i n.

wyłącza możliwość podnoszenia *actio en concurrence deloyale* w odniesieniu do wszystkich aktów naruszenia uregulowanych w ustawach: patentowej, o znakach towarowych, o wzorach przemysłowych i prawnoautorskiej. Wskazany przepis jest interpretowany w orzecznictwie i nauce prawa bardzo wąsko i odnoszony jedynie do art. 13A ust. 1 ustawy jednolitej. Przyjmuje się, że można posłużyć się skargą z tytułu nieuczciwej konkurencji w tych wszystkich przypadkach, gdy osoba trzecia posługuje się znakami uprawnionego w sposób, który nie stwarza niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, lecz powoduje „rozwodnienie” siły atrakcyjnej danego znaku towarowego⁶². Można wtedy dochodzić kumulatywnie roszczeń przewidzianych w ustawie z 1971 r. o praktykach handlowych. W ustawodawstwie Luksemburga brak jest przepisu, który odpowiadałby regulacji art. 56 ustawy belgijskiej o praktykach handlowych. Dlatego też przyjmuje się, że *actio en contrefaçon* oraz *actio en concurrence deloyale* mogą być dochodzone alternatywnie albo kumulatywnie⁶³. Jeżeli chodzi o ochronę niezarejestrowanych znaków towarowych, które spełniają wymogi zdolności rejestrowej, to – odmiennie niż to czyni orzecznictwo i nauka we Francji – we wszystkich krajach Beneluksu przewagę zdobył pogląd, że art. 12A ust. 1 jednolitej ustawy wyłącza skargę z tytułu nieuczciwej konkurencji⁶⁴.

Ustawodawstwo francuskie wywarło także poważny wpływ na unormowanie w dziedzinie znaków towarowych we Włoszech. Włoska ustawa o znakach towarowych przewiduje dwa sposoby nabycia prawa do znaku towarowego: w wyniku rejestracji oraz używania⁶⁵. Prawo to jest zabezpieczone systemem sankcji cywilnych i prawnych. We Włoszech podstawę prawną norm dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji stanowi art. 2598 Codice Civile, który zawiera ogólną klauzulę oraz reguluje szczególne stany faktyczne⁶⁶. Z formuły art. 2518 C.C. zdaje się wynikać niezależność roszczeń przewidzianych w ustawie o znakach towarowych i roszczeń dochodzonych w drodze skargi nieuczciwej konkurencji. Wskazana intencja ustawodawcy jest powszechnie aprobowana w orzecznictwie

⁶² Por. przegląd najnowszych orzeczeń i wypowiedzi doktryny: F. Henning-Bodewig, E. Bastian, *Benelux-Staaten*, s. 152–153.

⁶³ *Ibidem*, s. 153.

⁶⁴ *Ibidem*, s. 154–155, 158.

⁶⁵ Por. np. P. Auteri, *Das Verhältnis der „morobio di fatto” zur eingetragenen Marke in italiensoben Recht*, GRUR Int. 1976, s. 4 i n.

⁶⁶ Na ten temat przede wszystkim: T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1960; G. Schricker, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG*, t. V, red. E. Ulmer, Italien–München 1965.

i nauce prawa⁶⁷. Uważa się bowiem, że skarga z tytułu naruszenia prawa do znaku oraz skarga nieuczciwej konkurencji są niezależne, ponieważ różnią się co do przesłanek, przedmiotu i charakteru. Dlatego też w przypadku bezprawnego użycia cudzego znaku towarowego zarejestrowanego albo niezarejestrowanego obydwie skargi mogą być podniesione alternatywnie bądź też kumulatywnie. Ten ostatni przypadek jest regułą w praktyce⁶⁸.

C. Kraje germańskie

Prototypem ochrony znaków towarowych w krajach germańskich jest ustawodawstwo Rzeszy Niemieckiej z XIX w. Dokonująca się w tym kraju ewolucja w dziedzinie ochrony znaków towarowych wywarła dość różnicowany wpływ na inne kraje języka niemieckiego. Współcześnie obserwuje się istotne oddziaływanie orzecznictwa i nauki prawa w Republice Federalnej Niemiec na praktykę i doktrynę w Austrii i Szwajcarii.

W RFN obowiązuje ustawa z 1968 r. o znakach towarowych⁶⁹. Prawo do znaku towarowego powstaje w wyniku rejestracji znaku towarowego lub też używania znaku i podlega ochronie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia w świetle tej ustawy. W RFN uważa się, że prawo znaków towarowych stanowi część ogólnego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁷⁰. Jest to skodyfikowany system norm zawarty w ustawie z 1909 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁷¹. Przepis § 1 zawiera ogólną klauzulę zakazu podejmowania w obrocie gospodarczym działań sprzecznych z dobrymi obyczajami, niezakazanych w innych przepisach. Z punktu widzenia ochrony znaku towarowego istotne znaczenie mają przepisy § 1 i 3 (zakaz mylącej reklamy). W orzecznictwie i piśmiennictwie RFN powszechnie reprezentowany jest pogląd, w myśl którego wymienione przepisy stanowią uzupełniające źródło ochrony zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych⁷². Przyznają one ochronę poza

⁶⁷ Na przykład orzeczenie sądu kasacyjnego z dn. 20.04.1974 r., *Giur. It.* 1974, s. 284; z dn. 1.10.1966 r., *Riv. Dir. Ind.* nr 2/1967, s. 165; R. Franceschelli, *Studi sulla concorrenza sleale. La fattispecie*, *Riv. Dir. Ind.* 1963, nr 1, s. 263 i n.

⁶⁸ M. Lehmann, *Italien*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 468.

⁶⁹ Na temat tej ustawy por. m.in. A. Baumbach, W. Hefermehl, *op. cit.*, R. Busse, *Warenzeichengesetz. Kommentar*, Berlin–New York 1976.

⁷⁰ Po raz pierwszy wyczerpująco: E. Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb*, Berlin 1929, s. 17 i n.; A. Baumbach, W. Hefermehl, *op. cit.*, s. 79.

⁷¹ Na ten temat m.in. A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, München 1983; W. Nordemann, *Wettbewerbsrecht*, Baden-Baden 1986.

⁷² A. Baumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, s. 82–84; P. Chrocziel, H.P. Götting, P. Katzenberger, R. Knaak, D. Stauder, *Deutschland*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 320 i n.

zakresem prawa do znaku towarowego wynikającym z ustawy o znakach towarowych. Chodzi o zakazanie używania cudzego znaku towarowego bez wywoływania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru, jeżeli jest ono sprzeczne z dobrymi obyczajami w obrocie gospodarczym. Inaczej niż w ustawodawstwie innych krajów (np. Wielkiej Brytanii, USA, Francji) ochrony znaków towarowych w zakresie uregulowanym w ustawie o znakach towarowych nie można realizować poprzez skargę nieuczciwej konkurencji. Nie jest to rezultatem szczególnej regulacji tak jak w ustawodawstwie Belgii, lecz wynika z zasady pierwszeństwa ustawy o znakach towarowych (*lex specialis*) w stosunku do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*lex generalis*).

W Szwajcarii ochrona znaków towarowych jest uregulowana przede wszystkim w ustawie z 1892 r.⁷³ Drugim aktem normatywnym w tej dziedzinie jest ustawa z 1954 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa z 1892 r. reguluje całościowo problematykę powstania prawa do znaku towarowego w wyniku rejestracji, obrotu tym prawem oraz jego ochrony. Ustawa z 1954 r. umożliwia nabycie prawa do znaku towarowego w wyniku jego używania. Ta jest nie tylko uzupełniającym źródłem ochrony zarejestrowanych znaków towarowych poza granicami prawa z rejestracji, ale znajduje również alternatywne zastosowanie do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych⁷⁴.

W Austrii ochrona znaków towarowych jest uregulowana w ustawie z 1970 r.⁷⁵ Drugim aktem prawnym jest ustawa z 1923 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁷⁶. Ustawa z 1970 r. przewiduje możliwość nabycia prawa do znaku towarowego w wyniku rejestracji znaku. Ustawa z 1923 r. umożliwia nabycie prawa w wyniku używania znaku towarowego. Obydwa rodzaje prawa do znaku towarowego mają równorzędny charakter. Ustawa z 1970 r. nie zawiera przepisów o sankcjach na wypadek naruszenia prawa do znaku towarowego. Z tego względu mogą być stosowane sankcje uregulowane w ustawie z 1923 r. Jedne i te same roszczenia stosuje się zarówno do zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych znaków towarowych. W praktyce znaczenie ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych w Austrii jest niewielkie. Jest to rezultatem bardzo szerokiej definicji oznaczenia, które może być zarejestrowane jako znak towarowy⁷⁷.

⁷³ L. David, *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, Basel–Stuttgart 1974.

⁷⁴ P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen...*, s. 197 i n. oraz cytowane tam literatura i orzecznictwo; R. Knaak, *Schweiz*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 761.

⁷⁵ F. Schönherr, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Grundriss, Allgemeiner Teil*, Wien 1982.

⁷⁶ F. Schönherr, G. Knesko, *Wettbewerbs – Marken – Muster – und Patentrecht*, Wien 1979.

⁷⁷ R. Knaak, Österreich, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 658–660 i cyt. tam orzecznictwo i piśmiennictwo.

D. Kraje socjalistyczne

We wszystkich krajach socjalistycznych znaki towarowe są przedmiotem odrębnej regulacji prawnej⁷⁸. Wydanie po II wojnie światowej odpowiednich aktów prawnych jest wyrazem stanowiska, że społeczeństwo podstawowych środków produkcji nie wyłącza przydatności znaku towarowego w obrocie gospodarczym tych krajów. Jednakże w systemie gospodarczym opartym na zasadzie centralnego planowania i zarządzania znak towarowy jako instrument komunikacji między przedsiębiorstwem a konsumentem nie ma istotnego znaczenia. Przedsiębiorstwo nie jest bowiem zainteresowane sygnałami używanymi za pośrednictwem znaku towarowego. Nie budzi wątpliwości fakt, że wprowadzenie reformy gospodarczej w niektórych krajach socjalistycznych powinno doprowadzić do wzrostu roli znaków towarowych.

W krajach socjalistycznych podstawowym sposobem nabycia prawa do znaku towarowego jest rejestracja oznaczenia dla określonych towarów. Używanie znaku jako sposób nabycia prawa podmiotowego dopuszcza się, ogólnie mówiąc, w zakresie wymaganym przez art. 6 bis kon. per. Prawo to podlega ochronie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia i jest zabezpieczone systemem roszczeń cywilnoprawnych oraz sankcji prawa karnego.

Znacznie bardziej złożona jest problematyka ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pierwszym okresie istnienia państwowości ludowej konkurencja między podmiotami gospodarczymi występowała w ograniczonym zakresie. Dlatego też ustawodawstwo to poza międzynarodowymi stosunkami handlowymi nie miało jakiegokolwiek znaczenia. Uznawano, że odpowiednie ustawy straciły moc wskutek *desuetudo*⁷⁹ albo zostały uchylone wyraźnym przepisem prawa⁸⁰. W ostatnich kilkunastu latach zauważa się wzrost znaczenia konkurencji w gospodarce krajów socjalistycznych, co spowodowało również zainteresowanie ustawodawstwa tą dziedziną prawa. W rezultacie w Jugosławii⁸¹ i na Węgrzech⁸² wydano

⁷⁸ Por. przede wszystkim: *Le droit des marques dans les pays socialistes d'Europe de l'est*, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984; A. Vida, *Das Warenzeichen...*

⁷⁹ Por. J. Szwaja, A. Roguski (w pracy *Pologne*, [w:] *Le droit des marques dans les pays socialistes d'Europe de l'est*, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984, s. 128) piszą w odniesieniu do polskiej ustawy z 1926 r.: „po drugiej światowej wojnie wymieniona ustawa [ustawa z 1926 r. – przyp. R.S.] nie była stosowna ani przez sądy, ani przez komisję arbitrażową. Można zatem pytać się, czy ta ustawa nie utraciła ważności poprzez *desuetudo*”.

⁸⁰ W Rumunii ustawa z dn. 18.01.1952 r. o zastosowaniu nieuczciwej konkurencji została uchylona przez dekret nr 531/1973, który został opublikowany 13.01.1974 r. J. Eminescu, *Die Klage wegen unlauteren Wettbewerbs in rumunischen Recht*, GRUR Int. 1985, s. 39.

⁸¹ J. Strauss, *Die Entwicklung den jugoslawischen Wettbewerbsrecht und die Neuregelung von 1974*, GRUR Int. 1976, s. 426 i n.

⁸² I. Vören, *Das neue einheitliche Gesetz über den wirtschaftlichen Wettbewerb und das Recht des Wettbewerbsbeschränkungen in Ungarn*, GRUR Int. 1985, s. 550 i n.

ustawy, które zastąpiły regulacje pochodzące z okresu międzywojennego. Na skutek szerszego dopuszczenia zasady konkurencji jako regulatora aktywności przedsiębiorstw rodzi się zainteresowanie doktryny tą dziedziną prawa⁸³.

Obecnie w krajach socjalistycznych można wyróżnić dwie metody regulacji prawnej w dziedzinie nieuczciwej konkurencji.

W Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii⁸⁴ i Związku Radzieckim podstawę zwalczania nieuczciwej konkurencji stanowią przepisy powszechnego prawa cywilnego z zakresu czynów niedozwolonych oraz prawa karnego. Wzorcem dla tych regulacji wydaje się ustawodawstwo francuskie. W pozostałych krajach socjalistycznych zwalczanie nieuczciwej konkurencji następuje na podstawie szczególnych aktów normatywnych. Dotyczy to Jugosławii, Węgier i NRD⁸⁵. W krajach tych realizowany jest model ochrony, który odpowiada w pewnym uproszczeniu regulacji przyjętej w RFN.

Problem zastosowania norm o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ochrony znaków towarowych pojawił się dotychczas jedynie w orzecznictwie i nauce prawa Jugosławii i Węgier. W pierwszym przypadku dopuszcza się możliwość wystąpienia ze skargą nieuczciwej konkurencji w przypadku użycia cudzego znaku towarowego w sposób sprzeczny z zasadami lojalnego współzawodnictwa. Możliwość wystąpienia ze skargą nieuczciwej konkurencji dotyczy jedynie uzupełniającej ochrony, tzn. poza ramami ochrony wynikającej z ustawy z 1981 r. W przypadku użycia zarejestrowanego znaku przez osobę trzecią w sposób, który stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, wykluczone jest skuteczne wystąpienie ze skargą nieuczciwej konkurencji⁸⁶. Na Węgrzech w sporze między uprawnionym do znaku GOLDEN LIGHTS i KENT GOLDEN LIGHTS sąd stwierdził, że w tym przypadku, gdyby nie były właściwe przepisy ustawy z 1969 r., należałoby wystąpić ze skargą z ustawy z 1984 r. Na podstawie tego stwierdzenia doktryna sądzi, że „gdzie kończą się granice prawa znaków towarowych, może wkroczyć subsydiarnie prawo nieuczciwej konkurencji. Można wysuwać wniosek o [...] częstszym w przyszłości stosowaniu prawa nieuczciwej konkurencji”⁸⁷.

⁸³ M. Trafkovic, *Pravo konkurencije*, Sarajevo 1981.

⁸⁴ Wyczerpujące omówienie aktualnej regulacji prawnej: J. Eminescu, *Die Klage...*, s. 100 i n.

⁸⁵ Najnowsza nauka prawa w tym kraju zdaje się uważać, że obowiązuje ustawa z 1909 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta jest bowiem wymieniona jako podstawa ochrony nazw geograficznych oraz oznaczeń przedsiębiorstw: *Warenzeikennzeichen*, Berlin 1986, m.in. s. 100, 104, 106.

⁸⁶ Wyczerpująco referuje wypowiedzi judykatury i nauki prawa J. Strauss, *Jugoslawien*, [w:] *Handbuch des Ausstattungrechts*, red. G. Schrickler, D. Stauder, Weinheim 1986, s. 545–546.

⁸⁷ A. Vida, *Gesetz über das Verbot unlauterer Wirtschaftstätigkeit von 1984*, „Jahrbuch für Ostrecht” 1986, s. 535.

W pozostałych krajach socjalistycznych brak orzecznictwa oraz bardzo skromne wypowiedzi w tej kwestii w literaturze przedmiotu nie pozwalają na sformułowanie ostatecznej oceny w kwestii zakresu stosowania ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ochrony znaków towarowych. Wydaje się jednak, że w przypadku ochrony zarejestrowanych znaków towarowych jest właściwy ten sam sposób podejścia jak w Jugosławii i na Węgrzech. Natomiast niezarejestrowane znaki podlegają ochronie w zakresie wynikającym z ustawodawstwa o znakach towarowych. Brak informacji w orzecznictwie i nauce prawa nie pozwala określić przydatności norm prawa nieuczciwej konkurencji dla ochrony tych znaków.

3. Problem dopuszczalności ochrony znaku towarowego przez inne akty normatywne

W ustawodawstwie wszystkich wyżej wymienionych krajów oznaczenia trójwymiarowe mogą być przedmiotem prawa do znaku towarowego. Określona forma towaru lub opakowania może być zatem użyta jako środek do wyróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia. Jednocześnie ta sama forma towaru lub opakowania może spełniać warunki przewidziane do uzyskania ochrony w ustawach patentowych (wynalazczych), o wzorach zdobniczych (o wzorach przemysłowych) i o prawie autorskim. Również niektóre znaki słowne (np. slogany) mogą równocześnie odpowiadać wymogom zdolności ochronnej przewidzianym w ustawodawstwie z dziedziny znaków towarowych i stanowić przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Powstaje zatem pytanie o dopuszczalność kumulatywnej (podwójnej bądź nawet wielokrotnej) ochrony jednego i tego samego przedmiotu (formy przestrzennej oraz znaku słownego) przez ustawy o znakach towarowych i inne ustawy z dziedziny własności intelektualnej. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest równoznaczne z określeniem wzajemnego stosunku ustawodawstwa o znakach towarowych do ustaw patentowych (wynalazczych), o wzorach zdobniczych i prawie autorskim.

Na tle obowiązującego ustawodawstwa z dziedziny prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego można wyróżnić dwie metody regulowania problemu kumulatywnej ochrony⁸⁸. Pierwsza polega na wykluczeniu ogólnym przepisem prawa możliwości powstania sytuacji, gdy jeden i ten

⁸⁸ Najobszerniej, jak się wydaje, problem ten przedstawia na tle prawnoporównawczym F. Winkel, *Formalschutz dreidimensionaler 1 Marken*, Köln–Berlin–Bonn–München 1979, s. 109–113, 151–155, 186–195, 240–246. Por. również: M. Późniak-Niedzielska, *Wzory zdobnicze i ich ochrona*, Warszawa 1978, s. 165 i n.

sam przedmiot (forma przestrzenna, znak słowny) podlegają ochronie kilku wymienionych wyżej ustaw. Przykładem tej metody jest regulacja przyjęta w prawie włoskim. Włoska ustawa o znakach towarowych stanowi w art. 11, że używanie znaku towarowego nie może powodować naruszenia praw wyłącznych osób trzecich, takich jak prawa patentowe, prawa do wzorów zdobniczych i prawa autorskie. Przepis ten stał się podstawą praktyki odmowy rejestrowania oznaczeń w charakterze znaku towarowego, jak również odmowy udzielenia ochrony niezarejestrowanym znakom towarowym w sytuacji, gdy dane oznaczenie jest w świetle prawa wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem zdobniczym lub utworem prawnoautorskim. Sam fakt istnienia określonych cech przestrzennej formy oraz znaku słownego wyłącza je spod zakresu ustawy o znakach towarowych, a także art. 2598 C.C. i tym samym wyklucza możliwość powstania kumulatywnej ochrony⁸⁹. Drugi sposób rozstrzygnięcia omawianego problemu jest realizowany w ustawodawstwie większości krajów. Generalnie znajduje on wyraz w wyłączeniu kumulacji ochrony ustawodawstwa o znakach towarowych i patentowego oraz w dopuszczeniu takiej ochrony – z pewnym zastrzeżeniem – w przypadku zbiegu ochrony oznaczenia jako znaku towarowego i wzoru zdobniczego oraz utworu prawnoautorskiego. Wykluczenie możliwości kumulatywnej ochrony rozwiązań technicznych na podstawie norm ustawodawstwa patentowego oraz o znakach towarowych jest przede wszystkim rezultatem braku zdolności ochronnej tej kategorii oznaczeń w świetle ustaw o znakach towarowych. Rozwiązania techniczne są bowiem ze swojej istoty pozbawione zdolności odróżnienia towarów⁹⁰. Niekiedy jest prezentowany pogląd, że cele systemu patentowego powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Ponieważ przyznawanie ochrony rozwiązaniom technicznym na podstawie ustaw o znakach towarowych byłoby równoznaczne z udzieleniem nieograniczonego w czasie prawa wyłącznego do danego pomysłu technicznego, uważa się, że wszystko, co mogłoby korzystać z ochrony patentowej, jest wyłączone od ochrony przewidzianej w ustawodawstwie o znakach towarowych⁹¹.

Nietechniczne formy przestrzenne oraz znaki słowne mogą być w tym samym czasie przedmiotem ochrony ustawodawstwa o znakach towarowych

⁸⁹ F. Winkel, *Formalschutz*..., s. 240 i n.

⁹⁰ Por. jednak *Rellic-Royce v. Fiberglas* 428 F. Supp. 639 (1976) – statuetki zdobiące pokrywę samochodową, mające cechy funkcjonalne, zdobnicze i odróżniające mogą być rejestrowane w Stanach Zjednoczonych.

⁹¹ J. Saint-Gal, *op. cit.*, E2; F. Winkel, *Formalschutz*..., m.in. s. 139, 187.

i innych ustaw z dziedziny własności intelektualnej. Znajduje to uzasadnienie w różnych celach ochrony, w odmiennych przesłankach oraz zakresie ochrony znaków towarowych oraz wzorów zdobniczych i utworów prawnoautorskich. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, gdy jedna i ta sama osoba (osoby) jest podmiotem praw do znaku towarowego oraz prawa do rejestracji wzoru zdobniczego lub autorskich praw majątkowych⁹².

Nie jest natomiast możliwe powstanie kumulatywnej ochrony w sytuacji, gdy inna osoba niż podmiot praw do wzoru zdobniczego (utworu prawnoautorskiego) pragnie uzyskać ochronę danego oznaczenia jako znaku towarowego. Skutkiem używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego byłoby bowiem naruszenie prawa do wzoru zdobniczego lub utworu prawnoautorskiego. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie stosownej zgody podmiotu praw do wzoru zdobniczego lub utworu prawnoautorskiego bądź wstrzymanie się z rejestracją lub używaniem danego oznaczenia do chwili wygaśnięcia tych praw⁹³.

4. Próba typologii ustawodawstwa polskiego

Podstawowym aktem normatywnym w Polsce w omawianej dziedzinie prawa jest ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Przewiduje ona powstanie prawa do znaku towarowego w wyniku rejestracji (prawo z rejestracji znaku towarowego) bądź uzyskania przez znak powszechnej znajomości (prawo do znaku powszechnie znanego). W świetle tej ustawy zwykle używanie nie kreuje prawa wyłącznego używania znaku. Regulacja prawa do znaku towarowego jest zdeterminowana funkcjami rzeczywistymi znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Aspekt funkcjonalny ochrony prawa do znaku towarowego wyraża się w tym, że nie jest chronione oznaczenie w jego zewnętrznej postaci jako wyraz, rysunek, melodia, forma przestrzenna, lecz jako związek oznaczenia i towaru, który przekazuje nabywcom informację o egzemplarzu towaru opatrzonym tym znakiem. Ustawa przyznaje uprawnionemu bezpośrednią ochronę tylko w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia.

Drugim aktem prawnym, którego przepisy mają znaczenie z punktu widzenia ochrony znaków towarowych, jest ustawa z 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zawarte w tej ustawie przepisy karnoprawne (art. 6, 7, 8, 9, 10, art. 11 ust. 2 i art. 12) zostały uchylone w sposób wyraźny przez art. V § 1 przepisów wprowadzających k.k. Pozostałe

⁹² Por. A. Braun, *Precis des marques de produit*, Bruxelles 1971, s. 92 i n.

⁹³ Por. np. orzeczenie sądów i wypowiedzi nauki prawa w Holandii cyt. przez P. Winkela, *Formalschutz*..., s. 186.

przepisy, pomimo pewnych wątpliwości w początkach Polski Ludowej co do ich obowiązywania, obecnie uważa się niemal jednomyślnie za pozostające w mocy⁹⁴. Spośród obowiązujących przepisów tej ustawy do ochrony znaków towarowych są dostosowane art. 1 i 3. Przepis art. 1 chroni przedsiębiorstwo przed tym, aby inne przedsiębiorstwo nie „wdzierało się w jego klientelę” przez jakiekolwiek czynności zdolne do wywołania u osób, którym oferuje swoje wyroby, towary lub świadczenia, mylnego mniemania, że pochodzą one od innego przedsiębiorcy. Uprawnionemu na wypadek naruszenia jego prawa przysługują wobec sprawcy następujące roszczenia: o zaniechanie, usunięcie przyczyn mogących wywołać pomyłki u odbiorców, wydanie niesłusznego wzbogacenia z ostatnich trzech lat, odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Bardzo ważne w praktyce jest ustalenie znaczenia art. 1 u.z.n.k. dla ochrony znaków towarowych. Rozstrzygnięcie tego problemu jest równoznaczne z określeniem stosunku wymienionego przepisu do u.z.t.

W okresie międzywojennym panujący stał się pogląd F. Zolla⁹⁵, że art. 1 u.z.n.k. kreuje prawo własności na przedsiębiorstwie. W myśl tej koncepcji przedsiębiorstwo nie byłoby rzeczą zbiorową (*universitas rerum*), ale pewną wyodrębnioną jednością, z której emanuje siła atrakcyjna polegająca na możliwości „pozyskiwania i utrzymywania dzięki swej organizacji i swym właściwościom lub reklamie – koła odbiorców, choćby wciąż zmieniających się”. W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji siła atrakcyjna jest nazywana klientelą. Treścią prawa na przedsiębiorstwie jest „możliwość zyskiwania i utrzymywania klienteli [...] z czym łączy się zakaz naruszenia tej wyłączności, skierowany do wszystkich innych osób”⁹⁶. Stosownie do tej teorii przedsiębiorstwo jest dobrem niematerialnym, a zatem prawo własności na przedsiębiorstwie jest prawem na dobru niematerialnym. W ujęciu F. Zolla znaki towarowe nie są przedmiotem właściwych praw podmiotowych, lecz jedynie emanacją prawa podmiotowego na przedsiębiorstwie; „uprawnienia” do znaku towarowego powstają w opinii tego

⁹⁴ Por. m.in. J. Waluszewski, *Moc i zakres obowiązywania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, NP 1975, nr 4, s. 511 i n.; M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem...*, s. 13–14; *idem*, *Znaki towarowe i inne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurencja*, Poznań 1976, s. 41 i n.; S. Buczkowski, Z. Nowakowski, *Prawo obrotu uspołecznionego*, Warszawa 1979, s. 348; J. Szwaja, *Ochrona dóbr osobistych twórców nauki*, [w:] *Prace z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej*, ZN UJ PWOWI, nr 41, s. 181. Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło jednak odosobnione obecnie stanowisko, że cała ustawa utraciła moc obowiązującą na podstawie art. V § 1 ustawy z 19.04.1969 r. – przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. nr 13, poz. 95) – opinię Ministerstwa Sprawiedliwości przytacza J. Szwaja w cyt. wyżej opracowaniu.

⁹⁵ A. Kraus, F. Zoll, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Poznań 1929, s. 55 i n.

⁹⁶ *Ibidem*, s. 62.

autora poprzez używanie znaku (art. 1 u.z.n.k.), jak i poprzez rejestrację w UP stosownie do przepisów rozporządzenia Prezydenta RP z 2 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych⁹⁷.

W literaturze powojennej problem ten został poruszony przez J. Koczanowskiego i M. Kępińskiego. Wejście w życie obowiązującej regulacji prawnej nie zdezaktualizowało tych wypowiedzi i dlatego należy je wziąć pod uwagę w toku dyskusji nad stosunkiem obydwu ustaw. Pierwszy z powołanych autorów⁹⁸, jak się wydaje, podtrzymuje stanowisko F. Zolla. Twierdzi bowiem m.in., że prawo do znaku towarowego powstaje w wyniku używania znaku (art. 1 u.n.k.) oraz poprzez rejestrację. Używanie znaku poprzez osobę uprawnioną z rejestracji powoduje powstanie zbiegu norm z obydwu ustaw. W takim wypadku – zdaniem J. Koczanowskiego – należy stosować zawarte w tych ustawach normy według wyboru uprawnionego (alternatywnie). Jeżeli występuje rozbieżność podmiotów i jedna osoba używa znaku, a inna zgłasza w UP PRL, to uprawniony do znaku poprzez używanie może sprzeciwić się rejestracji. Z wywodów J. Koczanowskiego zdaje się wynikać, że taka możliwość zachodzi nie tylko w przypadku znaków powszechnie znanych, ale również oznaczeń używanych w obrocie, które nie uzyskały cechy notoryjności⁹⁹. M. Kępiński przeprowadził krytykę koncepcji F. Zolla i wykazał brak podstaw do przyjęcia istnienia prawa własności na przedsiębiorstwie¹⁰⁰. Nie wypowiedział się jednak jasno co do przydatności *de lege lata* art. 1 u.z.n.k. do ochrony znaków towarowych. J. Waluszewski, odrzucając koncepcję F. Zolla prawa na przedsiębiorstwie, stanął na stanowisku, że art. 1 u.z.n.k. jako przepis szczególny w stosunku do art. 415 k.c. stanowi podstawę ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych¹⁰¹.

Formułując swoje stanowisko w dyskutowanej kwestii, pragnę stwierdzić, że podzielam pogląd M. Kępińskiego o braku podstaw do przyjęcia – w świetle u.z.n.k. – koncepcji prawa własności na przedsiębiorstwie. Odrzucenie poglądu F. Zolla stawia ponownie pytanie o współczesne znaczenie art. 1 u.z.n.k. w odniesieniu do znaków towarowych. Z tego przepisu zdaje się wynikać, że uprawnionemu przysługuje prawo podmiotowe, którego treścią jest zabezpieczona prawnie możliwość domagania się od osób trzecich powstrzymania się od wszelkich działań, których skutkiem byłoby mniemanie konsumentów, że oferowane wyroby i usługi pochodzą

⁹⁷ *Ibidem*, s. 96 i n. Pogląd ten był akceptowany również przez orzecznictwo międzywojenne. Por. np. orzeczenie Sądu Najwyższego z dn. 6.02.1929 r., OSN 1929, t. VIII, Warszawa, poz. 461.

⁹⁸ J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, ZN UJ PWOWI, nr 7, s. 81–82 oraz 112.

⁹⁹ *Ibidem*, s. 86–87.

¹⁰⁰ M. Kępiński, *op. cit.*, s. 12.

¹⁰¹ J. Waluszewski, *Moc i zakres...*, s. 517.

z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej. Nie ulega wątpliwości, że błędne przekonanie konsumentów może być rezultatem użycia cudzego znaku towarowego. Ta opinia odbiorców towarów i usług zakłada wcześniejsze używanie oznaczenia przez uprawnionego. Przepis art. 1 u.z.n.k. upoważnia zatem do twierdzenia, że skutkiem używania (zwykłego używania) znaku towarowego jest nabycie prawa podmiotowego.

Analiza przepisów u.z.t. prowadzi natomiast do wniosku, że w zakresie objętym regulacją tej ustawy miarodajne są tylko jej przepisy, chyba że odsyła ona wyraźnie lub pośrednio do innego aktu normatywnego. Ustawa ta jednak nie odsyła nie tylko wyraźnie, ale również w sposób pośredni do regulacji u.z.n.k. Na rzecz tego stanowisko przemawiają następujące racje. Przede wszystkim art. 1 u.z.t. podporządkowuje ochronę znaków towarowych i usługowych tej ustawie. Tak więc ich ochrona, jeżeli spełniają one wymogi zdolności rejestrowej, jest możliwa jedynie na podstawie u.z.t. Określenie „znaki towarowe” odnosi się do wszystkich oznaczeń wyróżniających odpowiadających warunkom zdolności rejestrowej (art. 4, 6–9), a termin „ochrona” odnosi się do ochrony zarejestrowanego znaku towarowego w zakresie określonym w art. 19 u.z.t. środkami cywilnoprawnymi przewidzianymi w art. 20, natomiast znaków powszechnie znanych w zakresie i środkami określonymi w art. 24 u.z.t. Może się wydawać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku znaków nieodpowiadających warunkom zdolności rejestrowej stosować normę art. 1 u.z.n.k. Jednakże pojęcie znaku podlegającego rejestracji w świetle art. 4 u.z.t. jest bardzo szerokie i obejmuje praktycznie każde oznaczenie, które może być użyte w charakterze znaku towarowego. Nie jest również możliwe stosowanie normy art. 1 u.z.n.k. poza zakresem ochrony wynikającej z faktu rejestracji znaku, ponieważ treść i zakres prawa, jakie mogłoby powstać na podstawie art. 1 u.z.n.k., oraz środki jego ochrony są zbieżne z regulacją ustawy (art. 9, 13, 19, 20). Przepis art. 1 u.z.n.k. nie stanowi również podstawy uzupełniającej ochrony znaków powszechnie znanych (art. 24). Treść i zakres prawa do znaku powszechnie znanego odpowiada regulacji normy art. 1 u.z.n.k. Różnice zachodzą w kwestii roszczeń przyznanych na wypadek bezprawnego używania danego znaku; przepis art. 1 u.z.n.k. stawia do dyspozycji uprawnionego znacznie bogatszy katalog roszczeń. W odniesieniu do środków ochrony przepis art. 1 u.z.t. nie wyłącza zatem art. 1 u.z.n.k., co mogłoby wskazywać na dopuszczalność z roszczeniem art. 1 u.z.n.k. Przeciw takiemu wzbogaceniu środków ochrony prawa do znaku powszechnie znanego przewidzianych w art. 24 u.z.t. przemawia intencja ustawodawcy, który celowo ustanowił mniej intensywną ochronę

tej klasy znaków towarowych. W systemie prawa polskiego decyzja o rejestracji stanowi podstawowe źródło nabycia prawa. Nabycie prawa do znaku w wyniku powszechnej znajomości danego oznaczenia w obrocie ma w praktyce mniejsze znaczenie w porównaniu z rejestracją. Ustawodawca dopuścił taką możliwość przede wszystkim z uwagi na zobowiązanie prawnomiędzynarodowe (art. 6 bis kon. per.). Ustanawiając słabszą ochronę znaków powszechnie znanych, „zachęca” on osoby uprawnione do tych znaków, aby zgłosiły je UP. Dopuszczenie uzupełniającej ochrony na podstawie art. 1 u.z.n.k. przekreśliłoby wskazaną możliwość realizacji tej woli ustawodawcy.

Gdyby ustawodawca zamierzał w sposób pośredni uwzględnić przepisy u.z.n.k., powinien dać temu wyraz w art. 8–9 u.z.t.

W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią do rejestracji w UP znaku towarowego zbieżnego z podlegającym już ochronie na podstawie art. 1 u.z.n.k. znaku innej osoby Urząd byłby zobowiązany w toku postępowania rejestracyjnego do uwzględnienia tej przeszkody i wydania decyzji o odmowie rejestracji. Tymczasem w rozbudowanym katalogu przeszkód rejestracji brak jest uprzedniego używania znaku przez inną osobę.

Powstaje pytanie o sposób rozstrzygnięcia wskazanego braku synchronizacji art. 1 u.z.n.k. i u.z.t. W moim przekonaniu nasuwają się dwa rozwiązania: albo przyjmie się, że jedynie u.z.t. (wraz z przepisami, do których odsyła) reguluje ochronę znaków towarowych, albo uzna się, że znaki towarowe korzystają z ochrony art. 1 u.z.n.k. tak długo, jak długo osoba trzecia nie uzyska rejestracji takiego samego lub podobnego oznaczenia dla towarów tego samego rodzaju lub też nie nabędzie prawa do znaku powszechnie znanego. Pierwsza możliwość znajduje oparcie w językowej wykładni przepisów u.z.t., jak również w opiniach wyrażanych niekiedy w Sejmie w toku prac nad tą ustawą, że rejestracja – z zastrzeżeniem znaków powszechnie znanych – jest jedynym źródłem nabycia prawa do znaku towarowego. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wyłączenie art. 1 u.z.n.k. i tym samym pozbawienie znaczenia prawotwórczego zwykłego używania znaku nadaje systemowi prawnemu w dziedzinie znaków towarowych spójny charakter. Doceniając wagę tych racji, przychyliam się jednak do drugiego stanowiska. Bierze ono pod uwagę potrzeby obrotu. Zdarza się bowiem, że pewne oznaczenia mogą jakiś okres funkcjonować w obrocie jako cenne znaki towarowe bez wiedzy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Bezsporna jest też potrzeba ochrony interesów osoby używającej znaku towarowego, nawet jeżeli to oznaczenie nie zostało wcześniej zarejestrowane. Wiąże się z tym oczywiście kwestia ochrony

konsumentów, którzy mają słuszny interes domagania się zabezpieczenia przed możliwością powstania pomyłek wynikających również z bezprawnego użycia cudzego niezarejestrowanego znaku towarowego. Ponadto pierwsza koncepcja prowadzi w gruncie rzeczy do redukcji znaczenia u.z.n.k., co jest nie do przyjęcia w dobie rosnącego znaczenia konkurencji w gospodarce narodowej.

Opowiedzenie się za pierwszą koncepcją rodzi wiele konsekwencji. Przede wszystkim osoba używająca niezarejestrowanego znaku towarowego, który nie jest powszechnie znany, korzysta w zasadzie jedynie z uprawnień wynikających z przepisów u.z.n.k. W odniesieniu do takich znaków mają zastosowanie przepisy u.z.t. tylko w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią oznaczenia z naruszeniem art. 8 pkt 1–2 u.z.t. Zgłoszenie znaku towarowego w UP w celu rejestracji niezależnie od tego, czy dane oznaczenie było wcześniej używane, powoduje, że sytuacja tego oznaczenia jest oceniana już z punktu widzenia przepisów u.z.t. To samo dotyczy znaków, które nie zostały wprawdzie zarejestrowane, lecz uzyskały cechę powszechnej znajomości. W sytuacji, gdy jedna osoba używa znaku towarowego, a inna dokonuje zgłoszenia tego oznaczenia w UP w celu rejestracji, dochodzi do kolizji obydwu podmiotów. Ustawodawca rozstrzygnął to, przyznając pierwszeństwo aktowi rejestracji znaku. Prawo wynikające z aktu używania znaku (art. 1 u.z.n.k.) nie stanowi więc podstawy do wystąpienia ze skutecznym zakazem rejestracji tego znaku na rzecz osoby trzeciej. W interesie osób prowadzących działalność gospodarczą leży możliwie szybko zgłoszenie do UP w celu rejestracji znaków, które są już lub mają być wkrótce używane.

Spośród przepisów ustawy z 1926 r. do ochrony znaków towarowych jest również dostosowany art. 3. Przepis ten przewiduje, poza przypadkami wymienionymi w art. 1 i 2 u.z.n.k., odpowiedzialność wobec osoby prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) w razie podjęcia czynów sprzecznych z obowiązującymi przepisami albo zasadami współżycia społecznego. Innymi słowy, cytowany przepis jest wymierzony w inne działania niż wymienione w art. 1 i 2 u.z.n.k. Przedsiębiorcy przysługują wobec sprawcy roszczenia o zaniechanie, odszkodowanie i zadośćuczynienie. Przepis ten stanowi podstawę uzupełniającą ochrony w stosunku do ochrony wynikającej z art. 1 i 2 u.z.n.k. W odniesieniu do znaków towarowych przepis art. 3 u.z.n.k. zapewnia uzupełniającą ochronę w stosunku do ochrony wynikającej z art. 1 u.z.n.k. oraz przepisów u.z.t. Uzupełnienie ochrony tych znaków znajduje wyraz w możliwości zakazania innych niż wymienione w u.z.t. bezprawnych działań osób trzecich dotyczących

znaków towarowych. Ponieważ u.z.n.k. oraz art. 13 w zw. z art. 19, 20 oraz 24 przyznają ochronę znaku towarowego w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia, uzupełniająca ochrona art. 3 u.z.n.k. polega na możliwości zakazania tych wszystkich bezprawnych działań, które nie polegają na użyciu przez osobę trzecią cudzego znaku w charakterze znaku towarowego. Treść art. 3 u.z.n.k.: „Kto poza przypadkami art. 1 i 2 szkodzi...” nie pozostawia wątpliwości, że uzupełniająca ochrona art. 3 u.z.n.k. polega na wzbogaceniu środków ochrony prawnej określonych w art. 1 u.z.n.k. oraz u.z.t.

W ustawodawstwie polskim, tak jak w wielu innych systemach prawnych (np. w RFN, Francji), można kumulatywnie korzystać – przy ochronie oznaczeń użytych jako znaki towarowe (zarejestrowane albo niezarejestrowane) – z przepisów prawa autorskiego lub rozporządzenia o wzorach zdobniczych¹⁰². W tym przypadku kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, slogan itp. podlegają ochronie jako utwór prawnoautorski lub wzór zdobniczy.

¹⁰² S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, *Zagadnienia prawa autorskiego*, Warszawa 1973, s. 383 i n.; M. Późniak-Niedzielska, *Wzory zdobnicze...*, s. 68.

ROZDZIAŁ II

PRAWO Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

§ 1. Powstanie prawa

1. Ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego

Według ustawy o znakach towarowych prawo do znaku towarowego powstaje na podstawie decyzji UP (prawo z rejestracji znaku towarowego) albo nabycia przez znak cechy powszechnej znajomości (prawo do znaku powszechnie znanego)¹. Zwykle używanie nie kreuje natomiast prawa podmiotowego do znaku towarowego. W praktyce prawo do znaku powstaje przede wszystkim na skutek wydania decyzji o rejestracji znaku towarowego po stwierdzeniu przez UP, że zostały spełnione wszystkie przewidziane przepisami prawa ustawowe warunki wymagane do rejestracji znaku określone w art. 4, 6–9 ustawy. Ustawowe warunki rejestracji odnoszą się do osoby zgłaszającego (podmiotu praw z rejestracji), prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa oraz oznaczenia i towaru, które mają być zarejestrowane.

Prawo z rejestracji znaku może nabyć osoba fizyczna lub prawna uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji, handlu i usług (art. 6 w zw. z art. 5 pkt 1). Osobami fizycznymi uprawnionymi do zarejestrowania znaku są właściciele zakładów rzemieślniczych, sklepów prywatnych, przedsiębiorstw itp. Osobami prawnymi są m.in. przedsiębiorstwa państwowe, ich zrzeszenia (dobrowolne lub obligatoryjne), spółki z udziałem przedsiębiorstw państwowych, banki, spółdzielnie i ich związki, kółka rolnicze i ich związki, szkoły wyższe, fundacje, organizacje społeczne, którym przepisy nadały osobowość prawną, itp. Wymienione podmioty są nazwane osobami prawnymi przez obowiązujące

¹ W kwestii warunków kwalifikowania oznaczeń jako znaków powszechnie znanych por. głosę R. Skubisza do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 29.11.1984 r., I CR 357/84, PiP 1986, nr 4, s. 135 i cyt. tam literatura w przypisie nr 4.

przepisy. W obrocie występują również jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, którym nie została formalnie nadana osobowość prawna. W tych przypadkach należy uznać, że uprawniona do nabycia prawa z rejestracji znaku jest jednostka podstawowa (osoba prawna), w skład której wchodzi struktura organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej, tzn. jednostka uzależniona (np. zakład wchodzący w skład wielozakładowego przedsiębiorstwa, instytut szkoły wyższej), albo uznać, że uprawnione do nabycia prawa są osoby fizyczne (np. w przypadku zgłoszenia znaku przez osoby związane umową spółki cywilnej, członków stowarzyszenia zwykłego). W obrocie występują jednak także jednostki organizacyjne, których kwalifikacja we wskazanym sposobie sprawia poważne trudności. W takim wypadku trzeba mieć na uwadze, że w świetle ustawy każdy podmiot, który legalnie prowadzi działalność gospodarczą, ma możliwość zarejestrowania znaku. Jeżeli nie można uznać w konkretnym przypadku, że zgłoszenie wnosi osoba prawna lub osoba fizyczna, to daną jednostkę organizacyjną należy kwalifikować jako podmiot uprawniony w świetle ustawy do nabycia prawa z rejestracji znaku towarowego. Jest to obok osób prawnych i fizycznych trzecia kategoria podmiotów nazywana przez część doktryny prawa cywilnego ułomnymi osobami prawnymi². Przykładem tej klasy podmiotów jest spółka jawna (art. 81 i n. k.h.). Podkreślić trzeba, że z punktu widzenia ustawy sytuacja trzeciego rodzaju podmiotów jest taka sama jak osób fizycznych i prawnych.

Ponieważ art. 6 ust. 1 przewiduje rejestrację znaku na rzecz przedsiębiorstwa, tzn. zindywidualizowanej osoby fizycznej lub prawnej, można by przypuszczać, że wykluczona jest rejestracja na rzecz większej liczby podmiotów. Jednakże fakt, że znak towarowy wskazuje jedynie na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie informując, ile osób prowadzi to przedsiębiorstwo, uzasadnia odmienny wniosek. Skutkiem decyzji UP o zarejestrowanie znaku na rzecz większej liczby osób jest zatem powstanie wspólnego prawa z rejestracji. Wspólność prawa nie jest uregulowana w ustawie i dlatego stosuje się odpowiednio art. 195 i n. k.c. odnoszące się do współwłasności w częściach ułamkowych. Wspólność prawa z rejestracji znaku może powstać tylko w przypadku indywidualnych znaków towarowych, wynika ona ze stosunku prawnego łączącego podmioty danego prawa z rejestracji. Należy odróżnić taką wspólność od wspólnego znaku towarowego (art. 32 i n.). Jediną cechą wspólną obydwu instytucji jest

² A. Wolter, *Prawo cywilne. Część ogólna*, wyd. VIII (zaktualizowane przez J. Ignatowicza), Warszawa 1986, s. 197.

używanie znaku przez więcej niż jeden podmiot. Podmiotem prawa z rejestracji wspólnego znaku jest organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa, a prawa tych przedsiębiorstw wynikają ze stosunku członkostwa w organizacji (art. 32 i n.).

Osoby fizyczne i prawne (włącznie z ułomnymi osobami prawnymi) mogą uzyskać rejestrację znaku, jeżeli na podstawie zorganizowanego kompleksu majątkowego prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji, handlu lub usług (przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym). Wymagane prowadzenie takiego przedsiębiorstwa odpowiada funkcji znaku towarowego odróżnienia towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo to musi istnieć w dacie zgłoszenia znaku w UP. Nie jest natomiast konieczne do uzyskania rejestracji rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do towarów i usług, dla których zgłaszający pragnie uzyskać rejestrację. Wystarczy, że zgłaszający w dacie wniesienia wniosku o udzielenie prawa do znaku towarowego jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z ustawy zdaje się wynikać, że zgłaszający może żądać udzielenia prawa tylko dla przedsiębiorstwa, które jest na niego zarejestrowane (art. 6 ust. 1); jest to zasada związania przedsiębiorstwa i znaku towarowego³. Jedynym wyjątkiem wyraźnie dopuszczonym przez przepisy prawa, kiedy jest możliwa rejestracja, chociaż zgłaszający nie prowadzi przedsiębiorstwa, jest przypadek wspólnego znaku towarowego (art. 32). Wymóg prowadzenia przedsiębiorstwa odnosi się także do zagranicznych osób fizycznych i prawnych, tyle że dane przedsiębiorstwo może mieć siedzibę również na terytorium innego państwa. Wydaje się jednak, że w pewnych ściśle ograniczonych przypadkach zasada ścisłego związania znaku towarowego i przedsiębiorstwa może być rozluźniona. Chodzi o te wszystkie przypadki, kiedy zgłaszający nie prowadzi działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym), lecz sprawuje całkowitą kontrolę nad działalnością gospodarczą (przedsiębiorstwem) innego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), a tym samym może w pełni kontrolować używanie znaku dla towarów i usług fizycznie pochodzących z cudzego przedsiębiorstwa. W rezultacie należy przyjąć, że instytut naukowo-badawczy mógłby zarejestrować na swoją rzecz znak towarowy, jeżeli udziela licencji patentowej innemu podmiotowi, który wytwarza określone wyroby według opatentowanego wynalazku, oznacza je oraz

³ Na ten temat obszernie: F.K. Beier, *Benutzung und Geschäftsbetrieb; Zur Markenrechtsföigkeit von Holdinggesellschaften*, GRUR 1980, s. 322 i n.

wprowadza do obrotu pod ścisłą kontrolą licencjodawcy. To samo dotyczy tych wszystkich holdingów, które nie prowadząc działalności gospodarczej, ściśle kontrolują produkcję i zbyty towarów lub świadczenie usług przez zrzeszone przedsiębiorstwa. Po zarejestrowaniu znaku przez podmiot, któremu zostało zaliczone przedsiębiorstwo innego podmiotu, uprawniony, o ile pragnie zachować prawo, powinien udzielić temu właśnie podmiotowi licencji na używanie znaku towarowego. Przedstawiony pogląd koresponduje z prezentowanym w innym miejscu rozprawy stanowiskiem⁴, zgodnie z którym używanie znaku przez licencjodawcę, użytkownika itp. stanowi wykonanie przez uprawnionego z rejestracji obowiązku z art. 28 ustawy. Zaliczenie uprawnionemu z rejestracji używania znaku przez inną osobę sugeruje potrzebę zaliczania także przedsiębiorstwa tej osoby⁵. Wskazane zaliczenie zgłaszającemu cudzego przedsiębiorstwa powinno być w praktyce poddane bardzo surowym wymogom i należy je dopuszczać tylko w tych wypadkach, gdy nie budzi wątpliwości fakt ścisłej kontroli osoby ubiegającej się o rejestrację znaku nad działalnością gospodarczą innej osoby w zakresie dotyczącym używania oznaczenia. W świetle obowiązujących przepisów zasadą jest, że zgłaszający prowadzi działalność gospodarczą w swoim przedsiębiorstwie. Ustawa stanowi, że działalność ta polega na produkcji, handlu i usługach (art. 5 pkt 1). Dlatego też wszelkiego rodzaju instytuty naukowe, organizacje typu holdingów (np. zrzeszenia przedsiębiorstw państwowych, związki spółdzielni), jeżeli nie produkują lub zbywają towarów czy świadczą usług, mogą rejestrować na swoją rzecz znaki tylko wtedy, gdy zostanie im zaliczone cudze przedsiębiorstwo. Nie stanowi bowiem przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowo-funkcyjnym działalność naukowo-badawcza, kontrolna czy też zarządzenie; jednostki organizacyjne prowadzące taką działalność nie mają zatem własnego przedsiębiorstwa.

Ponadto do rejestracji znaku towarowego konieczne jest, by towary lub usługi, dla których zgłaszający pragnie zarejestrować oznaczenie, były objęte zakresem jego przedsiębiorstwa. Muszą stanowić – z zastrzeżeniem przypadku zaliczenia cudzej działalności – przedmiot działalności osoby wnioskującej o rejestrację znaku. Tylko wtedy znak może informować prawidłowo o pochodzeniu towarów (lub usług) z przedsiębiorstwa uprawnionego z rejestracji.

Przedmiot działalności zgłaszającego (zakres jego przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowo-funkcyjnym) wyznacza się w rozmaity spo-

⁴ Por. uwagi § 5 p. 1 lit. B niniejszego rozdziału.

⁵ F.K. Beier, *Benutzung...*, s. 324 i n. Por. również: *idem*, *Rechtsprobleme des internationalen Markengebrauchs durch verbundene Unternehmen*, [w:] *Le legge veneziane sulle invenzioni*, Milano 1974, s. 8 i n.

sób w zależności od osoby zgłaszającej. Na przykład w przypadku przedsiębiorstwa państwowego podmiot działalności jest wyznaczony przez akty normatywne, które ogólnie określają działalność przedsiębiorstwa, przez postanowienia statutu, a przede wszystkim przez akt erekcyjny. Nie jest dopuszczalne jakiegokolwiek dalsze uściślenie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa państwowego⁶.

Towary wchodzące w zakres działalności przedsiębiorstwa nie muszą stanowić przedmiotu prawa własności zgłaszającego. Znak towarowy służy bowiem jedynie odróżnieniu towarów na podstawie ich pochodzenia, natomiast nie informuje o osobie właściciela towaru ani też o osobie prowadzącej przedsiębiorstwo. Dlatego też mogą rejestrować znaki przedstawiciele handlowi, agenci, komisanci itp.⁷

Znak towarowy może być rejestrowany jedynie dla określonych towarów konkretnie wymienionych w zgłoszeniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby były to wszystkie towary produkowane lub zbywane przez dane przedsiębiorstwo. Wykluczona jest natomiast rejestracja znaku dla wszystkich towarów stanowiących przedmiot działalności zgłaszającego bez ich konkretnego wymienienia w zgłoszeniu⁸. Można rejestrować znaki dla towarów, które mogą być wytwarzane lub zbywane dopiero w okresie późniejszym. Nie ulega wszakże wątpliwości, że zgłaszający może rozpocząć używanie zarejestrowanego znaku w okresie trzech lat od daty decyzji o rejestracji, jeżeli nie chce narazić się na utratę swojego prawa na podstawie art. 28⁹.

Najważniejszym przepisem prawa dotyczącym wymogów zdolności rejestrowej oznaczeń, które mają być zarejestrowane jako znaki towarowe, jest art. 4 ustawy. Stosownie do ust. 1 tego przepisu znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Samo oznaczenie (np. rysunek, dźwięk, wyraz) nie jest jeszcze znakiem towarowym, a staje się nim dopiero z chwilą związania go z towarem w sposób pozwalający zindywidualizować dany wyrób na rynku¹⁰. Oznaczenie musi nadawać się do odróżniania towarów na rynku,

⁶ Por. bliżej dwie prace J. Mojaka, A. Kidyby, *Zdolność prawna przedsiębiorstw państwowych*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1982, vol. XXIX, 15, nr 24, s. 260 i n. oraz cyt. tam literatura, a także: *Czy zasada specjalnej zdolności prawnej obowiązuje nadal w stosunku do przedsiębiorstw państwowych?*, PiP 1983, nr 4, s. 115–117.

⁷ Tak również praktyka zagraniczna. Por. np. A. Baumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, München 1979, s. 109; P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984, s. 137 i n.

⁸ Tak: A. Baumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, s. 109.

⁹ Por. § 5, p. 1, lit. C niniejszego rozdziału.

¹⁰ Por. na ten temat § 1 p. 1 rozdziału I.

charakteryzować się dostatecznymi znamionami odróżniającymi (zdolnością odróżniania). Ta cecha oznaczenia stanowi najważniejszą przesłankę zdolności rejestrowej znaku towarowego. Jeżeli oznaczenie nie ma dostatecznych znamion odróżniających, to znak nie może wykonywać swoich funkcji w obrocie gospodarczym. Dlatego też ustawodawca uznał za wskazane poświęcenie zdolności odróżniania osobnego przepisu (art. 7).

Ustęp 1 powołanego przepisu określa ogólnie zdolność odróżniania jako istnienie dostatecznych znamion odróżniających danego znaku. Natomiast ust. 2 zawiera przykładowe wyliczenie oznaczeń, które nie mając takich znamion, nie mogą indywidualizować towaru na rynku. Oznaczenie może mieć pierwotną albo wtórną zdolność odróżniania towaru (*secondary meaning*). Zdolność odróżniania ma charakter pierwotny, gdy z cech strukturalnych oznaczenia wynika, że daje ono wystarczające podstawy odróżniania towarów. Oznaczenie pozbawione pierwotnie dostatecznych znamion odróżniających może nabyć je wtórnie w wyniku długotrwałego używania w obrocie gospodarczym, a zwłaszcza intensywnej reklamy w środkach masowego przekazu. Ustawa nakazuje uwzględnianie w toku badania zdolności rejestrowej wtórnej zdolności odróżniania. Wynika to z wymogu badania tej cechy oznaczenia w zwykłych warunkach obrotu (art. 7 ust. 1). To stanowisko znalazło powszechną aprobatę w Sejmie w toku prac nad ustawą.

Fakt realizacji przez oznaczenie wszystkich warunków określonych w art. 4 i 7 nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem istnienia zdolności rejestrowej znaku towarowego. Przepisy art. 8–9 u.z.t. określają dodatkowe wymogi zdolności rejestrowej. Pierwszy z powołanych przepisów – najogólniej mówiąc – wyklucza rejestrację znaku towarowego z uwagi na sprzeczność z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz prawami podmiotowymi osób trzecich. Przepis ten ustanawia niedopuszczalność rejestracji określonych oznaczeń jako znaku towarowego. Nie zawiera on zaś podstawy do występowania z zakazem używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Podstawę normatywną takich zakazów zawierają natomiast przepisy art. 20 i 24 ustawy. Przepis art. 9 łączy od rejestracji znaki towarowe, których używanie mogłoby wywołać z uwagi na inny znak towarowy niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (art. 9 ust. 1, pkt 1, 2, 3, ust. 2) bądź też ich inne mylące opinie (art. 9 ust. 1 pkt 4, 5). Wymienione w art. 8 u.z.t. przeszkody rejestracji można nazwać bezwzględными ze względu na fakt, że z pewnymi wyjątkami uniemożliwiają one rejestrację znaków dla wszystkich towarów. Natomiast wymienione w art. 9 u.z.t. przeszkody

rejestracji mają charakter względny w tym znaczeniu, że wyłączają rejestrację danego oznaczenia jedynie dla towarów określonego rodzaju; dane oznaczenie może być natomiast rejestrowane dla towarów innego rodzaju.

2. Postępowanie o zarejestrowanie znaku towarowego

W celu nabycia prawa do znaku towarowego na podstawie decyzji administracyjnej należy zgłosić znak towarowy w UP. Do postępowania o zarejestrowanie znaku, jak również do innych postępowań w sprawach znaków towarowych stosuje się ustawę i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Kodeks postępowania administracyjnego znajduje zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych przez przepisy szczególne (art. 37)¹¹. Według art. 37 ust. 2 u.z.t. w podaniu o zarejestrowanie znaku należy wymienić zgłaszającego, wskazać znak towarowy oraz towary, dla których jest on przeznaczony. Przepis § 2 ust. 1 zarządzenia wymienia dodatkowo – na podstawie delegacji art. 39 ust. 4 u.z.t. – datę i podpis zgłaszającego albo pełnomocnika. Złożenie podania zawierającego powyższe dane pozwala ustalić datę zgłoszenia i jego numer (§ 17 ust. 1 zarządzenia).

W razie wniesienia do UP podania o zarejestrowanie znaku towarowego, które nie odpowiada wymogom określonym w art. 39 ust. 2 u.z.t. i § 2 ust. 1 zarządzenia, UP powinien zwrócić się do zgłaszającego z wezwaniem sporządzenia prawidłowego zgłoszenia.

Stosownie do art. 11 u.z.t. pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego określa się według daty zgłoszenia w UP¹². Może się zdarzyć, że kilka podań dotyczących tego samego znaku towarowego (oznaczenia i towarów) wpłynie do UP tego samego dnia i otrzyma jednakowe pierwszeństwo. W celu uniknięcia konieczności udzielenia na podstawie każdego z tych zgłoszeń prawa z rejestracji znaku towarowego art. 39 ust. 3 przewiduje dodatkowe kryterium, które pozwala rozwikłać powstałą kolizję. Zgłoszenie korzystające z najniższego numeru powinno być podstawą udzielenia wyłącznego prawa do znaku towarowego.

¹¹ Ustawa z 1985 r. nie zmieniła dotychczasowego modelu postępowania o zarejestrowanie znaku towarowego. Por. M. Kępiński, *Nova ustawa o znakach towarowych*, PiP 1986, nr 3, s. 73. Dlatego też zachowały walor aktualności wcześniejsze opracowania odnoszące się do postępowania rejestracyjnego, takie m.in. jak M. Kępiński, *Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności)*, SC, nr XXII, s. 196 i n.; P. Matuszewski, *Ochrona prawna wzorów zdobniczych i znaków towarowych*, [w:] *Własność przemysłowa w Polsce. Referaty przygotowane na polsko-francuską konferencję naukową poświęconą ochronie własności przemysłowej w krajach socjalistycznych*, Katowice 1973, s. 41 i n.

¹² Do pierwszeństwa do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego są aktualne w znacznym stopniu uwagi dotyczące pierwszeństwa do uzyskania patentu. Por. R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania patentu*, Warszawa 1982.

Wprawdzie art. 39 ust. 3 reguluje kolizję zgłoszeń korzystających z pierwszeństwa zwykłego, to *per analogiam* należy stosować powołany przepis także do przypadków konkurencji podań, gdy co najmniej jedno z nich zastrzega datę pierwszeństwa konwencyjnego lub wystawienia.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.z.t. zgłoszenie może zawierać tylko jeden znak towarowy. Jednakże w razie wniesienia w ramach jednego podania dwóch i więcej znaków towarowych zgłaszający może zastrzec datę pierwszeństwa zgłoszenia, wnosząc odrębne podanie. Powinno ono wpłynąć w terminie trzech miesięcy od daty wydania przez UP postanowienia wzywającego do wniesienia odrębnego zgłoszenia (art. 40 ust. 2). Termin ten może być przedłużony stosownie do art. 41 u.z.t. Wyodrębnione zgłoszenie powinno zawierać znak ujawniony w pierwotnym zgłoszeniu; dopuszczalne są zmiany, które nie mają wpływu na istotę oznaczenia. Zastrzeżenie daty wcześniejszego pierwszeństwa może nastąpić jedynie dla towarów wymienionych w wykazie pierwszego zgłoszenia. W toku postępowania zgłaszający może wprowadzać do zgłoszenia zmiany i uzupełnienia, które nie powodują zmian istoty znaku oraz rozszerzania wykazu towarów.

Po wniesieniu podania o zarejestrowanie znaku towarowego UP przystępuje do ustalenia, czy wniesiono prawidłowe zgłoszenie. Po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia UP ustala datę zgłoszenia i przystępuje do badania formalnego, w toku którego sprawdza się, czy podanie o zarejestrowanie znaku i inne dokumenty zawierają wymagane dane. W razie stwierdzenia braków i usterek w dokumentacji zgłoszenia UP wzywa do ich usunięcia stosownie do regulacji art. 41 u.z.t. Po ustaleniu, że podanie o zarejestrowanie znaku towarowego nie zawiera braków i usterek, UP przystępuje z urzędu do badania merytorycznego. W toku tego badania sprawdza, czy zgłoszony znak w dacie pierwszeństwa do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego odpowiada ustawowym warunkom rejestracji, czy nie narusza praw osób trzecich (art. 43 ust. 1). Przepis ten jest niefortunnie zredagowany, ponieważ ustawowe warunki rejestracji obejmują również wymóg braku kolizji z prawami majątkowymi lub osobistymi osób trzecich; zachodzi zatem typowy przypadek ustawowego *superfluum*. W razie stwierdzenia, że zgłoszony znak towarowy nie odpowiada ustawowym warunkom rejestracji lub narusza prawa osób trzecich, UP powiadamia o tym zgłaszającego i osoby, których prawa mogłyby być naruszone, oraz wzywa je do wypowiedzenia się w terminie trzech miesięcy (art. 43 ust. 2). UP powiadamia zgłaszającego o stanowisku osób trzecich i wzywa go do wypowiedzenia się w terminie trzech miesięcy (art. 43 ust. 3). W razie niewypowiedzenia się zgłaszającego w ustalonym terminie – trzech

miesiący lub dłuższym stosownie do art. 41 – na obydwa rodzaje wezwań UP wydaje decyzje o odmowie rejestracji znaku (art. 43 ust. 4). Na równi z brakiem wypowiedzi osoby ubiegającej się o zarejestrowanie znaku należy potraktować zajęcie przez tę osobę niezadowolającego stanowiska.

Zgłaszający na wezwanie UP może usunąć braki zgłoszonego znaku towarowego poprzez zmianę oznaczenia lub zawężenie załączonego wykazu towarów czy też dostarczając dokumenty świadczące o wyrażeniu zgody przez osoby trzecie na rejestrację danego oznaczenia. W pierwszym przypadku występuje dość ograniczony margines swobody działania zgłaszającego, ponieważ dopuszczalność korekty zgłoszenia jest ograniczona przez art. 42 ustawy. Natomiast stanowisko osób trzecich jest wiążące w przypadku praw majątkowych i osobistych objętych dyspozycją art. 8 ust. 2. W pozostałych sytuacjach opinia osób trzecich nie wiąże UP. I tak UP nie jest związany umową między zgłaszającym a uprawnionym z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem, w której to umowie ten ostatni wyraził zgodę na zarejestrowanie kolizyjnego znaku towarowego.

Po ustaleniu, że zgłoszony znak towarowy odpowiada ustawowym warunkom rejestracji, UP wydaje postanowienie, w którym wzywa zgłaszającego do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia tego postanowienia (§ 12 ust. 1 rozporządzenia RM). W obecnym stanie prawnym nie wydaje się decyzji warunkowej po zakończeniu badania formalnego i merytorycznego zgłoszenia. W razie nieuiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony w terminie UP umarza postępowanie (§ 12 ust. 2 rozporządzenia). Termin do uiszczenia tej opłaty ma charakter materialnoprawny i nie podlega przywróceniu. Do terminu uiszczenia opłaty za pierwszy okres nie stosuje się art. 40 ust. 1 § 13 rozporządzenia RM. W przypadku uchybienia tego terminu zgłaszający zainteresowany ochroną powinien wnieść do UP nowe podanie o zarejestrowanie znaku towarowego. Dopiero po wniesieniu opłaty w przewidzianym terminie UP wydaje decyzję o rejestracji znaku towarowego i dokonuje wpisu w rejestrze znaków towarowych (art. 44 ust. 1), a następnie wydaje uprawnionemu z tytułu rejestracji znaku towarowego świadectwo ochronne (art. 44 ust. 2) oraz ogłasza rejestrację w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (art. 56 pkt 4).

3. Charakter decyzji o rejestracji znaku towarowego

Przed dokonaniem kwalifikacji tej decyzji z punktu widzenia powstania prawa wyłącznego do znaku towarowego należy sprecyzować pojęcie deklaratoryjnej i konstytutywnej decyzji administracyjnej. Decyzja ma charakter deklaratoryjny w przypadku, gdy jej wydanie nie ma wpływu na powstanie,

zmianę lub ustanie stosunku prawnego; decyzja potwierdza powstanie pewnych faktów wywołujących skutki prawne. Natomiast decyzja o charakterze konstytutywnym jest koniecznym elementem stanu faktycznego, z którym przepis prawa łączy określone skutki, tzn. powstanie, ustanie i zmianę stosunku prawnego. Wyróżnić należy dwa rodzaje konstytutywnych decyzji¹³. Po pierwsze, decyzja administracyjna jest jednym z kilku koniecznych „elementów stanu faktycznego, z których realizacją norma prawna łączy określony skutek prawny (np. powstanie, ustanie lub zmianę prawa podmiotowego)”¹⁴; brak jednego z tych elementów (np. decyzji administracyjnej) uniemożliwia powstanie skutku prawnego. Po drugie, decyzja administracyjna jest jedynym elementem stanu faktycznego, z którym przepis prawa łączy powstanie, ustanie lub zmianę stosunku prawnego. Inne okoliczności (np. kwalifikacje adresata decyzji) stanowią tylko przesłanki tego aktu administracyjnego¹⁵. Wydanie decyzji pomimo braku wymaganych przesłanek rodzi określone następstwa prawne. Decyzja jest wtedy wadliwa i może być zaskarżona przewidzianymi prawem środkami prawnymi. Jednak do czasu jej uchylenia pozostaje w mocy i wywiera określone skutki prawne.

W świetle powyższych ustaleń decyzja o rejestracji znaku towarowego ma charakter konstytutywna, tzn. jest jedynym źródłem prawa podmiotowego do znaku towarowego. Decyzja ta tworzy prawo, nawet jeżeli znak nie odpowiada ustawowym warunkom rejestracji (art. 4, 6–9). Wpis znaku towarowego do rejestru, jak również ogłoszenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” nie mają charakteru prawotwórczego. Nawet w razie niedopełnienia tych czynności powstaje prawo z rejestracji znaku towarowego¹⁶.

Prawo z rejestracji znaku towarowego powstaje w dacie wydania decyzji o rejestracji znaku towarowego. Jest to zatem decyzja konstytutywna ze skutkiem *ex nunc*, gdyż wywołuje skutki od daty jej wydania. Przepis art. 21 ust. 1 dopuszcza wyjątkowo możliwość powstania skutku *ex tunc* decyzji o rejestracji znaku towarowego. Prawo z rejestracji znaku podlega bowiem ochronie od daty zawiadomienia osoby używającej znaku towarowego

¹³ Zob. w szczególności: J. Starościk, *Stosunek administracyjny*, [w:] *System prawa administracyjnego*, t. III, Wrocław 1978, s. 69 i n. Podobnie określa się istotę orzeczeń konstytutywnych w nauce postępowania cywilnego. Przyjmuje się bowiem, że wyrok ma charakter konstytutywny, gdy tworzy lub zmienia prawo albo stosunek prawny. Zob. K. Korzan, *Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 1972, s. 79 i n.

¹⁴ Tak traktuje decyzję o udzieleniu patentu S. Soltysiński, *Charakter praw wynalazczy*, Poznań 1967, s. 67.

¹⁵ Podobnie w odniesieniu do decyzji o udzieleniu patentu: J. Waluszewski, *Unieważnienie patentu. Zagadnienia konstrukcyjne*, ZNUJ PWOWI, nr 24, s. 110.

¹⁶ Tak także co do wpisu do rejestru wzoru zdobniczego: M. Późniak-Niedzielska, *Wzory zdobnicze i ich ochrona*, Warszawa 1978, s. 90.

o fakcie wniesienia zgłoszenia pod warunkiem wydania decyzji o rejestracji znaku. Zawiadomienie o zgłoszeniu znaku towarowego ma jedynie znaczenie w przypadku wytoczenia przez uprawnionego z rejestracji powództwa o naprawienie szkody w procesie o naruszenie prawa.

§ 2. Treść prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Sposób ustalenia treści prawa z rejestracji

W ustawodawstwie z dziedziny znaków towarowych występuje wiele sposobów określania treści prawa podmiotowego do znaku towarowego. Można wyróżnić trzy aktualnie praktykowane techniki legislacyjne¹⁷. Pierwsza polega na określeniu uprawnień przyznanych podmiotowi praw z rejestracji, druga na ustaleniu treści obowiązku osób trzecich nienaruszania prawa (zdefiniowanie pojęcia naruszenia prawa), zachowania dozwolone stanowią w części korelat tego obowiązku, natomiast trzecia sprowadza się do określenia obok działań dozwolonych osobie uprawnionej także tych zachowań, które są zakazane. Pierwsza technika właściwa dla obszaru regulacji prawnorzeczowej¹⁸ jest znana ustawom w krajach o bardzo skromnych tradycjach w dziedzinie znaków towarowych¹⁹. Jest ona nieodpowiednia w omawianej dziedzinie prawa, ponieważ stanowiąc mechaniczne przenoszenie metody regulacji właściwej na obszarze prawa rzeczowego, nie uwzględnia odrębności rzeczy i znaku towarowego²⁰. Znak towarowy, odmiennie niż rzecz, jako dobro niematerialne może być eksploatowany w tym samym czasie przez nieograniczoną liczbę osób. Celem prawa z rejestracji znaku towarowego jest wykluczenie w interesie jednostkowym (osoby fizycznej lub prawnej, która prowadzi dane przedsiębiorstwo) oraz ogólnym (potencjalnych zbywców towarów i usług) możliwości powstania pomyłki co do pochodzenia danego egzemplarza produktu ze znakiem. Pomyłki są rezultatem użycia zarejestrowanego znaku towarowego lub podobnego do niego dla towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich. Osiągnięcie celów zawartych w systemie norm dotyczących znaków towarowych zmusza zatem do uznania za bezprawne wszystkich zachowań polegających na eksploatacji znaków towarowych podobnych do tych, które zostały zarejestrowane. W odniesieniu do prawa znaków towarowych trafny jest zatem pogląd, że treść cywilnych praw podmiotowych

¹⁷ Dotyczy to również treści patentu. Por. S. Soltysiński, *Tytuły ochronne w polskim prawie wynalazczym*, [w:] *Instytucje prawne w gospodarce narodowej*, red. L. Bar, Ossolineum 1981, s. 406–407.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Na przykład art. 7 ustawy z 1963 r.

²⁰ S. Soltysiński, *Prawo z rejestracji znaku towarowego*, PPWP 1976, nr 2, s. 128–129.

jest określona nie tylko bezpośrednio przez to, co może czynić uprawniony, ale również pośrednio przez obowiązki osób trzecich²¹. Z uwagi na niematerialny charakter dobra, jakim jest znak towarowy, nie jest zatem możliwe takie pozytywne zdefiniowanie prawa z rejestracji, aby było zbędne dodatkowe, pośrednie ustalenie treści prawa na podstawie obowiązków osób trzecich. Sfera dozwolonych sposobów działania osoby uprawnionej jest bowiem zawsze węższa niż katalog działań zakazanych. Druga metoda regulacji²² nie ma wad pierwszej. Ustalenie treści prawa z rejestracji dokonuje się poprzez interpretację norm dotyczących naruszenia prawa z rejestracji. Wiąże się to z trudnościami dolegliwymi zwłaszcza w krajach o małych doświadczeniach w dziedzinie znaków towarowych. Jest to regulacja poprawna, stwarza bowiem możliwość ustalenia katalogu zachowań, do których jest uprawniony podmiot prawa z rejestracji znaku towarowego. Wymaga jednak dokonania zabiegu interpretacyjnego, ustalenia katalogu działań, do których jest uprawniony podmiot praw z rejestracji. Najlepsza jest trzecia metoda²³, która powoduje radykalne zmniejszenie – w stosunku do dwóch poprzednich technik legislacyjnych – trudności interpretacyjnych w procesie stosowania prawa.

Każda z wyżej przedstawionych technik legislacyjnych umożliwia określenie treści prawa z rejestracji znaku towarowego bądź poprzez syntetyczną definicję²⁴, bądź kazuistyczne wyliczenie działań²⁵, bądź przez połączenie obydwu powyższych sposobów²⁶. Pierwszy sposób, charakterystyczny dla dojrzałych regulacji prawnych, stwarza duże możliwości interpretacyjne w praktyce stosowania prawa, wymaga jednak głębokiego rozumienia znaku towarowego jako zjawiska gospodarczego i prawnego. Drugi sposób jest atrakcyjny, ponieważ jest łatwy w stosowaniu. Niesie ze sobą jednak to niebezpieczeństwo, że może pojawić się stan faktyczny nieobjęty dyspozycją odpowiedniej normy prawnej. Trzeci sposób łączy zalety dwóch poprzednich i dlatego zasługuje na polecenie go ustawodawcy.

Ustawa z 1963 r. o znakach towarowych określała treść prawa z rejestracji znaku towarowego (art. 7), ale nie zawierała definicji naruszenia tego prawa. Spotkało się to z uzasadnioną krytyką w nauce prawa. Odrzucenie – jako niemożliwej do przyjęcia w prawie znaków towarowych – koncepcji określenia treści obowiązku nienaruszania prawa z rejestracji jako korelatu

²¹ A. Wolter, *Prawo cywilne...*, s. 126.

²² Por. np. art. 13 A jednolitej ustawy krajów Beneluksu.

²³ Na przykład art. 15 i art. 31 ustawy RFN.

²⁴ Na przykład art. 13 A jednolitej ustawy krajów Beneluksu.

²⁵ Na przykład art. 24 ustawy Szwajcarii.

²⁶ Na przykład art. 13 i art. 19 ustawy z 1985 r., zob. niżej.

prawa przyznanego uprawnionemu zmuszało autorów do posłużenia się dyrektywami wykładni funkcjonalnej²⁷ bądź też przepisami ustanawiającymi bezwzględne zakazy rejestracji w celu wykazania²⁸, że uprawnionemu przysługuje prawo zakazu używania nie tylko oznaczeń zarejestrowanych dla towarów objętych rejestracją, ale również podobnych do nich oznaczeń towarów. Krytyka ówczesnego stanu prawnego przeprowadzona w nauce prawa spowodowała, że aktualnie obowiązująca ustawa w sposób prawidłowy reguluje omawianą kwestię. Określa bowiem treść prawa przyznanego osobie uprawnionej z tytułu rejestracji (art. 13 ust. 1 i 2) oraz zawiera definicję pojęcia naruszenia tego prawa (art. 19). Jeżeli chodzi o sposób określania treści prawa z rejestracji (i treści obowiązku nienaruszania tego prawa), ustawa posługuje się syntetyczną definicją używania (art. 19 w zw. z art. 13), wyliczając dodatkowo najważniejsze formy używania znaku towarowego. Jest to także optymalne rozwiązanie z punktu widzenia skromnych tradycji w dziedzinie znaków towarowych w Polsce, a co się z tym wiąże – małego doświadczenia przedsiębiorstw.

2. Strona pozytywna i negatywna prawa z rejestracji

Prawo z rejestracji znaku towarowego stanowi wyodrębniony typ cywilnego prawa podmiotowego. Jak większość tych praw składa się ono z kilku uprawnień uregulowanych w poszczególnych przepisach ustawy. Uprawnienia te można podzielić na dwie grupy. Stosując terminologię przyjętą w doktrynie prawa rzeczowego w odniesieniu do prawa własności²⁹, należałoby mówić o stronach pozytywnej i negatywnej prawa z rejestracji znaku towarowego³⁰. Chodzi o odróżnienie dwóch grup jakościowo różnych uprawnień, które składają się na treść prawa z rejestracji znaku towarowego.

Strona pozytywna obejmuje przyznaną podmiotowi prawa z rejestracji możliwość używania znaku towarowego i tym samym jego gospodarczej eksploatacji oraz możliwość rozporządzania prawem używania³¹. Przepis art. 13 ust. 1 określa ogólnie prawo używania znaku towarowego,

²⁷ S. Soltysieński, *Prawo z rejestracji...*, s. 134.

²⁸ M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, ZN UJ PWOWI, nr 28, s. 31.

²⁹ Por. T. Dybowski, *Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (Rei vindicatio – actio negatoria)*, Warszawa 1969, s. 84 i n.; J. Ignatowicz, *Prawo rzeczowe*, Warszawa 1986, s. 70.

³⁰ J. Fiolka (*Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym*, ZN UJ PWOWI, nr 39, s. 71 i n.) wyróżnia w odniesieniu do prawa z patentu aspekty: pozytywny i negatywny.

³¹ W myśl nowoczesnej koncepcji w ramach prawa własności należy rozróżnić zespół kompetencji dotyczący pewnych aspektów sytuacji prawnej właściciela w określonym czasie (prawo w ujęciu statycznym) oraz prawo domagania się przez właściciela respektowania jego aktów rozporządzania rzeczą. Zob. Z. Ziemiński, *Problemy podstawowe prawnictwa*, Warszawa 1980, s. 365–366 i powołana tam praca A. Rossa: *On Law and Justice*, London 1958, s. 185 i 196.

natomiast art. 13 ust. 2 zawiera przykładowe wyliczenie najważniejszych sposobów tego używania. Prawo używania dzieli się na pięć następujących uprawnień³²:

1. Prawo umieszczania znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniach (prawo oznaczenia). Oznaczenie obejmuje każdą czynność połączenia smaku i towaru. Rezultatem znakowania może być wytworzenie fizycznego związku między danym znakiem i towarem (np. poprzez naklejenie, namalowanie, wyżłobienie, wplecenie, wszycie) bądź też pojęciowego związku (np. namalowanie znaku na planszy i umieszczenie obok towaru). Znak towarowy może być nakładany także na opakowanie. Pojęcie opakowania obejmuje wszystko, co służy do przechowania, zabezpieczenia lub transportu (np. beczki, butelki, słoje, skrzynki, kanistry, kosze, worki, paczki, papier pakowy, sznury). Tak samo jak właściwe oznaczenie produktu należy traktować naprawę, regenerację, modernizację, przepakowanie towarów już oznaczonych i ponowne nałożenie znaku³³. Produkt ze znakiem jest niezależnie od liczby kolejnych aktów cyrkulacji zawsze przypisywany przedsiębiorstwu osoby uprawnionej z tytułu rejestracji. Dlatego też wyłącznie ta osoba rozstrzyga o wymienionych zmianach w integralności towaru opatrzonego znakiem.

2. Uprawnienie do wprowadzenia towaru ze znakiem do obrotu. Wprowadzenie do obrotu następuje z chwilą łącznego spełnienia dwóch warunków: przejścia faktycznego władztwa nad konkretnym egzemplarzem produktu ze znakiem z jednego podmiotu na drugi oraz zamiaru (woli) osoby uprawnionej udostępnienia tego produktu osobie trzeciej. Nie stanowią zatem aktu wprowadzenia do obrotu te wszystkie czynności, które odbywają się w ramach jednego i tego samego przedsiębiorstwa bądź też w stosunkach między uprawnionym z rejestracji a przedstawicielem handlowym, przewoźnikiem, spedytorem. Wprowadzenie do obrotu następuje wskutek wykonania umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu, dzierżawy itp. Eksport lub import towarów ze znakiem należy uznać za wprowadzenie do obrotu. Nie dotyczy to jednak tranzytu tych towarów, ponieważ w tym przypadku najczęściej występuje przejście faktycznego władztwa nad towarem, lecz nie towarzyszy temu intencja uprawnionego wydania towaru osobom trzecim w Polsce. W tych wszystkich sytuacjach, gdy przejście faktycznego władztwa jest połączone z przeniesieniem prawa własności danego egzemplarza towaru, nabywca może ten produkt

³² Por. również: A. Baumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, s. 567 i n.; P. Mathély, *Le droit...*, s. 318–320.

³³ Zob. bliżej: § 3 p. 2 rozdziału III.

kolejny raz wprowadzić do obrotu, ponieważ uległo wyczerpaniu prawo osoby uprawnionej z rejestracji do wprowadzenia danego egzemplarza towaru do obrotu³⁴.

3. Uprawnienie do umieszczenia znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towaru ze znakiem do obrotu. Chodzi o listy handlowe, zamówienia, katalogi, rachunki, cenniki, informatory i inne tego rodzaju dokumenty.

4. Uprawnienie do posługiwania się znakiem w polskich środkach masowego przekazu, np. w radiu, telewizji, kinie, gazetach codziennych i czasopismach.

5. Inne formy używania znaku niewymienione w art. 13 ust. 2, ale objęte dyspozycją art. 13 ust. 1. Chodzi m.in. o reklamę świetlną na ulicach, plakaty i tablice reklamowe, napisy na ścianach budynków, na pojazdach, na ubraniach personelu, ustną reklamę. Ponadto wymienić należy te oferty zbycia towarów, które nie mieszczą się w pkt 3 (nie są związane z dokumentami handlowymi) i w pkt 4 (nie stanowią reklamy w środkach masowego przekazu).

Prawo używania znaku towarowego obejmuje całość działań posługiwania się zarejestrowanym oznaczeniem w celu odróżnienia zarejestrowanego towaru na podstawie kryterium jego pochodzenia od towarów nieoznaczonych lub mniej oznaczonych bez względu na źródło ich pochodzenia. Odmiennie niż patent lub prawo z rejestracji wzoru zdobniczego, prawo z rejestracji znaku towarowego nie przyznaje uprawnionemu podmiotowi prawa wytwarzania lub wprowadzania t o w a r ó w do obrotu. Z punktu widzenia ustawy o znakach towarowych nie ma żadnych przeszkód, aby towar objęty rejestracją był wprowadzany do obrotu przez inną osobę pod innym oznaczeniem lub bez znaku.

Strona pozytywna prawa z rejestracji znaku towarowego obejmuje również możliwość rozporządzania prawem używania znaku (art. 15–18 u.z.t.)³⁵. Chodzi o możliwość przeniesienia tego prawa lub obciążenia go poprzez ustanowienie licencji, użytkowania lub zastawu (dwa ostatnie sposoby rozporządzania nie występują w krajowej praktyce). Przeniesienie prawa z rejestracji niezależnie od przedsiębiorstwa lub jego części (np. zakładu, technologii) może nastąpić wtedy, gdy nie powoduje powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (art. 16 ust. 1). Ważność umowy licencyjnej nie jest *de lege lata* uzależniona od braku niebezpieczeństwa konfuzji odbiorców co do pochodzenia towarów

³⁴ Por. rozdział III § 3 niniejszej rozprawy.

³⁵ Na ten temat por. M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979.

(art. 17). Nasza ustawa należy zatem do tej grupy ustaw, które nie ustanawiają obowiązku licencjodawcy nakładania na towar informacji, że został on wytworzony lub opatrzony znakiem na podstawie umowy licencyjnej³⁶.

Regulacja ta jest w moim przekonaniu prawidłowa. Współcześnie znak towarowy wskazuje bowiem na pochodzenie towaru nie tylko z jednego przedsiębiorstwa, ale także z grupy przedsiębiorstw (źródło pochodzenia w szerokim rozumieniu). Ponadto pochodzenie towaru z punktu widzenia znaku towarowego nie może być rozumiane w sensie fizycznym, lecz jako przypisanie towaru przedsiębiorstwu uprawnionemu z rejestracji. Nie ma znaczenia, jak dalece to przedsiębiorstwo rzeczywiście uczestniczyło w procesie wytworzenia produktu, a istotne jest jedynie to, że poprzez umieszczenie znaku osoba fizyczna lub prawna wyraża zgodę na łączenie przez konsumentów określonego wyrobu ze swoim przedsiębiorstwem. Znak towarowy przekazuje zatem informację, że produkt został oznaczony i wprowadzony do obrotu za wiedzą i zgodą osoby uprawnionej z rejestracji. Dlatego też nakładanie znaku przez licencjodawcę, a następnie udostępnienie oznaczonego produktu osobom trzecim mieści się w pełni w formule znaku towarowego. Są to bowiem czynności dokonywane na podstawie upoważnienia podmiotu praw z rejestracji i tym samym nie jest możliwe wprowadzenie w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów. Nie ma oczywiście przeszkód do ustanowienia w umowie obowiązku licencjodawcy umieszczenia na towarze objaśnień dotyczących miejsca i nazwy przedsiębiorstwa produkcyjnego, informacji o umowie licencyjnej itp.

Strona negatywna umożliwia uprawnionemu ochronę prawa używania znaku towarowego na wypadek bezprawnego wkroczenia w zakres prawa z rejestracji. Wylączne prawo używania znaku towarowego (art. 13 ust. 1) spełni bowiem swoje cele gospodarcze, jeżeli uprawniony może skutecznie zakazać używania znaku towarowego w granicach (w zakresie) wyznaczonych w art. 13. Cel ten realizują roszczenia wymienione w art. 20 u.z.t.

§ 3. Zakres prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Zakres przedmiotowy

Przedmiotem wyłącznego prawa używania znaku towarowego jest jedynie zarejestrowane oznaczenie i objęte rejestracją towary (art. 13 ust. 1). Prawo to nie rozciąga się natomiast na oznaczenia podobne do zarejestrowanych, używanych dla towarów wpisanych w rejestrze znaków towarowych

³⁶ Problem ten w aspekcie prawnoporównawczym obszernie omawia: F.K. Beier, *Rechtsprobleme...*, s. 22 i n.

lub podobnych do nich, jak również na oznaczenia podobne do zarejestrowanych używane dla towarów wymienionych w rejestrze. Przepis art. 13 ust. 1 pozwala stwierdzić, że zakres przedmiotowy strony pozytywnej prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa używania) określa oznaczenie i towar uwidocznione w rejestrze znaków towarowych.

Przedmiotem uprawnień tworzących stronę negatywną prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa zakazu) jest zarejestrowane oznaczenie i podobne do niego używane dla towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich (art. 9 ust. 1, art. 19). Prawo zakazu używania dotyczy zatem nie tylko takich samych towarów co prawo używania, ale ponadto obejmuje również oznaczenia i towary podobne do zarejestrowanych. Zakres przedmiotowy prawa zakazu jako strony negatywnej prawa z rejestracji wyznacza zatem podobieństwo towarów i oznaczeń w stosunku do wpisanych w rejestrze znaków towarowych. Zróżnicowanie obydwu zakresów nie jest wyrazem dowolności działania polskiego ustawodawcy, ale jest podyktowane koniecznością przyznania osobie uprawnionej z rejestracji należytej ochrony przed pomyłkami konsumentów co do źródła pochodzenia towaru z danym oznaczeniem. Jeżeli zakres przedmiotowy prawa zakazu dotyczyłby tylko zarejestrowanych oznaczeń i towarów, to ochrona prawa z rejestracji stałaby się w praktyce iluzoryczna i nie byłaby możliwa realizacja celów ochrony prawnej znaków towarowych. Na skutek ograniczonej zdolności postrzegania człowieka dochodziłoby do częstego, nieodpowiadającego prawdzie przypisywania towaru przedsiębiorstwu osoby uprawnionej z rejestracji.

Nie byłoby prawidłowe rozciągnięcie prawa używania również na oznaczenia i towary podobne do zarejestrowanych. W takim przypadku zapewnienie należytej ochrony wymagałoby przyznania osobie uprawnionej z rejestracji prawa zakazu używania także na oznaczenia i towary podobne do zarejestrowanych. Skutkiem tego byłoby m.in. rozmydlenie ochrony i zupełny brak pewności co do tego, jak przebiegają granice ochrony.

W ustawodawstwie polskim występuje bardzo wyraźne zróżnicowanie zakresów strony pozytywnej i negatywnej, składających się na prawo z rejestracji znaku towarowego. Powstaje jednak pytanie, czy fakt przyznania osobie uprawnionej z rejestracji prawa zakazywania w odniesieniu do oznaczeń i towarów podobnych do zarejestrowanych nie jest równoznaczny z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego prawa używania na wszystkie oznaczenia i towary podobne. Stanowczo należy takie sugestie odrzucić. Jeżeli uprawniony z rejestracji posługuje się w obrocie odmianą zarejestrowanego oznaczenia dla zarejestrowanych lub podobnych towarów, to

nie wykonuje prawa używania i może spotkać się z zakazem używania wywodzącym się z prawa z rejestracji znaku towarowego innej osoby. Zdarza się to wtedy, gdy odmiana zarejestrowanego oznaczenia używana dla zarejestrowanych lub podobnych do nich towarów jest zarazem podobna do oznaczeń i towarów stanowiących przedmiot prawa z rejestracji znaku towarowego innej osoby. Dochodzi do częściowego pokrycia się zakresów obydwu praw z rejestracji znaków towarowych, które przysługują różnym osobom, tzn. pokrywają się jedynie zakresy praw zakazu w odniesieniu do oznaczeń i towarów podobnych. W razie bowiem pokrywania się zakresów praw używania prawo z rejestracji z późniejszym pierwszeństwem może być unieważnione (art. 29). Dla zilustrowania tego zjawiska posłużę się przykładem³⁷. Przedsiębiorstwo „X” zarejestrowało w UP znak towarowy „A” dla piwa, przedsiębiorstwo „Y” zarejestrowało znak towarowy „A” dla konserw owocowych. Piwo i lemoniada są towarami podobnymi, jak również lemoniada i konserwy owocowe są towarami podobnymi w świetle rozumienia podobieństwa towarów przez UP. Jeżeli przedsiębiorstwo „X” używałoby znaku towarowego „A” dla lemoniady, to naruszałoby prawo z rejestracji znaku towarowego przedsiębiorstwa „Y” i odwrotnie. Nie jest zatem dopuszczalne używanie i rejestracja znaku „A” dla lemoniady. Jest to zatem przypadek wzajemnej blokady używania zarejestrowanego znaku dla towarów podobnych do zarejestrowanych.

Prawo używania dotyczy jedynie zarejestrowanego oznaczenia i towaru, nie rozciąga się natomiast niejako „przy okazji” na oznaczenia i towary podobne. Dlatego w sytuacji, gdy uprawniony z rejestracji pragnie używać oznaczenia i towaru podobnego do wpisanych do rejestru, powinien dokonać odrębnego zgłoszenia i dopiero po zarejestrowaniu rozpocząć używanie znaku, jeżeli nie chce narazić się na zarzut naruszenia cudzego prawa z rejestracji. Taką możliwość przewiduje właśnie przepis art. 6 ust. 1–2. Naturalnie w tym przypadku zgłaszający się nabywa wyłączone prawo używania zawartych w zgłoszeniu oznaczenia i towaru oraz prawo zakazu rozciągające się na oznaczenia i towary podobne. W rezultacie istotnemu rozszerzeniu ulega zakres ochrony przysługującej danemu podmiotowi. Zarejestrowanie kilku lub kilkunastu podobnych oznaczeń dla określonego towaru lub podobnych do niego stanowi mocną podstawę do budowania renomy przedsiębiorstwa. O znaczeniu znaku na rynku, a co za tym idzie – przedsiębiorstwa, rozstrzyga poziom techniczny, walory użytkowe i jakość produktu zbywanego pod danym znakiem. Znak towarowy stanowi jedynie szansę gospodarczego rozwoju przedsiębiorstwa.

³⁷ Na przykład: G. Schricker, *Raport grupy narodowej RFN, AIPPI*, Annuaire 1979/I, s. 161–163.

Na tle problematyki zakresu przedmiotowego prawa zakazu wylania się bardzo praktyczna kwestia sposobu ustalania tego zakresu. Innymi słowy, jak należy rozumieć podobieństwo oznaczeń i towarów ustalone wobec zarejestrowanego oznaczenia i towaru. Problem może pojawić się w przypadku ubiegania się o zarejestrowanie znaku towarowego oraz w sporze o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. Odpowiedzi należy szukać w przepisach odnoszących się do zakresu ochrony, a zwłaszcza w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz w art. 19. W świetle powołanych przepisów zgłaszane do rejestracji oznaczenie i towar lub używane w obrocie oznaczenia i towary są podobne do zarejestrowanych oznaczenia i towaru, jeżeli w zwykłych warunkach obrotu mogłyby wywołać niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia towaru. Podobieństwa oznaczenia i towaru oraz niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru nie można ujmować autonomicznie, tzn. niezależnie od siebie. Nie jest zatem możliwe, aby oznaczenie i towar były podobne do zarejestrowanego oznaczenia i towaru i nie wywoływały niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. W świetle ustawy podobieństwo oznaczenia i towaru do zarejestrowanych jest równoznaczne z niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd co do pochodzenia i odwrotnie. Brak wykazanego niebezpieczeństwa oznacza, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z różnymi znakami towarowymi.

2. Zakres terytorialny i czasowy

Prawo z rejestracji znaku towarowego jest skuteczne na całym terytorium państwa (art. 13 ust. 1). Nie może zatem w wyniku decyzji UP powstać prawo ograniczone do części obszaru Polski. Polskie prawa z rejestracji znaku towarowego są skuteczne jedynie na obszarze naszego kraju, brak jest bowiem wiążącej normy prawnomiędzynarodowej, która rozszerzałaby skuteczność tych praw na obszar innych krajów. Z tego powodu osoba fizyczna lub prawna zainteresowana uzyskaniem ochrony znaku towarowego za granicą powinna wystąpić z odrębnymi wnioskami we właściwych urzędach patentowych. Ustawa o znakach towarowych, tak jak i inne ustawy z dziedziny własności przemysłowej oraz konwencja paryska, nie zawiera definicji pojęcia obszaru państwa. W krajowej nauce prawa wynalazczego podjęto próbę określenia tego pojęcia w rozumieniu art. 16 ust. 1 u.w.³⁸ Wydaje się celowe skorzystanie z tych ustaleń, ponieważ właściwe fragmenty odpowiednich przepisów (art. 16 ust. 1 u.w. i art. 13 ust. 1 u.z.t.) są sformułowane identycznie oraz brak jakichkolwiek racji

³⁸ J. Fiolka, *Zakres prawa...*, s. 72 i n.

przemawiających za odmiennym rozumieniem obszaru państwa w obydwu ustawach. W skład terytorium państwa wchodzi: 1) obszar lądowy; 2) morskie wody przybrzeżne; 3) wnętrze Ziemi; 4) słup powietrza ponad obszarem lądowym i morskimi wodami przybrzeżnymi. Nie stanowi natomiast części terytorium Polski statek wodny lub powietrzny znajdujący się poza granicami terytorium Polski. Nie należy również do obszaru państwa szelf kontynentalny, ponieważ jest to część dna Morza Bałtyckiego leżąca na zewnątrz obszaru Polski. Trzeba jednak zauważyć, że precyzyjne określenie obszaru państwa ma większe znaczenie praktyczne w prawie wynalazczym niż w prawie znaków towarowych. Opatentowane wynalazki są stosowane nie tylko na obszarze lądowym czy też morskich wodach przybrzeżnych, ale także we wnętrzu Ziemi, w powietrzu oraz na szelfie kontynentalnym. Natomiast trudno sobie wyobrazić używanie znaku towarowego – w rozumieniu art. 13 ust. 1 – poza obszarem lądowym i morskimi wodami przybrzeżnymi. W praktyce pewne znaczenie ma używanie znaku towarowego na statkach wodnych.

Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa dziesięć lat (art. 13 ust. 3). Termin ten liczy się od daty zgłoszenia znaku towarowego w UP. Ponieważ jednak prawo z rejestracji znaku towarowego powstaje w wyniku decyzji administracyjnej ze skutkiem *ex nunc* po pewnym okresie od zgłoszenia znaku towarowego, w rzeczywistości pierwszy okres dziesięcioletni jest pomniejszony o okres między zgłoszeniem a zarejestrowaniem tego znaku³⁹. Jednakże w okresie między zgłoszeniem a zarejestrowaniem znaku ten podlega – pod pewnymi warunkami – tymczasowej ochronie (art. 21). Prawo z rejestracji znaku towarowego może być przedłużone na wniosek uprawnionego z tytułu rejestracji na kolejny okres dziesięcioletni. Jest to prawo bezterminowe, ponieważ może być przedłużone nieskończoną ilość razy. Wniosek o przedłużenie prawa z rejestracji składa się w okresie ostatniego roku poprzedniego okresu ochrony bądź też w okresie sześciu miesięcy po upływie tego okresu ochrony (art. 47 ust. 1 i 2). Warunkiem przedłużenia prawa z rejestracji jest uiszczenie przewidzianych opłat okresowych oraz wykazanie, że uprawniony używa znaku w zakresie przewidzianym w ustawie. Jeżeli uprawniony nie wykaże tego używania bądź nie usprawiedliwi braku używania znaku towarowego z usprawiedliwionych powodów, UP wyda decyzję o odmowie przedłużenia prawa z rejestracji i wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego (art. 47 ust. 3).

³⁹ Tak też: art. 10 ustawy RFN. Zob. R. Busse, *Warenzeichengesetz. Kommentar*, Berlin–New York 1976, s. 311.

3. Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego

Kolejnym wyznacznikiem zakresu (granic) treści prawa z rejestracji znaku towarowego jest charakter użycia zarejestrowanego oznaczenia. Prawo z rejestracji znaku towarowego obejmuje bowiem używanie danego oznaczenia w obrocie gospodarczym w celu odróżnienia towarów na podstawie kryterium ich pochodzenia (używanie zarejestrowanego oznaczenia w charakterze znaku towarowego). Obydwa elementy tego pojęcia – obrót gospodarczy oraz odróżnienie towarów według kryterium ich pochodzenia – wymagają odrębnego przedstawienia.

Prawo z rejestracji znaku towarowego dotyczy jedynie działań podejmowanych w obrocie gospodarczym. Posługiwanie się oznaczeniem poza tym obrotem jest obojętne w świetle przepisów ustawy. Wprawdzie ustawa ta nie zawiera definicji pojęcia obrotu gospodarczego, to jednak na podstawie kontekstu normatywnego, w jakim występuje ten termin (np. art. 13 ust. 1, art. 9 ust. 1, pkt 1, 2), oraz jego znaczenia w języku potocznym należy przyjąć, że jest to całokształt działalności związanej funkcjonalnie ze zbytem towarów lub świadczeniem usług⁴⁰. Przeciwnieństwem obrotu gospodarczego jest obrót niehandlowy, w którym działa osoba fizyczna w celu zaspokojenia potrzeb swoich i swojej rodziny. Nie należy do obrotu gospodarczego działalność wewnątrz przedsiębiorstwa (np. prowadzenie sklepu zakładowego, stołówki), działalność urzędowa prowadzona przez organy władzy i administracji państwowej, organy wymiaru sprawiedliwości, a także szeroko rozumiana działalność informacyjno-kulturalna. Z tego powodu nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji posługiwanie się przez osobę trzecią bez zgody uprawnionego zarejestrowanym oznaczeniem w utworach literackich, kinematograficznych, teatralnych, słownikach, encyklopediach, w związku z dziełami plastycznymi, jak również w opracowaniach naukowych (np. prawnych, medycznych) i na receptach lekarskich⁴¹.

Drugim elementem pojęcia „używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego” jest posługiwanie się danym znakiem w celu wyróżnienia na podstawie kryterium pochodzenia określonego produktu spośród towarów tego samego rodzaju podchodzących z innego przedsiębiorstwa. Użycie oznaczenia jako znaku towarowego stanowi zatem wykonywanie funkcji oznaczenia pochodzenia. Dlatego też koncepcja używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego jest zrealizowana

⁴⁰ Podobnie: S. Soltysiński, *Prawo z rejestracji*..., s. 124.

⁴¹ Tak również: m.in. zob. A. Baumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, s. 559.

w określonym ustawodawstwie wtedy, gdy prawo do znaku towarowego podlega ochronie jedynie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia. Jeżeli jednak bezpośredniej ochronie podlegają również inne funkcje znaku towarowego, a zwłaszcza funkcje reklamowe, to ustawa realizuje koncepcję szerszej ochrony prawa do znaku towarowego. Prawo to jest naruszane nie tylko w przypadku użycia cudzego znaku bez zgody osoby uprawnionej w celu odróżnienia towarów na podstawie pochodzenia, ale również przekazania innych informacji o towarze (np. o przeznaczeniu, właściwościach).

Jak wynika z wielu przepisów ustawy z 1985 r. (np. art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 19) prawo z rejestracji jest bezpośrednio zabezpieczone jedynie w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia; funkcja jakościowa i reklamowa są chronione tylko pośrednio w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia. Tak więc na gruncie ustawy została zrealizowana koncepcja używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Używanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego oznaczenia w celach innych niż wyróżnienie produktu na podstawie kryterium jego pochodzenia nie jest aktem wykonywania prawa do znaku towarowego; takie same działania podejmowane przez osobę trzecią nie mogą stanowić aktu naruszenia tego prawa. Nie oznacza to, że wskazane zachowanie osoby trzeciej jest legalne w świetle innych przepisów prawa. Problem ten omawiam w innym miejscu rozprawy⁴².

Stosunkowo łatwe jest wyodrębnienie używania oznaczania w celu odróżnienia towaru na podstawie jego pochodzenia (użycie oznaczenia w charakterze znaku towarowego) od użycia znaku w celu poinformowania o innych właściwościach produktu. Przeciętny odbiorca na ogół nie ma większych trudności z właściwym odczytaniem intencji użycia oznaczenia w związku z towarem. W praktyce zagranicznej i krajowej powstał jednak trudny problem rozgraniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego i prawa do nazwy przedsiębiorstwa, tzn. prawa do oznaczenia, pod którym może być prowadzona zagraniczna działalność gospodarcza (np. firma, godło, nazwisko)⁴³. Chodzi o przypadek używania przez różne podmioty zbieżnych oznaczeń (takich samych lub podobnych) do

⁴² Por. rozdział III § 4, p. 1, lit. A–B.

⁴³ Zob. orzeczenie GKA z dn. 4.04.1973 r., Z-I-2295/73, OSPiKA1974, nr 6, poz. 135. Por. również: M. Kępiński, *Znak towarowy a nazwa przedsiębiorstwa de lege lata i de lege ferenda*, PUG 1975, nr 10, s. 286 i n. Z wielu pozycji obcych w szczególności: P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken*, Basel 1980; R. Knaak, *Die Begriffe des markenmässigen und firmenmässigen Gebrauchs im Zeichenrecht*, GRUR 1982, s. 67 i n.

wyróżniania towarów (znak towarowy) i zindywidualizowania przedsiębiorstwa (nazwa przedsiębiorstwa), które produkują lub sprzedają towary tego samego rodzaju. Trudności w rozgraniczeniu wymienionych praw są spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, prawo do znaku towarowego i prawo do nazwy przedsiębiorstwa są wykonywane w sposób bardzo podobny. Towar jest bowiem wyróżniony w sposób opisany w art. 13, natomiast przedsiębiorstwo jest indywidualizowane najczęściej poprzez umieszczanie nazwy na wszelkiego rodzaju dokumentach handlowych, ale także poprzez nałożenie oznaczenia na towar lub opakowanie oraz używanie w środkach masowego przekazu w celu reklamy. Po drugie, powszechnie uznaje się, że w prawie oznaczeń wyróżniających, obejmującym regulację prawną znaków towarowych (i usługowych), nazwę przedsiębiorstwa, geograficznych oznaczeń pochodzenia, oceny wielu stanów faktycznych dokonuje organ orzekający (urząd patentowy, sąd, komisja arbitrażowa) z punktu widzenia przeciętnego nabywcy towaru. Przeciętny odbiorca nie zawsze jest w stanie stwierdzić, czy dane oznaczenie zostało użyte jako znak towarowy, czy też jako nazwa przedsiębiorstwa. Jeżeli konsument kupuje nieoznakowany towar w domu towarowym, którego nazwa zawiera oznaczenie znane mu skądinąd jako znak towarowy, to będzie mógł przypuszczać, że produkt pochodzi z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej do znaku towarowego lub że między magazynem a tym przedsiębiorstwem istnieją jakieś związki organizacyjne lub gospodarcze. Fakt, że przeciętny odbiorca w zwykłych warunkach obrotu nie zawsze jest w stanie stwierdzić, czy znak wyróżnia towar (funkcja znaku towarowego), czy indywidualizuje przedsiębiorstwo (funkcja nazwy przedsiębiorstwa), skłoniła niektórych autorów do utożsamiania oznaczenia, tzn. używania go w charakterze znaku towarowego i nazwy przedsiębiorstwa⁴⁴. Oczywiście stanowisko to jest podyktowane trafnym założeniem, że nazwa bezpośrednio indywidualizuje przedsiębiorstwo, a pośrednio towary pochodzące z tego przedsiębiorstwa, natomiast znak towarowy odróżnia bezpośrednio towary, a pośrednio indywidualizuje przedsiębiorstwo. Logiczną konsekwencją utożsamiania funkcji znaku towarowego i nazwy przedsiębiorstwa, a tym samym używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego i jako nazwy przedsiębiorstwa, jest stanowisko orzecznictwa i nauki prawa w większości krajów zachodnich, że prawo do znaku towarowego jest naruszane wskutek użycia w nazwie

⁴⁴ Obszernie na temat stanowiska orzecznictwa i literatury RFN: R. Knaak, *Das Recht der Gleichnamigen*, Köln–Berlin–Bonn– München 1979, s. 69 i n.

przedsiębiorstwa zbieżnego oznaczenia, jeżeli przedmiotem działalności tego przedsiębiorstwa są towary tego samego rodzaju⁴⁵.

Wylania się problem oceny stosunku między prawem z rejestracji a nazwą przedsiębiorstwa w prawie polskim⁴⁶. Rozstrzygnięcia tej kwestii należy poszukiwać w art. 14 ustawy. Przepis ten stanowi, że ochrona znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza możliwości rejestracji lub używania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa. Przytoczony przepis dotyczy problemu zarejestrowania lub używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego, chociaż istnieje ważne prawo z rejestracji przysługujące innej osobie. Chodzi zatem o ograniczenie prawa z rejestracji. Problem ten przedstawię w dalszych partiach rozprawy⁴⁷. W tym miejscu pragnę jedynie wskazać, że przepis art. 14, statuując pewien „przywilej” w odniesieniu do firmy, nazwy, godła lub nazwiska właściciela przedsiębiorstwa, dopuszcza istnienie obok siebie w tym samym czasie prawa z rejestracji znaku towarowego i prawa do nazwy przedsiębiorstwa, które przysługują różnym podmiotom, a zawierają zbieżne oznaczenia i odnoszą się do towarów tego samego rodzaju. Ustawodawca rozróżnił zatem między używaniem oznaczenia w charakterze znaku towarowego i w charakterze nazwy przedsiębiorstwa, a przez to uznał, że nie pokrywają się zakresy prawa z rejestracji i prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Jednakże ocena charakteru używania znaku towarowego i nazwy przedsiębiorstwa przy zbieżnych oznaczeniach i towarach tego samego rodzaju, dokonywana z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, musi prowadzić do wniosku

⁴⁵ Zob. na ten temat: R. Knaak, *Die Begriffe...*, s. 67–69 oraz s. 73 i cyt. tam orzecznictwo i literatura.

⁴⁶ W naszym systemie prawnym brak jest ogólnego zbiorczego określenia wszystkich oznaczeń, pod którymi jest prowadzone przedsiębiorstwo. W ustawodawstwie występują określenia, jak firma (art. 37 i n. k.h.), nazwa przedsiębiorstwa (art. 9 ust. 3 ustawy o p.p.), godło (art. 14 u.z.t.). Firma jest nazwą, pod którą kupiec rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo, spółkę prawa handlowego. Nazwa przedsiębiorstwa obejmuje oznaczenia wszystkich przedsiębiorstw, które nie są spółkami prawa handlowego. Godło – w odróżnieniu od firmy i nazwy – ma najczęściej postać rysunku (obrazka), służy najczęściej indywidualizacji części przedsiębiorstwa (zakładu). Por. M. Kępiński, *Znak towarowy (funkcja...*, s. 181–182. W niniejszej rozprawie terminem „nazwa przedsiębiorstwa” obejmuję wszystkie oznaczenia, pod którym jest prowadzona w Polsce zorganizowana działalność gospodarcza. Z uwagi na art. 8 kon. par., który zobowiązuje państwa-sygnatariuszy do zapewnienia ochrony nazwie handlowej i odsyła do ustawodawstwa wewnętrznego w kwestii jej rozumienia oraz sposobów ochrony, przyjmuję, że termin ten odnosi się do wszystkich oznaczeń zagranicznych przedsiębiorstw (tak na gruncie prawa szwajcarskiego: P. Troller, *Kollisionsen...*, s. 57; por. recenzja tej książki: M. Kępiński, RPKiS 1983, nr 1, s. 297).

⁴⁷ Por. w niniejszym rozdziale § 4.

o co najmniej częściowej kolizji wymienionych praw podmiotowych⁴⁸. Dlatego też dopuszczenie przez ustawodawcę istnienia obok siebie prawa z rejestracji znaku i prawa do nazwy przedsiębiorstwa zmusza do posłużenia się miernikami obiektywnymi przy rozstrzyganiu tej kolizji. Chodzi o ustalenie, czy o b i e k t y w n i e w konkretnej sytuacji oznaczenie zostało użyte w celu wyróżnienia towaru, czy też zindywidualizowania przedsiębiorstwa. Obiektywnym kryterium charakteru użycia jest sposób użycia danego oznaczenia⁴⁹. I tak nałożenie oznaczenia na towar lub opakowanie jest przykładem używania znaku towarowego. W każdym takim przypadku mamy zasadniczo do czynienia z używaniem oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Dopuszczalne jest jednak w omawianej sytuacji nałożenie nazwy przedsiębiorstwa na towar lub opakowanie obok znaku towarowego, gdy ten znak odgrywa pierwszoplanową rolę, a nazwa służy jedynie identyfikacji producenta (sprzedawcy). Przykładem używania nazwy przedsiębiorstwa jest natomiast nakładanie oznaczenia na wszelkiego rodzaju dokumenty handlowe. W tym przypadku chodzi o wyróżnienie przedsiębiorstwa, a nie o odróżnienie towarów. Powołanie się w piśmie na określony towar może być podstawą do uznania, że oznaczenie jest używane jako znak towarowy i może uzasadniać wystąpienie przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego ze skargą z tytułu naruszenia jego prawa. Najtrudniej jest przeprowadzić to rozgraniczenie w reklamie. Jeżeli jednak reklama dotyczy produktu, to mamy do czynienia z używaniem oznaczenia w charakterze znaku towarowego, natomiast gdy odnosi się do przedsiębiorstwa bez powołania konkretnych produktów, to jest ono użyte jako nazwa przedsiębiorstwa.

Przy zastosowaniu miernika obiektywnego, który uzupełnia i koryguje rezultat uzyskany na podstawie oceny przeciętnego nabywcy towarów, można przeprowadzić rozgraniczenie prawa z rejestracji i prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Nie bierze się jednak wtedy pod uwagę, że nazwa przedsiębiorstwa może pośrednio wskazywać na pochodzenie towarów, a tym samym nie uwzględnia się pomyłek konsumentów w tych wszystkich przypadkach, gdy następuje rozbieżność między rezultatami uzyskanymi przy zastosowaniu kryterium subiektywnego i obiektywnego, co przecież jest anachronizmem w dobie dyskusji nad wzmocnieniem pozycji konsumenta w prawie znaków towarowych. Obecnie jest to problem raczej marginesowy. Wynika to częściowo z faktu, że znaczna część podmiotów gospodarczych posługuje się nazwami, które są pozbawione zdolności odróżniającej

⁴⁸ Tak także: R. Knaak, *op. cit.*, s. 69.

⁴⁹ *Ibidem*, s. 71.

i dlatego nie mogą być zarejestrowane jako znak towarowy⁵⁰ przez inne przedsiębiorstwo, a częściowo jest rezultatem braku większego zainteresowania oznaczeniami wyróżniającymi. Jednakże wzrost znaczenia elementów rynkowych w gospodarce narodowej powinien spowodować zwiększone zainteresowanie tymi oznaczeniami. W rezultacie wzrośnie liczba przypadków kolizji prawa do znaku towarowego i prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Można je ograniczyć poprzez art. 8 pkt 2 ustawy, który stanowi, że „nie-dopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste”. Przepis ten dotyczy tych przypadków, gdy posłużenie się cudzym nazwiskiem lub nazwą przedsiębiorstwa może wywołać pewne skojarzenie nabywcy towaru. Ogólnie mówiąc, niedopuszczalna jest rejestracja w charakterze znaku towarowego nazwisk znanych osób fizycznych i nazw osób prawnych, ponieważ fakt ich szerokiej znajomości może wywołać określone skojarzenia nabywcy. Na tle powołanego przepisu nie ma znaczenia, jakiego rodzaju towary produkuje lub zbywa przedsiębiorstwo, którego nazwę zgłaszający pragnie zarejestrować jako znak towarowy. W praktyce wskazany przepis będzie miał małe znaczenie i z pewnością nie rozwiąże dyskutowanej kwestii poprzez niedopuszczenie do powstania kolizji prawa z rejestracji znaku towarowego i prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Wydaje się, że intensyfikacja stosunków rynkowych w Polsce postawi problem konieczności ingerencji ustawodawcy w rozstrzyganie tej kolizji. Nie musi to być połączone ze zmianą ustawy o znakach towarowych. Odmienne niż obecne unormowanie stosunku prawa z rejestracji i prawa do nazwy przedsiębiorstwa mogłoby znaleźć wyraz w odrębnym akcie prawnym odnoszącym się w sposób pełny do wszystkich oznaczeń przedsiębiorstwa.

W obecnym stanie prawnym należy zalecać osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą uniemożliwienie powstania dyskutowanej sytuacji poprzez rejestrowanie jako znak towarowy również oznaczeń swojego przedsiębiorstwa, jeżeli tylko spełniają one wymogi zdolności rejestrowej.

§ 4. Ograniczenia praw z rejestracji

1. Pojęcie ograniczenia prawa z rejestracji

Ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego należy odróżnić od granic (zakresu) tego prawa. Z ograniczeniami prawa z rejestracji mamy do czynienia wtedy, gdy w określonych przez przepisy prawa granicach – omówionych w poprzednim paragrafie – następuje zawężenie uprawnień

⁵⁰ Zwraca na to uwagę: M. Kępiński, *Znak towarowy a nazwa...*, s. 289.

przysługujących podmiotowi, na rzecz którego zarejestrowano znak towarowy. Ograniczenie może wynikać z czynności prawnej (np. udzielenia licencji, ustanowienia użytkowania, ograniczenia własności). W pierwszym przypadku, jak również z przepisu prawa przedmiotowego skutkiem czynności prawnej jest zawieszenie prawa osoby uprawnionej z rejestracji domagania się od osoby trzeciej zaprzestania używania znaku. O ograniczeniach właściwych można mówić wtedy, gdy uszczuplenie uprawnień podmiotu prawa z rejestracji wynika z prawa przedmiotowego i nie ma on wpływu na sytuację prawną osoby trzeciej uprawnionej do znaku towarowego. Tak jest w przypadku ograniczeń umownych; uprawniony z rejestracji nie może skutecznie zakazać używania znaku osobie trzeciej. Oczywiście skutkiem wygaśnięcia poszczególnego ograniczenia na tle konkretnego stosunku jest rozszerzenie zakresu uprawnień podmiotu praw z rejestracji.

Poniżej omawiam możliwe przypadki ograniczeń prawa z rejestracji wynikających z prawa przedmiotowego.

2. Kolizyjne prawo z rejestracji znaku towarowego

Wzorem obcych legislacji⁵¹ ustawa z 1985 r. wprowadziła do polskiego systemu prawnego instytucję niewzruszalności prawa z rejestracji znaku towarowego (art. 31). Instytucja niewzruszalności zmierza do realizacji postulatu pewności prawa. Chodzi o to, że znak towarowy w wyniku długoletniego używania może stać się znany i uzyskać poważną wartość majątkową. Pozbawienie osoby uprawnionej prawa do takiego znaku towarowego godziłoby bezzasadnie w jej interesy. Mając na uwadze możliwość unieważnienia swojego prawa, uprawniony mógłby jedynie w sposób ograniczony inwestować w znak towarowy. Jednocześnie wieloletnie używanie znaku rodzi określone przyzwyczajenia konsumentów, którzy traktują to oznaczenie jako symbol towarów i usług o stałych cechach. Unieważnienie prawa z rejestracji, którego skutkiem byłby najczęściej zakaz używania danego oznaczenia, naruszałoby zatem także interes konsumentów. Instytucja z art. 31 bierze pod uwagę powyższe interesy i wyłącza możliwość unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego pomimo braku w dacie pierwszeństwa ustawowych warunków wymaganych do rejestracji, jeżeli uprawniony uzyskał rejestrację w dobrej wierze, a od jej daty minął okres pięciu lat.

Prawo z rejestracji uzyskuje przymiot niewzruszalności, jeżeli zostały zrealizowane następujące przesłanki: istnienie podstaw unieważnienia,

⁵¹ Por. bliżej: P. Bauer, J. Pluta, *Die Unanfechtbarkeit der Marke im ausländischen Recht*, GRUR Int. 1972, s. 240 i n.; A. Mühlendohl, *Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Marke*, Köln–Berlin–Bonn–München 1980, s. 180 i n.

dobra wiara uprawnionego w dacie rejestracji i upływ pięciu lat od tej daty. Prawo z rejestracji znaku towarowego uzyskuje przymiot niewzruszalności w odniesieniu do każdej podstawy unieważnienia, tzn. wszystkich warunków wymaganych do rejestracji znaku określonych w art. 4, 6–9, 32 ustawy. Drugim warunkiem niewzruszalności jest dobra wiara osoby uprawnionej. Uprawniony jest w dobrej wierze, jeżeli w dacie decyzji o rejestracji nie wiedział, jak również nie mógł wiedzieć w usprawiedliwiony sposób, że brak jest określonych w art. 4, 6–9, 32 ustawy warunków wymaganych do rejestracji znaku towarowego. Uprawniony z rejestracji w moim przekonaniu jest zawsze w złej wierze, gdy uzyskał rejestrację znaku sprzecznie z zasadami współżycia społecznego (art. 8 pkt 1). W pozostałych przypadkach kwestia złej albo dobrej wiary wynika z okoliczności konkretnego stanu faktycznego.

W razie nabycia prawa z rejestracji, pomimo istnienia prawa z rejestracji znaku z wcześniejszym pierwszeństwem (art. 9 ust. 1 pkt 1), należy brać pod uwagę normę art. 54 ust. 3 ustawy, który statuuje domniemanie znajomości wpisu w rejestrze. Uprawniony jest w dobrej wierze tylko wtedy, gdy w sposób usprawiedliwiony mógł się pomylić co do zakresu ochrony wynikającego z prawa z wcześniejszym pierwszeństwem. Uzyskanie rejestracji takiego samego oznaczenia dla tych samych towarów – z uwagi na art. 54 ust. 3 – zawsze uzasadnia wniosek o braku dobrej wiary osoby uprawnionej. W tym przypadku nie ma znaczenia fakt, że rejestracja znaku korzystającego z późniejszego pierwszeństwa została uprzedzona badaniem UP z punktu widzenia istnienia warunków niezbędnych do rejestracji.

Jest także możliwe uzyskanie cechy niewzruszalności przez prawo z rejestracji, które wkracza w zakres prawa do znaku powszechnie znanego (art. 9 ust. 1 pkt 1), jeżeli uprawniony z rejestracji mógł się pomylić w sposób usprawiedliwiony co do zakresu obydwu praw. Natomiast w razie zgłoszenia takiego samego oznaczenia dla tych samych towarów, które konsumenci wiążą ze znakiem powszechnie znanym, przyjąć należy brak dobrej wiary osoby uprawnionej z rejestracji. Oczywiście ma to praktyczne znaczenie w przypadku przeoczenia przez UP znaku powszechnie znanego.

Ograniczenie prawo z rejestracji znaku poprzez kolizyjne prawo do znaku towarowego jest możliwe w sytuacji udzielenia prawa z rejestracji wbrew art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2. W pierwszym przypadku dojdzie do przecięcia się zakresów obydwu praw z rejestracji i tym samym ograniczają się one wzajemnie. W drugim – udzielone wadliwie prawo z rejestracji ogranicza prawo do znaku powszechnie znanego i odwrotnie.

Powstaje pytanie, czy wskazane dopuszczenie kolizji praw do znaku towarowego (ograniczenie praw do znaku) nie spowoduje istotnego chaosu na rynku, a przez to spadku atrakcyjności znaku towarowego. Takie przypuszczenie byłoby z pewnością nieuzasadnione. Przede wszystkim wskazać trzeba, że możliwość nabycia cechy niewzruszalności przez prawo z rejestracji znaku pomimo braku ustawowych warunków rejestracji jest bardzo poważnie ograniczona poprzez instytucję badania z urzędu zgłoszonego znaku, wyposażenie na okres pięciu lat od daty rejestracji Prokuratora Generalnego oraz Prezesa UP w legitymację czynną w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji oraz nieograniczoną w czasie możliwość uznania za wygasłe każdego prawa, a zatem także prawa niewzruszalnego. Szczególne znaczenie spośród podstaw wygaśnięcia prawa ma obowiązek używania znaku towarowego (art. 25 pkt 3 w zw. z art. 28). Uprawniony pod rygorem utraty swojego prawa ma obowiązek używać zarejestrowanego znaku towarowego w zakresie określonym w art. 28. Skutkiem wykonywania tego obowiązku jest powstanie pewnej znajomości znaku w obrocie. W rezultacie uprawniony do znaku kolizyjnego (zarejestrowanego na podstawie zgłoszenia z wcześniejszym pierwszeństwem, znaku powszechnie znanego), uzyskawszy wiadomość o fakcie udzielenia prawa sprzecznie z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, może jeszcze przed upływem okresu pięcioletniego wystąpić na podstawie art. 29 z wnioskiem o unieważnienie tego prawa. Fakt, że uprawniony może być w dobrej wierze tylko w odniesieniu do oznaczeń i towarów innych niż oznaczenia i towary, do których przysługuje prawo konkurenta, może sugerować, że w konkretnych okolicznościach rynkowych (zwykłych warunkach obrotu) nie zachodzi kolizja praw, a tym samym brak jest wzajemnego ograniczenia się tych praw.

3. Problem ograniczenie prawa z rejestracji na podstawie art. 14 ustawy

Przepis art. 14 ustawy był już przedmiotem uwagi przy omawianiu problematyki używania zbieżnych oznaczeń w charakterze znaku towarowego i nazwy przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy oznaczenie jednej osoby służy wyróżnianiu towarów tego samego rodzaju jak towary wytworzone lub zbywane przez inne przedsiębiorstwo⁵². Rozstrzygnięcie kolizji tych praw podmiotowych jest możliwe tylko w razie skorygowania miernikami obiektywnymi opinii przeciętnego odbiorcy towarów co do charakteru używania oznaczeń, czyli posługiwania się sposobem użycia danego oznaczenia. Ścisłe określając, jeżeli zakres prawa z rejestracji określałoby się jedynie na

⁵² Por. rozdział II § 3 p. 3.

podstawie subiektywnego kryterium (odczuć konsumenta), to dopuszczenie używania firmy i innych oznaczeń przedsiębiorstwa, pośrednio wskazujących na pochodzenie towarów, stanowiłoby już wyłom w prawie z rejestracji znaku towarowego. Inna osoba niż uprawniony z rejestracji miałaby prawo używania nazwy przedsiębiorstwa częściowo w zakresie prawa z rejestracji znaku ustalonego na podstawie opinii przeciętnego nabywcy towarów.

Przepis art. 14 ust. 1, zakładając równoległe istnienie prawa z rejestracji i nazwy przedsiębiorstwa, dopuszcza rejestrację lub używanie podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo w przypadku, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa, jeżeli nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Z przepisu art. 14 ust. 1 zdaje się płynąć *prima facie* wniosek, że ustawodawca ustanawia rodzaj „przywileju” dla określonej kategorii znaków towarowych. Rejestracja lub używanie znaków towarowych zawierających oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela przedsiębiorstwa stanowiłyby istotny wyłom w prawie z rejestracji innej osoby fizycznej lub prawnej. Ten ostatni nie mógłby wystąpić skutecznie z powodztwem z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, chociaż osoba trzecia wkraczałaby niewątpliwie w zakres jego prawa określony na podstawie subiektywnych i obiektywnych kryteriów. Tak rozumiana norma art. 14 ust. 1 znajdowałaby swój częściowy odpowiednik w wielu zagranicznych ustawach dotyczących ochrony znaków towarowych⁵³. W moim przekonaniu powyższy wniosek jest błędny. Przepis art. 14 ust. 1 dopuszcza bowiem rejestrację lub używanie wymienionych oznaczeń, „o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów”. Przepis art. 14 ust. 2 normuje natomiast sposób usunięcia niebezpieczeństwa wskazanej konfuzji w obrocie, umożliwiając uprawnionemu z tytułu rejestracji wystąpienie wobec używającego lub zgłaszającego dany znak do rejestracji z żądaniem wprowadzenia odpowiednich zmian do znaku. Innymi słowy, rejestracja lub używanie znaku, który zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela przedsiębiorstwa, jest zasadniczo możliwe tylko wtedy, gdy w danym znaku są dokonane zmiany, które wyłączają niebezpieczeństwo pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów.

W świetle powyższego powstaje pytanie o rzeczywiste znaczenie normy art. 14. Przepis ten, tak jak musi być obecnie interpretowany, ma następujące znaczenie. Po pierwsze, przesądza w sposób niewątpliwy równoległe

⁵³ Na przykład art. 2 ustawy Francji, art. 16 ustawy RFN.

istnienie prawa z rejestracji znaku towarowego i nazwy przedsiębiorstwa, zawierających zbieżne oznaczenia i dotyczących bezpośrednio (znak towarowy) lub pośrednio (nazwa przedsiębiorstwa) towarów tego samego rodzaju. Po drugie, wyraźnie reguluje, że firma, nazwa, godło lub nazwisko właściciela przedsiębiorstwa mogą być używane lub zarejestrowane w przypadku, jeżeli nie wprowadzają w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Oznaczenia te zostały zrównane z wszystkimi innymi znakami towarowymi. Mogą oczywiście powstać wątpliwości, czy rzeczywiście takie były intencje ustawodawcy. Nie jest wykluczone przypuszczenie, że ustawodawca polski – na wzór niektórych zagranicznych regulacji w dziedzinie znaków towarowych – zamierzał stworzyć rodzaj przywileju, pewnej kategorii oznaczeń. Treść art. 14 zdaje się jednak nie pozostawiać wątpliwości, że rejestracja lub używanie oznaczeń zbieżnych z firmą, nazwą, godłem lub nazwiskiem jest możliwa tak jak i innych oznaczeń, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo konfuzji odbiorców co do źródła pochodzenia towarów. Ustawodawca polski, być może przypadkowo, wzmocnił istotnie pozycję konsumenta w prawie znaków towarów. Po trzecie, istnieje jednak pewne uprzywilejowanie omawianej kategorii znaków towarowych. W przypadku zgłoszenia takiego znaku do rejestracji nie bierze się pod uwagę wymogu art. 9 ust. 1 pkt 3 dopuszczającego zgłoszenie znaku dopiero po upływie trzech lat od daty wygaśnięcia prawa dotyczącego kolizyjnego znaku (art. 14 ust. 3). Ponadto przy zgłoszeniu do rejestracji wyżej wymienionych w art. 14 ust. 1 znaków UP nie może w toku badania oddalić zgłoszenia, lecz jest związany stanowiskiem uprawnionego z tytułu rejestracji znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Stwierdzenie to znajduje oparcie w art. 14 ust. 2, w myśl którego „uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego m o ż e [podkr. moje – R.S.] żądać, aby używający lub zgłaszający znak do rejestracji wprowadził do używanego lub zgłaszanego znaku stosowne zmiany”.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest konsekwencją użycia takiego samego lub podobnego znaku towarowego (oznaczenia w związku z określonymi towarami) do już zarejestrowanego. Nie jest możliwe, aby znaki towarowe (oznaczenie i towar) były podobne i nie wywoływały niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. I odwrotnie, jeżeli nie zachodzi niebezpieczeństwo wskazanej konfuzji w obrocie, to przyjąć należy, że konkretne znaki towarowe nie są podobne. Dlatego też uzależnienie dopuszczalności używania lub rejestracji jako znaku towarowego oznaczenia stanowiącego nazwę przedsiębiorstwa lub jej część od wprowadzania

zmian wyłączających każde niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru jest równoznaczne z żądaniem zmiany istoty znaku towarowego. Rezultatem tych zmian musi być powstanie innego znaku towarowego, który może być używany w obrocie, jeżeli nie narusza innych praw z rejestracji znaku towarowego, a może być zarejestrowany w UP pod warunkiem, że spełnia wymogi zdolności rejestrowej.

4. Problem innych ograniczeń

Ustawodawstwo z dziedziny projektów wynalazczych ustanawia tzw. przywilej komunikacyjny jako ograniczenia patentu⁵⁴. Zgodnie z art. 16 ust. 5 u.w. nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji, ich części oraz urządzeń, które znajdują się na obszarze państwa przejściowo, oraz przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. Ustawa nie zawiera normy, która ograniczałaby prawa z rejestracji znaku towarowego z uwagi na korzystanie z urządzeń i ich części stanowiących środki komunikacji, a oznaczonych cudzymi znakami towarowymi, które znajdują się na obszarze Polski przejściowo, oraz produktów z cudzym znakiem, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. Brak takiej normy nie prowadzi do wniosku o naruszeniu prawa z rejestracji znaku towarowego w razie używania cudzego znaku towarowego na środkach komunikacyjnych oraz w tranzycie towarów opatrzonych cudzym znakiem. W obydwu powyższych sytuacjach używanie znaku dokonuje się poza zakresem prawa z rejestracji znaku towarowego, odbywa się bowiem poza obrotem gospodarczym. W przypadku znaków towarowych umieszczanych na środkach komunikacji używanie tych znaków ma przecież miejsce wewnątrz przedsiębiorstwa. Tranzyt towarów z kolizyjnym znakiem przez obszar Polski odbywa się także poza obrotem gospodarczym, ponieważ z jego istoty wynika, że towary są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu na obszarze innego kraju.

Kolejny problem dotyczy możliwości ograniczenia prawa z rejestracji poprzez nabycie przez osobę trzecią statusu użytkownika uprzedniego bądź licencjobiorcy przymusowego. W odróżnieniu od ustawodawstwa wynalazczego ustawa nie zawiera przepisów, które stworzyłyby podstawę do nabycia takiego statusu. Jest to trafne rozwiązanie legislacyjne zarówno z punktu widzenia osoby uprawnionej z tytułu rejestracji znaku towarowego, jak i potencjalnych nabywców towarów i usług. Konsekwencją powstania prawa użytkownika uprzedniego lub udzielenia licencji przymusowej

⁵⁴ Por. bliżej: J. Fiolka, *Zakres prawa...*, s. 111 i n.

byłoby niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów ze znakiem i w rezultacie osłabienie atrakcyjności systemu ochrony prawnej znaków towarowych.

Prawo z rejestracji znaku towarowego może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów innych ustaw. Rozważenia wymagają konsekwencje art. 54 ustawy o p.p. oraz art. 71 ustawy Prawo spółdzielcze. Przepis art. 54 przewiduje możliwość nałożenia przez organ założycielski na przedsiębiorstwo obowiązku wprowadzenia do planu przedsiębiorstwa określonego zadania lub wyznaczenia przedsiębiorstwu zadania poza planem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obrony kraju w wypadku klęski żywiołowej bądź w celu wykonania nałożonego na przedsiębiorstwo zadania (ust. 1). W tych wypadkach organ założycielski zapewnia przedsiębiorstwu środki niezbędne do wykonania nałożonego na przedsiębiorstwo zadania (ust. 2). Wykonanie zadania następuje na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem a jednostką organizacyjną wskazaną przy nakładaniu zadania. Lektura przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, że ustawodawca w wymienionych trzech przypadkach wyposażył organ założycielski w odpowiednie kompetencje w odniesieniu do produkcji towarowej i świadczenia usług; przepis ten nie stanowi natomiast podstawy do nakładania obowiązku zawarcia umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego, udzielenia licencji na używanie znaku towarowego itp. Jest bowiem zasadą, że tego rodzaju działania nie są wstawiane do planu, a poza tym nie wymagają dodatkowych środków. Rozszerzenie przepisu art. 54 na dziedzinę dóbr niematerialnych oznaczałoby w istocie nadanie szerszego znaczenia temu przepisowi, co byłoby sprzeczne z powszechnie aprobowaną zasadą *exceptiones non sunt extendae*.

Odrzucenie możliwości nakładania na podstawie art. 54 ustawy o p.p. obowiązku zawierania umów dotyczących dóbr niematerialnych nie przesądza kwestii dopuszczalności takiego obowiązku w wymienionych trzech przypadkach w odniesieniu do towarów i usług ze znakiem towarowym. Problem powstaje w zasadzie jedynie w stosunku do dostaw towarów i świadczenia usług w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych, gdyż strona zagraniczna może być zainteresowana w otrzymaniu towarów opatrzonych znakiem. W dwóch pozostałych przypadkach znaczenie ma jedynie towar lub usługa. Praktyczne pytanie można sformułować w sposób następujący: Czy organ założycielski może zobowiązać na podstawie art. 54 przedsiębiorstwo państwowe do dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczonych określonym znakiem towarowym? Jestem przekonany, że diskutowany przepis nie zawiera podstawy do nakładania

na przedsiębiorstwo państwowe obowiązku zawierania umów o dostawę towarów ze znakiem towarowym. Przepis ten ma charakter wyjątkowy w reformowanej gospodarce i przy szerokiej interpretacji mógłby godzić istotnie w zasadę samodzielności przedsiębiorstwa państwowego. Dodatkowym argumentem na rzecz tej tezy jest również nadanie przez ustawę o znakach towarowych wszystkim znakom towarowym charakteru fakultatywnego, tzn. opatrzenie towaru znakiem jest w pełni zależne od woli uprawnionego z tytułu rejestracji. Przepis art. 71 ustawy Prawo spółdzielcze zawiera regulację zasadniczo zbieżną z art. 54 z tą różnicą, że organy administracji państwowej nie mogą nakładać obowiązku wykonania zadania niezbędnego z uwagi na zobowiązanie międzynarodowe.

§ 5. Obowiązki uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego

1. Obowiązek używania znaku towarowego

A. Przyczyny wprowadzenia

Najważniejszą zmianą, jaką przyniosła ustawa z 1985 r., jest nałożenie na uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego obowiązku podjęcia używania tego znaku w okresie trzech lat od daty rejestracji pod sankcją uznania jego prawa za wygasłe (art. 28 ust. 1). Wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego tej instytucji jest podyktowane przede wszystkim dążeniem do wymuszenia rzeczywistego używania znaku towarowego przez uprawnionego z tytułu rejestracji⁵⁵. Takie używanie leży we właściwie rozumianym interesie podmiotów gospodarczych oraz nabywców towarów. Przedsiębiorstwa mogą bowiem zwiększyć sprzedaż towarów, a konsumenci mają możliwość odszukania znanych im już produktów. Obydwa te cele nie są urzeczywistnione, gdy uprawniony z rejestracji nie używa znaku, a zadawała się jedynie uniemożliwieniem rejestracji lub używania tego znaku przez inne przedsiębiorstwo. Należy wskazać, że rzeczywistego używania znaku towarowego nie może zapewnić wymóg rejestrowania znaku tylko na rzecz przedsiębiorstwa i dla towarów wchodzących w zakres jego działalności (art. 6 ust. 1). Wcześniejsze krajowe i zagraniczne doświadczenia pokazują, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa, rejestrując znaki dla takich towarów, nie podejmują ich używania; celem rejestracji było jedynie uniemożliwienie nabycia praw do znaku, którego elementem byłoby takie samo lub podobne oznaczenie przez konkurencyjne przedsiębiorstwa.

⁵⁵ R. Skubisz, *Nova ustawa o znakach towarowych*, PUG 1985, nr 7, s. 183; J. Koczanowski, *Rola znaków towarowych w ochronie interesów konsumenta*, [w:] *Problemy ochrony konsumenta*, Warszawa 1980, s. 286.

W nauce zachodniej podkreśla się, że najważniejszym argumentem na rzecz wprowadzenia do ustawodawstwa omawianej instytucji jest przepełnienie rejestrów znaków towarowych⁵⁶, przedsiębiorstwa mają bowiem coraz większe trudności z wyszukaniem atrakcyjnych oznaczeń w celu rejestrowania ich w UP. Teoretycznie prawie nieograniczona liczba oznaczeń stojących do dyspozycji zgłaszających jest poważnie zredukowana przez wymogi prawne, językowe, marketingowe itp. Ponadto od ochrony wyłączone są nie tylko już zarejestrowane oznaczenia, ale również podobne do nich znaki. Innym skutkiem przepełnienia rejestru, szczególnie w krajach, w których przepisy nakładają obowiązek badania zgłoszenia, jest przeciążenie urzędów i w rezultacie znaczne wydłużenie postępowania o zarejestrowanie znaku towarowego. Obydwa argumenty w polskich warunkach mają – moim zdaniem – dość ograniczone znaczenie⁵⁷. Odmierna jest bowiem sytuacja osoby ubiegającej się o rejestrację, gdy w rejestrze danego UP jest wpisanych ponad milion znaków (np. w Japonii, USA), a inna w Polsce, gdzie ważnie zarejestrowanych jest około 22 tys. znaków towarowych. Oczywiście także w naszych warunkach skutkiem wprowadzenia omawianego obowiązku będzie ułatwienie wyszukiwania nowych oznaczeń w celu ich rejestracji w UP oraz skrócenie czasu postępowania o zarejestrowanie znaku towarowego. Pewnym argumentem na rzecz wprowadzania tej instytucji do ustawy z 1985 r. jest dążenie ustawodawcy do unowocześnienia systemu ochrony prawnej znaków towarowych zgodnie z tendencjami w legislacji innych krajów.

B. Pojęcie obowiązkowego używania

Przepis art. 28 ust. 1 stanowi ogólnie o używaniu znaku towarowego. Powstaje zatem doniosły praktycznie problem, które z form używania znaku wymienione w art. 13 pozwalają zachować prawo z rejestracji znaku towarowego. Pod rządem nowej ustawy wypowiedziano już rozbieżne opinie. Zgodnie z jednym stanowiskiem⁵⁸ na tle ustawy należy posługiwać się jednolitym pojęciem używania znaku towarowego określonym w art. 13. Dlatego też każda z form używania znaku towarowego w obrocie, w tym również w korespondencji handlowej i reklamie, stanowi wykonywanie obowiązku z art. 28. Według innego poglądu, przedstawionego już przeze

⁵⁶ Na przykład: G. Schricker, *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, GRUR Int. 1969, s. 14 i n.; K.H. Fezer, *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, Berlin 1974, s. 10 i n.

⁵⁷ Do nowej ustawy NRD nie wprowadzono obowiązku używania znaku, uzasadniając to faktem braku przepełnienia rejestru znaków towarowych.

⁵⁸ S. Kępiński, *Nova ustawa...*, s. 78–79; M. Modrzejewska, *Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków towarowych*, PUG 1985, nr 7, s. 191.

mnie w sposób skrótowy w innym miejscu⁵⁹, prawo z rejestracji jest zachowane dzięki każdemu używaniu znaku w związku z towarem. Znajduje to wyraz w nakładaniu oznaczenia na towar, opakowaniu lub wprowadzaniu tak oznaczonego towaru do obrotu, jak również w reklamie towarów i dotyczącej ich korespondencji handlowej, jeżeli przeciętny odbiorca kojarzy dane oznaczenie z konkretnym towarem na rynku. Praktyczna różnica między obydwojma stanowiskami polega na odmiennym znaczeniu przypisywanym samoistnej reklamie towarów oraz odnoszącej się do nich korespondencji handlowej. Inaczej niż zwolennicy pierwszego stanowiska uważam, że reklama oraz korespondencja handlowa, jeżeli nie towarzyszy im równoczesna lub nieznacznie przesunięta w czasie obecność towaru na rynku łączonego z oznaczeniem reklamowanym bądź też wykorzystywanym w korespondencji, nie pozwala zachować prawa z rejestracji znaku towarowego.

Pogląd, który krytykuje, opiera się na argumente natury normatywnej. Ustawodawca posłużył się w art. 28 określeniem „używanie znaku towarowego”, co może sugerować w świetle wykładni językowej, że to określenie obejmuje wszystkie formy wymienione w art. 13. Jednakże do odmiennych wniosków dochodzi się, stosując reguły wykładni systemowej, art. 13 określa bowiem, które formy używania znaku stanowią treść prawa z rejestracji, a w związku z art. 19, które formy używane stanowią naruszenie tego prawa. Artykuł 23 rozciąga się natomiast na te wszystkie formy używania, które pozwalają zachować prawo z rejestracji znaku towarowego. Uwzględnienie funkcji instytucji obowiązku używania znaku towarowego prowadzi niewątpliwie do wniosku o węższym katalogu form używania w art. 28 w porównaniu z zachowaniem opisanym w art. 13. Uznanie, jak to czynią autorzy opowiadający się za pierwszym stanowiskiem, że używanie znaku w każdej z form opisanych w art. 13 czyni zadość obowiązkowi z art. 28, jest równoznaczne z niezrealizowaniem celów, które ma urzeczywistnić w zamierzeniu ustawodawcy omawiana instytucja, tj. wymuszać rzeczywiste używanie znaku oraz eliminować z rejestru znaki, które zostały zarejestrowane w celu uniemożliwienia ich rejestrowania lub używania przez konkurencyjne przedsiębiorstwo. Znak towarowy realizuje swoje funkcje w interesie przedsiębiorstwa i konsumentów dopiero wtedy, gdy pozostaje w uchwytym dla potencjalnego odbiorcy związku z określonym towarem. Dlatego powinien być używany w produkcji lub dystrybucji towarów. Nadanie reklamie bądź też korespondencji handlowej, w oderwaniu od produkcji i zbytu, waloru czynności spełniającej wymogi

⁵⁹ R. Skubisz, *Nova ustawa...*, s. 183.

z art. 28 oznaczałoby w praktyce, że wielu uprawnionych z tytułu rejestracji, nie prowadząc działalności produkcyjnej lub handlowej w odniesieniu do zarejestrowanych towarów, mogłoby skutecznie blokować rejestrację lub używanie danego oznaczenia przez inne przedsiębiorstwo. Jedynym skutkiem wprowadzenia do ustawodawstwa omawianego obowiązku byłby wzrost dochodów przedsiębiorstw prowadzących reklamę, co nie ma przecież społecznego znaczenia.

Wyżej przedstawione stanowisko znajduje również oparcie w praktyce krajów zachodnich. Ustawodawstwo obce najczęściej nie określa, jakie formy używania czynią zadość dyskutowanemu obowiązkowi, natomiast orzecznictwo i nauka prawa tych krajów różnicują między uprawnieniami przyznanymi wyłącznie uprawnionemu a tymi, które pozwalają zachować prawo z rejestracji znaku towarowego. Pewną przewagę zdobywa koncepcja, którą można uznać za zbieżną ze stanowiskiem reprezentowanym w niniejszej rozprawie⁶⁰. W krajach socjalistycznych panuje pogląd, który uznałem za nietrafny⁶¹.

Być może źle się stało, że ustawa nie określała jednoznacznie sposobu rozumienia pojęcia używania znaku towarowego w art. 28. Kwestia ta pojawiła się wprawdzie w toku prac nad ustawą, zwrócono jednak uwagę, że ustalenie katalogu form, które pozwalają zachować prawo, należy pozostawić orzecznictwu i doktrynie prawa. Używanie znaku musi odbywać się w poważnych rozmiarach. Ustawa nie statuuje tego wymogu wyraźnie, lecz sam fakt nałożenia na uprawnionego obowiązku używania zakłada jego istnienie. Zakres używania ustala się na podstawie mierników subiektywnych odnoszących się do przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub prawnej uprawnionej z tytułu rejestracji.

Znak towarowy musi być używany w sposób, który pozwala odbiorcom identyfikować towar ze znakiem. I tak nie może być uznane za wykonywanie omawianego obowiązku oznaczanie znakiem produktów przekazywanych w ramach jednego przedsiębiorstwa z jednego zakładu do drugiego, chociażby zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jeżeli dany znak jest usuwany przed udostępnieniem towaru publiczności.

Wprawdzie u.z.t. milczy w tej kwestii, ale zgodnie z praktyką innych krajów należy przyjąć, że używanie znaku towarowego przez licencjobiorcę (użytkownika) zalicza się osobie uprawnionej z tytułu rejestracji⁶². Pew-

⁶⁰ Por. np. G. Schricker, *Der Benutzungszwang...*, s. 18; K.H. Fezer, *Der Benutzungszwang...*, s. 16 i n.

⁶¹ Zob. obszernie: A. Vida, *Das Warenzeichen in der Wirtschaft der sozialistischen Länder*, Köln–Berlin–Bonn–München 1987, s. 74 i n.

⁶² Z wielu: G. Schricker, *Der Benutzungszwang...*, s. 21 i n.; K. Fezer, *Der Benutzungszwang...*, s. 74; P. Mathély, *Le droit...*, s. 438 i n.

nym oparciem normatywnym dla tej tezy jest art. 17 u.z.t., który zakłada, że używanie znaku przez licencjodawcę nie wprowadza w błąd konsumentów co do pochodzenia towaru. Uznaje się zatem, że towary (usługi) oznaczone przez licencjodawcę pochodzą z tego samego źródła co towary licencjodawcy⁶³.

C. Termin podjęcia używania oraz miejsca używania

Prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa, jeżeli uprawniony nie używa tego znaku w Polsce w okresie kolejnych trzech lat (art. 28 ust. 1). Nieużywanie znaku w okresie trzech kolejnych lat w wyżej określonych formach i zakresie przez uprawnionego z rejestracji lub licencjodawcę (użytkownika) powoduje wygaśnięcie prawa. W sytuacji, gdy w dacie rejestracji znak nie jest używany w przewidziany sposób, termin trzech lat rozpoczyna się w tej dacie. Jeżeli uprawniony, używając znaku w dacie rejestracji, zaprzestaje w okresie późniejszym jego używania, to termin ten biegnie od dnia zaprzestania używania. Podjęcie używania w wymaganej formie i zakresie przerywa bieg terminu, a zaprzestanie używania rozpoczyna jego bieg od nowa. W przypadku oznaczeń zarejestrowanych przed datą wejścia w życie ustawy termin trzech lat biegnie od 1 lipca 1985 r. (art. 60 ust. 2 pkt 3).

Prawo z rejestracji wygasa jednak dopiero wtedy, gdy UP wyda decyzję o wygaśnięciu prawa (art. 26). Dlatego też powstaje problem oceny przypadków podjęcia używania znaku po upływie dyskutowanego terminu, a przed postawieniem odpowiedniego wniosku przez osobę legitymowaną (art. 30 ust. 1 i 2). Chodzi o to, czy podjęcie używania uniemożliwia wydanie decyzji i wygaśnięcie prawa, czy też jest już bez znaczenia. Za pierwszą możliwością przemawia wzgląd na interes przedsiębiorstwa oraz konsumentów. Podjęcie używania sprawia, że znak realizuje interesy wymienionych podmiotów. Stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce krajów o bogatych tradycjach w dziedzinie znaków towarowych.

Znak towarowy musi być używany na obszarze Polski. Używanie danego znaku na terytorium innych krajów bez wyjątku nie czyni zadość omawianemu obowiązkowi, ponieważ Polska nie jest związana jakąkolwiek umową, która stawiałaby na równi używanie znaku w Polsce i w innych krajach. Używanie odbywa się na obszarze Polski, jeżeli konsumenci na obszarze naszego kraju wchodzi w styczność z towarem z danym znakiem. Dlatego też nie stanowi wykonywania omawianego obowiązku używanie znaku jedynie dla towarów przeznaczonych na eksport. Znak towarowy jest wtedy używany, czyli realizuje swoje funkcje, już poza obszarem Polski.

⁶³ Tak: R. Skubisz, *Nowa ustawa...*, s. 183.

D. Usprawiedliwienie nieużywania znaku towarowego

Ustawa stanowi ogólnie, że prawo z rejestracji nie wygasa, jeżeli uprawniony wykaze, że z usprawiedliwionych powodów nie mógł używać znaku towarowego (art. 28 ust. 3). Do okoliczności, które usprawiedliwiają niewykonywanie obowiązku używania znaku towarowego, należą zdarzenia noszące cechy siły wyższej (np. wojna, stan wojenny, powódź). Należy również usprawiedliwić niewykonanie tego obowiązku w sytuacji używania oznaczenie dla towarów eksportowych oraz wtedy, gdy warunkiem uzyskania i utrzymania rejestracji w zagranicznym urzędzie patentowym jest istnienie prawa z rejestracji znaku towarowego w UP PRL (ochrona znaków *telle-quelle*). Nie stanowią natomiast usprawiedliwienia wszelkie kłopoty gospodarcze osoby uprawnionej z tytułu rejestracji (np. trudności surowcowe, odmowa banku udzielenia kredytu, spadek zatrudnienia, brak nabywców na towary).

Uprawniony z rejestracji nie może uchylić zarzutu nagannego zachowania i zapobiec wygaśnięciu prawa, powołując się na niewykonanie zobowiązania wynikającego z umowy licencyjnej, ma to bowiem znaczenie tylko w stosunkach między stronami. Osoba, której prawo wygasło, może wystąpić z wnioskiem o ponowne zarejestrowanie znaku, chyba że w międzyczasie wpłynęło zgłoszenie z wcześniejszym pierwszeństwem do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego. „Były uprawniony” może dochodzić odszkodowania od licencjodawcy na podstawie art. 471 i n. k.c.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane na równi z polskimi osobami fizycznymi i prawnymi do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Dlatego obowiązek ten jest wykonany wówczas, gdy uprawniony z rejestracji używa znaku w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej lub usługowej) na obszarze Polski, jak również wtedy, gdy znak jest używany w Polsce przez licencjodawcę. Rozstrzygnięcia wymaga problem, czy zagraniczna osoba fizyczna lub prawna może powołać się – obok okoliczności wymienionych wyżej – na inne powody usprawiedliwiające nieużywanie znaku. Chodzi w szczególności o brak możliwości prawnych inwestowania w Polsce. W przypadku znaków zarejestrowanych dla towarów lub usług mieszczących się w pojęciu szeroko rozumianej drobnej wytwórczości cudzoziemiec nie może uwolnić się od zarzutu niewykonania obowiązku używania znaku, powołując się na wskazaną przeszkodę prawną. Osoby te mogą bowiem w tej dziedzinie bezpośrednio samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na podstawie ustawy z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

osoby prawne i fizyczne⁶⁴. Zagraniczna osoba prawna lub fizyczna może natomiast usprawiedliwić niewykonanie omawianego obowiązku w odniesieniu do towarów lub usług niewchodzących w obręb pojęcia drobnej wytwórczości. Ustawa z 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym⁶⁵ dopuszcza bowiem działalność gospodarczą cudzoziemców w innych dziedzinach niż drobna wytwórczość jedynie w ramach spółki z polskim przedsiębiorstwem. Zagraniczna osoba fizyczna i prawna nie może natomiast prowadzić tej działalności samodzielnie.

Cudzoziemiec może uwolnić się dwojako od zarzutu niewykonania omawianego obowiązku w innych dziedzinach niż drobna wytwórczość. Po pierwsze, poprzez ofertę udzielenia licencji na używanie znaku towarowego podmiotowi działającemu w Polsce na warunkach zgodnych z zasadami obowiązującymi w Polsce. Po drugie, poprzez ofertę sprzedaży towarów ze znakiem podmiotowi działającemu w Polsce na warunkach przyjętych w obrocie. W tym wypadku ofercie powinna towarzyszyć reklama w środkach masowego przekazu. Reklama ma znaczenie jako element stanu faktycznego, który to stan faktyczny dopiero jako całość rozstrzyga o usprawiedliwieniu nieużywania znaku i zachowaniu prawa z rejestracji⁶⁶. W obydwu przypadkach należy wystąpić z ofertą w terminie trzech lat od zarejestrowania znaku i ponawiać ją regularnie w niezbyt długich odstępach czasu. Tylko wtedy oferta ma charakter poważny i skłania do opinii, że uprawniony z rejestracji dołożył starań w dążeniu do rzeczywistego używania znaku towarowego.

E. Pozostale kwestie

Wydaje się, że rygor instytucji z art. 28 będzie przyczyną podejmowania prób obejścia obowiązku używania. Przykładem takiego działania może być wnoszenie do UP przez dotychczas uprawnionego zgłoszenia tego samego oznaczenia dla tych samych towarów przed wygaśnięciem prawa bądź jeszcze w trzyletnim okresie nieużywania znaku, bądź też później, ale jeszcze przed postawieniem wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu

⁶⁴ T.j. Dz.U. 1985, nr 13, poz. 50.

⁶⁵ Dz.U. nr 17, poz. 88.

⁶⁶ M. Kępiński (*Nowo ustawa...*, s. 79) pojęciem używania znaku obejmuje reklamę, która ma na celu „rzeczywiste wprowadzenie towarów do obrotu [...] Poza faktem prowadzenia reklamy właściciel znaku powinien zatem udowodnić, że przedsięwziął wszystkie niezbędne kroki, aby móc towar wprowadzić do obrotu”. W moim przekonaniu udowodnienie faktu reklamy oraz innych działań zmierzających do wprowadzenia towaru do obrotu służy w rzeczywistości usprawiedliwieniu niewykonywania obowiązku przewidzianego w art. 28. Nie stanowią przecież używania znaku towarowego takie działania, jak m.in. ubieganie się o zezwolenie na sprzedaż leków, uzyskanie licencji przez centralę handlu zagranicznego.

prawa z rejestracji (art. 26 w zw. z art. 25 pkt 3). W powyższej sytuacji prowadzenie postępowania administracyjnego jest bezprzedmiotowe. Wniosek taki winien być odrzucony lub powinno nastąpić umorzenie postępowania, gdyż decyzja wydana w omawianym stanie faktycznym podlegałaby uchyleniu jako nieważna (art. 137 § 1 pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 37 u.z.t.). Ponowne wszczęcie postępowania rejestracyjnego w sprawie rozstrzygniętej uprzednio decyzją ostateczną może mieć miejsce tylko w razie uchylenia lub zmiany tej decyzji przez organ administracji państwowej⁶⁷. Jeżeli jednak zgłaszający ubiega się o zarejestrowanie oznaczenia lub towaru różniącego się od już zarejestrowanych w UP, powinien prowadzić postępowanie rejestracyjne. Zaznaczyć trzeba także, że z chwilą wygaśnięcia prawa znika przeszkoda rejestracji (art. 9 ust. 1 pkt 1) i UP powinien rozpatrywać każde zgłoszenie, w tym również zgłoszenie osoby, której prawo zostało uznane za wygasłe z powodu nieużywania znaku towarowego.

Inny problem sprowadza się do pytania, czy używanie oznaczenia wymienionego w stosunku do zarejestrowanego pozwala zachować prawo z rejestracji. Wprawdzie z ustawy płynie wniosek, że jedynie używanie zarejestrowanego znaku w takiej postaci, w jakiej został on wpisany do rejestru, czyni zadość omawianemu obowiązkowi (art. 28 ust. 2), to jednak przyjąć trzeba zgodnie z praktyką zagraniczną⁶⁸, że nieznaczne zmiany oznaczenia niedostrzegane przez przeciętnego odbiorcę są bez znaczenia z punktu widzenia zachowania prawa. Nie jest również przeszkodą w zachowaniu prawa zmiana cech towaru oznaczonego zarejestrowanym oznaczeniem, jeżeli pozostałe cechy pozwalają na stwierdzenie, że jest to jeszcze towar wymieniony w wykazie.

2. Obowiązek oznaczania towarów znakami towarowymi

Od obowiązku używania znaku towarowego należy zdecydowanie odróżnić obowiązek (przymus) oznaczania towarów znakami towarowymi. Ten obowiązek polega na tym, że przepisy prawa nakładają na wszystkie lub niektóre podmioty gospodarcze obowiązek rejestracji znaków towarowych dla wszystkich lub niektórych produkowanych lub zbywanych towarów, a następnie oznaczanie każdego egzemplarza wyrobu danym znakiem towarowym. Cechą charakterystyczną jest zatem przymus oznaczania wszystkich towarów wychodzących z danego przedsiębiorstwa znakami towarowymi. Dlatego też dla tej kategorii oznaczeń używa się często określenia „znaki

⁶⁷ Por. np. decyzje Komisji Odwoławczej przy UP PRL z dn. 22.06.1987 r., Odw. 1075/77, WiR 1978, nr 5.

⁶⁸ Zamiast wielu: G. Schricker, *Der Benutzungszwang*..., s. 71 i n.; K.H. Fezer, *Der Benutzungszwang*..., s. 83 i n.

towarowe obligatoryjne” w odróżnieniu od tych wszystkich znaków, których używanie jest zależne od woli uprawnionego z rejestracji, a nazywanych znakami fakultatywnymi. W odniesieniu do towarów, dla których ustanowiono obowiązek oznaczania znakami towarowymi, jest już zbędne wprowadzenie obowiązku używania znaku towarowego. Obowiązek (przymus) oznaczania towarów znakami idzie znacznie dalej niż instytucja obowiązku używania znaków towarowych. Skutkiem jego jest bowiem oznaczenie każdego egzemplarza towaru przeznaczonego dla innego podmiotu.

Obowiązek oznaczenia towarów znakami występuje w mniejszej lub większej skali w bardzo wielu państwach. Najogólniej mówiąc, jego ustanowienie jest podyktowane dwiema racjami. Po pierwsze, w krajach socjalistycznych, zwłaszcza w pierwszym okresie ich rozwoju, było rozpowszechniane przekonanie, że nałożenie na przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i inne osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązku oznaczania towarów znakami zapewni wysoki poziom jakościowy wyrobów pochodzących od tych podmiotów gospodarczych⁶⁹. W każdym przypadku dzięki znakowi, nawet gdy ma on charakter abstrakcyjny, można bowiem stosunkowo łatwo zidentyfikować przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe. Dlatego też uważano, że w obawie przed bardzo rozbudowanymi sankcjami prawa karnego, administracyjnego przedsiębiorstwa zostaną zmuszane do zapewnienia należytego poziomu towarów ze znakiem, tzn. całej swojej produkcji. Jednakże doświadczenia kilkudziesięciu ostatnich lat wykazały, że środki prawnokarne, administracyjnoprawne (m.in. obowiązek oznaczenia towarów znakami towarowymi) i inne nie mogą być skutecznym instrumentem zapewnienia wysokiej i stałej jakości produktów. Prezentuje się natomiast dość często tezę, że najlepszym instrumentem wymuszania wysokiej jakości wyrobów i usług jest rynek, na którym rywalizuje o względy klienteli kilka przedsiębiorstw oferujących takie same lub substytucyjne produkty i usługi⁷⁰. Po drugie, ze względów społecznych (np. zdrowotnych) jest niezbędne dołączenie do produktów informacji pozwalających zidentyfikować przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe. Chodzi o takie produkty, jak środki żywności, farmaceutyki, materiały wybuchowe itd. W odniesieniu do tych grup produktów obowiązują najczęściej przepisy regulujące szczegółowo, jakie dane powinien zawierać produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu. W odniesieniu do niektórych grup towarowych (np. owoców cytrusowych) wystarczy umieszczenie

⁶⁹ Zob. J. Dan, *Die Bedeutung des Warenzeichens in der sozialistischen Wirtschaft*, [w:] *Gewerblicher Rechtschutz in Ost und West, Referate bei der Tagung des Instituts für Ostrecht*, München 16–19.01.1966, s. 95, 99–104.

⁷⁰ Na przykład: J. Koczanowski, *Rola znaków...*, s. 284.

znaku towarowego. Wzrost znaczenia ruchu konsumenckiego w krajach zachodnich doprowadził m.in. do bardzo poważnego zredukowania tej roli znaku towarowego i wyroby dopuszczone do obrotu muszą zawierać bardzo szczegółowe informacje o produkcie i jego producencie (zbywcy).

Ustawa z 1963 r. zawierała delegację dla Rady Ministrów do wydawania przepisów uzależniających wprowadzenie do obrotu określonych towarów od opatrzenia ich zarejestrowanym w UP znakiem towarowym (art. 2 ust. 1). Rada Ministrów mogła upoważnić do wydawania takich przepisów właściwych ministrów (art. 2 ust. 2). Powołany przepis nie miał większego praktycznego znaczenia, jednakże mógł stanowić argument na rzecz poglądu o obowiązywaniu zarządzenia Przewodniczącego PKPG z 11 listopada 1954 r. w sprawie oznaczania znakami towarowymi artykułów przeznaczonych do obrotu w kraju oraz używania i zgłaszania do rejestracji tych znaków przez przedsiębiorstwa gospodarki społecznej⁷¹.

Ustawa z 1985 r. nie zawiera delegacji do wydawania przepisów nakładających na podmioty gospodarcze obowiązek (przymusu) oznaczania towarów znakiem towarowym. Pozwala to na stwierdzenie, że w sposób dorozumiany zostało uchylone wyżej wymienione zarządzenie PKPG, które zresztą nigdy nie uzyskało w praktyce większego znaczenia. Problem wprowadzenia do ustawy podstawy prawnej do wydawania przepisów nakładających na podmioty gospodarcze omawianego obowiązku nie był zasadniczo dyskutowany w toku prac nad ustawą z 1985 r., został bowiem zaaprobowany pogląd, że znaki towarowe w Polsce powinny mieć charakter fakultatywny. Wydaje się, że przyczyn tego stanowiska należy doszukiwać się w dotychczasowych negatywnych doświadczeniach mających na celu podnoszenie jakości produktów środkami administracyjnymi oraz w fakcie reformowania gospodarki w sposób uwzględniający w poważnym stopniu instrumenty rynkowe.

Inne obowiązujące *de lege lata* ustawy nie zawierają też podstawy do wydawania przepisów nakładających omawiany obowiązek oraz nie nakładają bezpośrednio tego obowiązku. A zatem wszystkie znaki towarowe w Polsce mają charakter fakultatywny. Nie budzi wątpliwości, że taki stan rzeczy powinien być utrzymany także w przyszłości.

3. Obowiązek uiszczania opłat okresowych

Ustawa o znakach towarowych, tak jak ustawy innych krajów w dziedzinie znaków towarowych, ustanawia obowiązek uiszczania opłat okresowych jako warunek powstania oraz zachowania prawa z rejestracji znaku

⁷¹ M.P. 1954, nr 114, poz. 1633.

towarowego (art. 55 w zw. z § 10 i n. rozporządzenia RM). Wprowadzenie tych opłat jest podyktowane następującymi racjami. Chodzi przede wszystkim o pokrycie w możliwie dużym stopniu kosztów funkcjonowania UP. Ponadto obowiązek ponoszenia opłat może zmuszać do rezygnowania z utrzymywania rejestracji znaku towarowego, gdy efekty ekonomiczne używania znaku są niewielkie, lub też zachęcać do zintensyfikowania używania znaku w celu podniesienia opłacalności jego ochrony prawnej. Powołane przepisy pozwalają na przeprowadzenie podziału opłat okresowych na dwie grupy: za pierwszy i za dalsze okresy ochrony. Uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony stanowi przesłankę wydania decyzji o rejestracji znaku towarowego, która konstytuuje wyłączne prawo używania znaku towarowego (art. 44). Opłatę za pierwszy okres ochrony wnosi z g ł a s z a j ą c y, natomiast kolejne opłaty okresowe pochodzą już od u p r a w n i o n e g o do znaku towarowego i dlatego ich uiszczenie należy kwalifikować jako obowiązki związane z prawem z rejestracji. Nieuiszczenie opłaty okresowej w przewidzianych terminach powoduje wygaśnięcie prawa w ostatnim dniu poprzedniego, dziesięcioletniego okresu ochrony (art. 25 pkt 1 w zw. z art. 26 u.t.z.). W przeciwieństwie do ustawodawstwa wynalazczego nie jest dopuszczalne przywrócenie uchybionego terminu do uiszczania opłaty okresowej. Praktyczne skutki tego stanowiska nie są zbyt dokuczliwe dla osób, których prawa wygasły z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej w terminie. W przeciwieństwie do ochrony prawnej wynalazków istnieje możliwość ponownej rejestracji znaku.

§ 6. Ustanie prawa

1. Wygaśnięcie prawa

Ustawa przewiduje dwa sposoby wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego: wygaśnięcie i unieważnienie. Problematyka unieważnienia jest omówiona w dalszych partiach niniejszego rozdziału⁷². W tym miejscu przedstawiam kwestię wygaśnięcia tego prawa. Stosownie do art. 25 prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa wskutek zrealizowania wymienionych w nim okoliczności. Przepis art. 26 u.z.t. uzależnia jednak wygaśnięcie prawa – w przypadku opisanych w art. 25 pkt 2–5 – od wydania decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna jest zatem w tych przypadkach koniecznym elementem zdarzenia prawnego, z którym ustawa łączy wygaśnięcie prawa.

Zgodnie z art. 25 prawo z rejestracji wygasa w następujących okolicznościach:

⁷² Por. p. 2 niniejszego paragrafu.

1. Upływ okresu ochrony. Prawo wygasa w ostatnim dniu dziesięcioletniego, dwudziestoletniego, trzydziestoletniego itp. okresu ochrony, począwszy od dnia zgłoszenia znaku w UP w celu rejestracji. Wygaśnięcie następuje *ex lege*, nie wydaje się decyzji o wygaśnięciu prawa⁷³.

2. Zrzeczenie się prawa przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego. Szczegółowo zrzeczenie się prawa z rejestracji znaku towarowego jest uregulowane w art. 27 u.z.t. Najważniejszym elementem stanu faktycznego uregulowanego w cytowanym przepisie jest oświadczenie woli uprawnionego z tytułu rejestracji. Powinno być ono złożone w formie pisemnej (forma *ad probationem*). Złożenie oświadczenia następuje wobec UP, który nie staje się jednak stroną czynności prawnej. Jest to zatem jednostronna czynność prawna. Zrzeczenie może dotyczyć całego prawa z rejestracji lub tylko jego części. Z częściowym zrzeczeniem się prawa mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku zawężenia – zgodnie z art. 46 u.z.t. – przez uprawnionego wykazu towarów, dla których znak został zarejestrowany. Nie jest natomiast dopuszczalne częściowe zrzeczenie się prawa z rejestracji poprzez ograniczenie jego zakresu terytorialnego lub poprzez zmodyfikowanie oznaczenia. Pierwsze postępowanie jest niedopuszczalne w świetle art. 13 ust. 1 u.z.t., który przewiduje, że prawo z rejestracji musi rozciągać się na obszar całego państwa. Drugie działanie jest *expressis verbis* zakazane przez normę art. 46 u.z.t. Do zrzeczenia się jest potrzebna zgoda osób, których prawa są ujawnione w rejestrze znaków towarowych, a zrzeczenie mogłoby spowodować dla nich niekorzystne skutki. Do grupy tych osób należą: licencjodawca (wyłączny i niewyłączny), użytkownik prawa z rejestracji, zastawca itp. Całkowite zrzeczenie się prawa wywołuje zawsze niekorzystne skutki dla wymienionych osób i dlatego konieczne jest uzyskanie zgody uprawnionych osób w każdym przypadku zrzeczenia się prawa z rejestracji przez uprawnionego. Przy częściowym zrzeczeniu się zgoda ta jest konieczna tylko wtedy, gdy wymienionym osobom przysługują prawa w części, która jest przedmiotem zrzeczenia się. Zgoda osób trzecich powinna być wyrażona w formie pisemnej (forma *ad probationem* – art. 74 k.c.). Brak zgody oznacza, że nie następuje zrzeczenie się prawa z rejestracji. Jeżeli prawa osób trzecich nie są wpisane do rejestru znaków towarowych, to zgoda nie jest potrzebna do zrzeczenia się prawa z rejestracji. W razie wygaśnięcia prawa osobom tym mogą przysługiwać roszczenia na podstawie art. 471 i n. k.c. Oświadczenie woli uprawnionego z tytułu rejestracji znaku, jak również ewentualnie zgoda osób trzecich

⁷³ Por. jednak treść § 26 ust. 2 pkt 3 zarządzenia Prezesa UP.

złożona w wymaganej formie stanowią podstawę wydania decyzji UP o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego⁷⁴.

3. Nieużywanie znaku. Chodzi o wygaśnięcie prawa wskutek niewykonania obowiązku używania znaku towarowego stosownie do art. 28 u.z.t. Problem ten został obszernie omówiony w innym fragmencie niniejszego rozdziału⁷⁵.

4. Utrata przez znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających. Znak towarowy traci znamiona odróżniające (ulega degeneracji) w przypadku, gdy przekształca się w nazwę produktu, dla wyróżnienia którego został uprzednio zarejestrowany w UP. Ten proces jest zakończony, gdy w opinii odbiorców towarów znak już nie wskazuje (anonimowo lub imiennie) na pochodzenie towaru z określonego przedsiębiorstwa, lecz określa produkt jako taki. Nie można uznać procesu degeneracji znaku za zakończony, jeżeli poważna część odbiorców uważa – świadomie lub nieświadomie – dane oznaczenie za znak towarowy. W art. 25 pkt 4 u.z.t. znalazła wyraz obiektywna koncepcja degeneracji znaku towarowego: pierwszorzędne znaczenie mają opinie odbiorców towarów; zachowanie się innych osób jest tylko pomocniczą wskazówką. Ustawodawca nie przyjął natomiast subiektywnej teorii, zgodnie z którą decydujące znaczenie dla uznania, że znak towarowy stał się nazwą rodzajową, ma zachowanie uprawnionego i dopóki traktuje on oznaczenie jako znak towarowy, nie można uznać jego degeneracji⁷⁶.

5. Zaprzestanie przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego działalności gospodarczej. Prawo z rejestracji wygasa, gdy uprawniony zaprzestał całkowicie działalności gospodarczej bądź też tak zmienił jej przedmiot, że towary (usługi), dla których uzyskał rejestrację, znalazły się poza przedmiotem tej działalności. Przejściowe zaprzestanie działalności lub jej zmiana nie powoduje wygaśnięcia prawa z rejestracji z uwagi na art. 25 pkt 5, może to jednak doprowadzić do wydania decyzji o wygaśnięciu prawa ze względu na niewykonanie obowiązku używania znaku towarowego. Z faktycznym przerwaniem działalności gospodarczej należy zrównać pozbawienie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyżej wymienionych w p. 2–5 przypadkach prawo z rejestracji wygasa, jeżeli została wydana decyzja administracyjna o wygaśnięciu prawa. Do

⁷⁴ Problematyka zrzeczenia się prawa z rejestracji znaku towarowego przedstawia się analogicznie do zrzeczenia się patentu. Dlatego aktualne są uwagi J. Szwai, *Zrzeczenie się patentu lub prawa ochronnego*, [w:] *Z zagadnień prawa materialnego i procesowego*, Lublin 1988, s. 110 i n.

⁷⁵ § 5 p. 1 niniejszego rozdziału.

⁷⁶ Por. również głosę R. Skubisza do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 29.09.1984 r..., s. 136–137.

czasu jej wydania prawo z rejestracji istnieje nadal pomimo zrealizowania podstawy wygaśnięcia prawa. I odwrotnie, wydanie tej decyzji, chociaż nie ziszcila się jedna z podstaw wymienionych w art. 25 pkt 2–5, powoduje wygaśnięcie prawa.

W świetle przyjętej w niniejszej rozprawie koncepcji decyzji konstytutywnej⁷⁷ decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji ma charakter konstytutywny. Jest jedynym elementem stanu faktycznego, z którym ustawa łączy skutek w postaci ustania prawa. Okoliczności opisane w art. 25 pkt 2–5 są tylko przesłankami tej decyzji, natomiast nie stanowią elementów równorzędnych aktowi administracyjnemu. Teza o konstytutywnym charakterze tej decyzji znajduje mocne oparcie w fakcie zróżnicowania sytuacji opisanych w art. 25 pkt 1 i art. 25 pkt 2–5 u.z.t. Skoro w pierwszej sytuacji jedynym elementem zdarzenia, którego realizacja powoduje wygaśnięcie prawa, jest upływ okresu ochrony, a w pozostałych przypadkach do wywołania tego skutku konieczne jest wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa, to decyzja ta może mieć tylko charakter konstytutywny. Znacznie trudniej jest wykazać, że jest ona jedynym elementem stanu faktycznego, który wywołuje wygaśnięcie prawa. Interpretacja językowa nie dostarcza bowiem przekonujących argumentów na rzecz tego poglądu. Jeżeli jednak skorzysta się z systemowej wykładni, to prezentowane stanowisko znajduje oparcie w obowiązującej w prawie polskim zasadzie pewności prawa (bezpieczeństwa obrotu prawnego). Zasada ta jest przecież w znacznie pełniejszym stopniu realizowana w przypadku, gdy decyzja administracyjna jest jedynym, a nie jednym z kilku elementów dyskutowanego stanu faktycznego. Wreszcie wskazać trzeba, że pogląd upatrujący w decyzji administracyjnej jedyne źródło wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego znajduje coraz szersze uznanie także na gruncie obcych systemów prawa⁷⁸.

Decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji wywołuje skutki *ex tunc*, tzn. od daty, w której zrealizowała się określona podstawa wygaśnięcia prawa. Jeżeli jednak UP nie określił w decyzji wyraźnie daty danego zdarzenia (np. utraty dostatecznych znamion odróżniających), prawo z rejestracji wygasa w dniu jej wydania; decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji wywiera skutki *ex nunc*. Decyzja UP o wygaśnięciu prawa jest podstawą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze znaków towarowych (§ 26 ust. 2 pkt 3 zd. 1 zarządzenia). Należy od niej odróżnić decyzję wydawaną w razie wygaśnięcia prawa wskutek upływu okresu ochrony (§ 26 ust. 2 pkt 3 zd. 2

⁷⁷ Por. § 1 p. 3 niniejszego rozdziału.

⁷⁸ Por. na ten temat: S. Jeckermeier, *Die Löschungsklage im Markenrecht*, Köln–Berlin–Bonn–München 1983, s. 78–81, 93–95.

zarządzenia). Ma ona charakter deklaratoryjny i służy jedynie jako podstawa dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych. Również wpis w rejestrze znaków towarowych o wygaśnięciu prawa (§ 26 ust. 2 pkt 3 zarządzenia w zw. z art. 54 ust. 4 u.z.t.) oraz ogłoszenie tego wygaśnięcia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (art. 56 pkt 5 u.z.t.) są bez znaczenia z punktu widzenia samego skutku prawnego ustania prawa; ich znaczenie wyczerpuje się z chwilą poinformowania konsumenta o wygaśnięciu prawa z rejestracji.

Sprawy wymienione w art. 24 pkt 4 i 5 u.z.t. UP rozstrzyga w postępowaniu spornym (art. 49 ust. 1 pkt 2). W sprawach tych UP orzeka w trybie i na zasadach określonych w przepisach art. 115 ust. 2 i 116 u.w. oraz § 65–73 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych⁷⁹. Natomiast uznanie prawa ze wygasłe z powodu nieużywania znaku towarowego odbywa się w trybie i na zasadach zwykłego postępowania administracyjnego. Przepis art. 49 nie odsyła bowiem tych spraw do trybu postępowania spornego. Wydaje się, że nie jest to rozwiązanie najszcześliwsze. Uprawniony z tytułu rejestracji znaku może bowiem przedstawić wszystkie argumenty na rzecz zachowania prawa z rejestracji dopiero w drugiej instancji w toku rozpatrywania sprawy przez Komisję Odwoławczą przy UP.

Z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji za wygasłe może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Ponieważ postępowanie o uznanie prawa z rejestracji stanowi szczególne postępowanie administracyjne, miarodajne jest ujęcie interesu prawnego w rozumieniu k.p.c. Problem ten jest bardzo sporny w nauce prawa administracyjnego. Obok stanowiska uzależniającego wszczęcie postępowania od wykazania interesu materialnoprawnego⁸⁰ reprezentowany jest pogląd, w myśl którego do wszczęcia tego postępowania wystarczy subiektywny interes wnioskodawcy⁸¹. Wydaje się, że przeważa pierwsze rozumienie interesu prawnego. Ustawa dostarcza dodatkowego argumentu na rzecz tego poglądu. Wymóg interesu prawnego przy wszczęciu postępowania jest ustanowiony w art. 30, który niewątpliwie ma charakter materialnoprawny. Interes prawny w uznaniu za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego mają w szczególności:

⁷⁹ Dz.U. 1984, nr 33, poz. 243.

⁸⁰ Por. np. J. Filipek, *Strona w postępowaniu administracyjnym*, PiP 1979, nr 11, s. 44 i n.; W. Dawidowicz, *Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu*, Warszawa 1983, s. 137 i n.; J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. J. Borkowski, Warszawa 1985, s. 112–113.

⁸¹ Por. np. Z. Janowicz, *Ogólne postępowanie administracyjne*, Poznań 1978, s. 95; *idem*, *Postępowanie administracyjne*, Poznań 1982, s. 11.

1) pozwany o naruszenie prawa z rejestracji znaku; 2) osoba, której wniosek o ustalenie przez UP, że między zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji, został oddalony (art. 22); 3) licencjodawca.

Czynnie legitymowanymi do występowania z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji za wygasłe są Prokurator Generalny i Prezes UP (art. 30 ust. 2). Przesłanką wszczęcia postępowania przez wymienione organy jest wykazanie interesu społecznego. Występowanie tego interesu należy stwierdzić w każdym wypadku realizacji przypadków określanych w art. 25 pkt 2–5 u.z.t. Oceny, czy interes społeczny wymaga wszczęcia postępowania, dokonują samodzielnie Prokurator Generalny oraz Prezes UP.

2. Unieważnienie prawa

Celem badania przeprowadzonego w toku postępowanie rejestracyjnego jest sprawdzenie, czy zostały spełnione wszystkie warunki, od których uzależnia się powstanie prawa z rejestracji znaku towarowego. Zdarza się jednak niekiedy wydanie przez UP decyzji o rejestracji i tym samym kreowanie prawa do znaku towarowego pomimo niezrealizowania ustawowych warunków rejestracji. Utrzymywanie w mocy takich praw jest sprzeczne z celami systemu ochrony prawnej znaków towarowych. Dlatego też powszechnie ustawodawstwo z tej dziedziny prawa zawiera przepisy ustanawiające możliwość unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego⁸². Problem unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego jest uregulowany w art. 29–31 u.z.t. Cytowane przepisy przewidują wprawdzie możliwość unieważnienia prawa z rejestracji, ale w rzeczywistości chodzi o dopuszczalność wydania decyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji, której skutkiem jest nieważność (całkowita lub częściowa) tego prawa.

Prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki rejestracji określone w art. 4, 6–9, 32 (art. 29). Przepis ten wymienia szczegółowo podstawy nieważności prawa. Można je podzielić na przedmiotowe (art. 4, 7–9) i podmiotowe (art. 6, 32). Nie należą do ustawowych podstaw nieważności usterki o charakterze proceduralnym dotyczące zgłoszenia znaku towarowego i postępowania rejestracyjnego. Jednakże wady dokumentacji zgłoszeniowej mogą uzasadniać wniosek o istnieniu podstaw przedmiotowych lub podmiotowych unieważnienia tego prawa. Na przykład zamieszczenie w podaniu o zarejestrowanie znaku towarowego błędnej informacji o rodzaju i zakresie

⁸² Na przykład § 11 ustawy RFN.

działalności gospodarczej uprawnionego z tytułu rejestracji upoważnia do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie (art. 29 w zw. z art. 6 ust. 1). W art. 29 w katalogu przepisów, którym uchybienie może powodować nieważność prawa z rejestracji, zabrakło art. 11–12 u.z.t. Rodzi się zatem pytanie, czy prawo z rejestracji udzielane z pogwałceniem wymienionych przepisów może być unieważnione. Należy zdecydowanie udzielić odpowiedzi twierdzącej. Podstawę wniosku o unieważnienie będzie stanowić w zależności od charakteru usterki stosowany wprost albo *per analogiam* przepis art. 9. Jak wynika z art. 11 u.z.t., ustawowe warunki rejestracji znaku powinny być spełnione w dacie pierwszeństwa do uzyskania rejestracji znaku towarowego. Uzyskanie przez zarejestrowany znak zdolności rejestrowej po tej dacie (np. nabycie dostatecznych znamion odróżniających w wyniku intensywnej reklamy) nie koryguje wadliwej decyzji o rejestracji, a tym samym prawa do znaku towarowego. Oczywiście osoba zainteresowana uzyskaniem tego prawa może dokonać ponownego zgłoszenia i zarejestrować dany znak w sposób prawidłowy. W tym miejscu należy wskazać ponownie, że art. 31 u.z.t. ustanawia ochronę osób, które w dobrej wierze zarejestrowały swoje znaki pomimo niezrealizowania ustawowych wymogów rejestracji, a od tej daty minęło więcej niż pięć lat.

Stan faktyczny, w którym ustawa wiąże skutek w postaci unieważnienia prawa, obejmuje obok jednego bądź więcej konkretnych przypadków braku ustawowych warunków rejestracji także decyzję administracyjną. Powstaje konieczność określenia jej charakteru. Chodzi o rozstrzygnięcie, czy jest to decyzja konstytucyjna, czy też deklaratoryjna. Zagadnienie to w odniesieniu do patentu należy do najbardziej spornych w krajowej nauce prawa wynalazczego⁸³. Ponieważ istota problemu jest taka sama w prawie znaków towarowych, kontrowersje tu są aktualne również w przypadku decyzji, która unieważnia prawo z rejestracji znaku towarowego. W moim przekonaniu decyzja unieważniająca decyzję o rejestracji znaku towarowego, a tym samym prawo do tego oznaczenia, ma charakter konstytucyjny. Jak bowiem wyżej przyjęto, decyzja jest konstytucyjna, gdy wywołuje powstanie, ustanie lub zmianę prawa podmiotowego⁸⁴. W diskutowanym

⁸³ Zdaniem S. Soltysińskiego (*Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 230) oraz J. Szwai (*Powstanie i ustanie praw wyłącznych*, [w:] *Prawo wynalazcze*, Warszawa 1978, s. 160) decyzja o unieważnieniu patentu ma charakter deklaratoryjny. P. Lisiecki, A. Szajkowski (*Zasady prawa wynalazczego*, Warszawa 1973, s. 425) oraz S. Włodyka (*Tryb postępowania w sprawach wynalazczości*, [w:] *Prawo wynalazcze*, Warszawa 1978, s. 478) uważają, że jest to decyzja konstytucyjna, natomiast J. Wąluszewski (*Unieważnienie patentu...*, s. 111–113) stoi na stanowisku, że ta decyzja ma z punktu widzenia prawa do patentu charakter deklaratoryjny, a z punktu widzenia prawa z patentu charakter konstytucyjny.

⁸⁴ Zob. § 1 p. 3 niniejszego rozdziału.

przypadku bez wątpienia prawo z rejestracji znaku towarowego pozostaje w mocy do chwili wydania odpowiedniej decyzji. Koniecznym elementem stanu faktycznego unieważnienia prawa z rejestracji jest wydanie decyzji unieważniającej decyzję o rejestracji znaku towarowego. Ponadto w moim przekonaniu decyzja administracyjna jest *j e d y n y m* elementem konstytuującym prawo do znaku towarowego, dlatego też konsekwentnie należy przyjąć, że decyzja unieważniająca prawo z rejestracji ma również charakter konstytutywny. Występuje zatem pewne *iunctim* między tymi obydwooma aktami administracyjnymi. Względ na zamię pewności prawa nakazuje przyjąć, że omawiana decyzja administracyjna jest *j e d y n y m* elementem stanu faktycznego, z którym przepisy prawa (art. 29 w zw. z art. 49 ust. 1 pkt 3) łączą unieważnienie prawa z rejestracji.

Decyzja unieważniająca prawo z rejestracji wywołuje skutki *ex tunc* od dnia zarejestrowania znaku towarowego⁸⁵. Z tego powodu uważa się, że prawo to nigdy nie powstało. W rezultacie skutkiem unieważnienia prawa z rejestracji są m.in.: możliwość wznowienia postępowania o zarejestrowanie znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem zakończonego decyzją odmawiającą rejestracji, zwrot opłaty okresowej wniesionej przed terminem jej płatności (§ 13 ust. 3. rozporządzenia RM), oddalenie powództwa o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego wytoczonego przez uprawnionego z tytułu rejestracji, nieważność rozporządzenia licencyjnego na używanie znaku towarowego oraz ustanowienie użytkowania na tym prawie. W dwóch ostatnich przypadkach wzajemne świadczenia stron nieważnej umowy podlegają zwrotowi na podstawie przepisów o nienależytym świadczeniu (art. 410–411 k.c.)⁸⁶. Unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego w części oznacza, że unieważniono decyzję o rejestracji w stosunku do niektórych towarów wymienionych w wykazie. Częściowe unieważnienie nie może polegać na wykreśleniu niektórych elementów z chronionego oznaczenia. Dopuszczenie tej możliwości byłoby bowiem równoznaczne i zalegalizowaniem praktyki zmiany istoty zarejestrowanego znaku towarowego, co jest przecież zakazane przez art. 46 ustawy. UP rozpatruje wnioski o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego w trybie postępowania spornego (art. 49 ust. 1 pkt 3). Czynnie legitymowane do wszczęcia tego postępowania i wystąpienia w charakterze strony są te same osoby, które mogą wnioskować o uznanie prawa z rejestracji znaku

⁸⁵ Skutki unieważnienia byłyby takie same w przypadku akceptacji odmiennego poglądu, w myśl którego decyzja o unieważnieniu ma charakter konstytutywny.

⁸⁶ Zob. S. Sołtyński, *Licencje na korzystanie...*, s. 232 i n. oraz cyt. tam piśmiennictwo.

towarowego za wygasłe. Biernie legitymowany w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego jest podmiot (podmioty) tego prawa wymienione w rejestrze znaków towarowych. Można wystąpić także z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji w stosunku do osoby, której prawo już wygasło, jeżeli wnioskodawca ma interes prawny w unieważnieniu tego prawa. Fakt unieważnienia prawa podlega ujawnieniu w rejestrze znaków towarowych (art. 30 ust. 3), a także w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (art. 56 pkt 6).

ROZDZIAŁ III

NARUSZENIE PRAWA Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

§ 1. Uwagi ogólne

Naruszenie prawa do znaku towarowego (w tym prawa z rejestracji) przedstawia się rozmaicie na tle poszczególnych krajowych systemów prawnych, brak jest bowiem jednolitej koncepcji wkroczenia w zakres tego prawa. Biorąc pod uwagę jedynie szczególne regulacje ustawowe w dziedzinie prawa znaków towarowych, można wyróżnić dwa modele naruszenia prawa do znaku towarowego. Po pierwsze, akt naruszenia jest ograniczony do przypadków wywołania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów¹; wskazana konfuzja jest rezultatem bezprawnego użycia takiego samego lub podobnego oznaczenia dla towarów objętych ochroną. Te wszystkie sposoby użycia danego oznaczenia przez osobę trzecią, które nie wywołują niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, są legalne w świetle ustaw szczególnych regulujących ochronę znaków towarowych. Akt naruszenia jest więc oparty na koncepcji ochrony przepisami ustawy szczególnej jedynie w ramach realizowanej przez znak towarowy funkcji oznaczenia pochodzenia. Takie ujęcie naruszenia prawa do znaku towarowego nie wyklucza możliwości szerszej ochrony tych oznaczeń wyróżniających na podstawie innych przepisów, a zwłaszcza prawa nieuczciwej konkurencji. Po drugie, akt naruszenia obejmuje dwa odrębne i niezależne od siebie akty bezprawnego wkroczenia w zakres prawa do znaku towarowego². Chodzi przede wszystkim o wejście w obszar tego prawa poprzez bezprawne użycie cudzego znaku dla towarów objętych ochroną

¹ Na przykład § 31 ustawy RFN.

² Na przykład § 6 ustaw Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, art. 13A ustawy krajów Beneluxu.

w sposób, który wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Jest to zatem sytuacja zbieżna z wyżej opisanym stanem. Ponadto naruszenie polega na bezprawnym użyciu cudzego znaku dla towarów objętych ochroną, a w niektórych ustawach także dla towarów innego rodzaju, nawet gdy brak jest niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Takie ujęcie naruszenia prawa z rejestracji oznacza objęcie bezpośrednią ochroną – w różnym stopniu na tle ustaw poszczególnych krajów – obok funkcji oznaczenia pochodzenia także funkcji reklamowej. Bezpośredniość ochrony funkcji reklamowej wyraża się w tym, że zakazane jest bezprawne wykorzystanie renomy znaku, nawet jeżeli użycie tego znaku przez osobę trzecią nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców co do pochodzenia towarów³.

W ustawodawstwie szczególnym nie jest natomiast bezpośrednio zabezpieczona funkcja jakościowa w ramach aktu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego⁴. Podlega ona jedynie ochronie pośredniej w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia, jak również w ramach funkcji reklamowej. Pośrednia ochrona tej funkcji na tle przepisów dotyczących prawa do znaku znajduje wyraz w tym, że uprawniony może wystąpić wobec osoby trzeciej, która używa znaku dla gorszych jakościowo towarów, jeżeli towarzyszy temu niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, a także gdy osoba trzecia bezprawnie wykorzystuje renomę danego znaku.

Poważne znaczenie w dziedzinie ochrony przed bezprawnym użyciem znaku towarowego mają przepisy ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁵. Zakres zastosowania tych przepisów jest zróżnicowany w zależności od przyjętej w danym państwie ustawy szczególnej koncepcji naruszenia prawa do znaku. Ogólnie mówiąc, zakres ten jest szeroki w przypadku ograniczenia naruszenia prawa do znaku towarowego do sytuacji takiego bezprawnego użycia chronionego znaku dla towarów tego samego rodzaju, które wywołuje niebezpieczeństwo powstania pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów. Jest znacznie węższy w tych krajach, w których szczególne ustawy nie tylko zabezpieczają w ramach aktu naruszenia funkcję oznaczenia pochodzenia, ale również funkcję reklamową. Orzecznictwo większości rozwiniętych krajów zachodnich przyznaje

³ M. Niedzielska, R. Skubisz, *La nouvelle loi polonaise sur les marques de fabrique de 1985*, PI 1987, nr 2, s. 83.

⁴ Zob. na temat możliwości ochrony funkcji jakościowej znaku w ramach ustawy o znakach towarowych: F. Henning-Bodowig, *Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht*, GRUR Int. 1985, s. 445 i n.

⁵ Zob. rozdział I § 3 p. 2.

znakom ochronę poza granicami podobieństwa na podstawie klauzul generalnych zawartych w ustawodawstwie nieuczciwej konkurencji ze względu na powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru, wykorzystanie renomy upostaciowanej w danym znaku (pasożytnictwo), zagrożenie tej renomy oraz rozwodnienie znaku⁶.

Stosunkowo szeroko prezentuje się w orzecznictwie i w piśmiennictwie pogląd, że użycie cudzego znaku dla towarów innego rodzaju może wywołać niebezpieczeństwo pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów⁷. Taką możliwość dopuszcza się raczej w odniesieniu do sławnych znaków, a wyklucza w przypadku innych znaków towarowych. Wykorzystanie renomy znajduje wyraz w dwóch formach⁸: poprzez skierowanie uwagi konsumentów na towar oznaczony danym znakiem oraz wykorzystanie wyobrażeń konsumentów o jakości wyrobów, w związku z którymi ta renoma powstała. Zagrożenie renomy znaku⁹ może być spowodowane używaniem znaku dla towarów istotnie gorszych jakościowo oraz poprzez używanie znaków dla towarów, których cechy strukturalne wywołują nieprzyjemne skojarzenia konsumentów. W obydwu przypadkach chodzi w praktyce o znaki sławne. Brak jest bowiem wykorzystania renomy lub jej zagrożenia w razie użycia zwykłego znaku dla towarów innego rodzaju. Termin „rozwodnienie znaku” (rozwodnienie renomy oznaczenia) dość często występuje w piśmiennictwie, rzadziej w orzecznictwie. W myśl najlepszej definicji, jaką spotkałem w literaturze, „rozwodnienie jest to stopniowy zanik postrzegania lub rozproszenie identyfikacji znaku lub nazwy w opinii publicznej wskutek ich użycia na niekonkurencyjnych towarach. Im bardziej wyróżniający się lub unikalny jest znak, tym głębsze jest jego oddziaływanie na świadomość publiczną i większa potrzeba jego ochrony przed utratą znaczenia lub rozerwaniem więzi z konkretnym produktem, w związku z którym był używany”¹⁰. Procesowi rozwodnienia podlega każdy znak, jednakże szczególnie podatne są sławne znaki towarowe. Powyższe kryteria uznania użycia cudzego znaku dla towarów innego rodzaju

⁶ Por. w tej kwestii w szczególności: R. Sack, *Die „Verwässerung” bekannter Marken und Unternehmenskennzeichen*, WRP 1985, s. 459 i n. i cyt. tam obszernie orzecznictwo i piśmiennictwo.

⁷ *Ibidem*. Zob. również: M. Delière-Sequaris, *Der Schutz der Marke gemuss Art. 13.A. Benelux – Warenzeichengesetz*, GRUR Int. 1980, s. 576. Odmienne: R. Krasser, *Zum Umfang des Markenschutzes nach dem Benelux – Warenzeichengesetz*, GRUR Int. 1975, s. 389.

⁸ W szczególności: R. Sack, *Die Schmarotzerkonkurrenz in der deutschen Rechtsprechung*, [w:] *La concurrence parasitaire en droit compare: Actes du Colloque de Lausanne, „Comparativa”* 1981, t. XIX, s. 65 i n.

⁹ A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, München 1983, s. 342; R. Sack, *Die „Verwässerung”...*, s. 463.

¹⁰ P. Schechter, *The rational bases of trademark protection*, 40 Harv. L. Rev., s. 325.

za niedozwolone nie mają charakteru rozłącznego, a wprost przeciwnie, jak wynika z lektury orzecznictwa¹¹, prawie zawsze występują łącznie. I tak skutkiem wykorzystania renomy cudzego znaku jest osłabienie jego oddziaływania na klientów, czyli rozwodnienie znaku, wprowadzenie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów odbywa się równocześnie z wykorzystaniem renomy znaku itp.

W systemie prawa polskiego ustawa z 1985 r. chroni prawo z rejestracji znaku towarowego w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia, natomiast przepis art. 3 ustawy z 1926 r. zapewnia uzupełniającą ochronę. Powstaje konieczność przedstawienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji w świetle ustawy szczególnej oraz ustalenia katalogu deliktów używania cudzego znaku przez art. 3 u.n.k. W obydwu przypadkach konieczne jest sięgnięcie do obcych rozwiązań prawnych. Jest to szczególnie pożądane przy omawianiu legalności używania chronionego znaku dla towarów tego samego rodzaju, jak również innego rodzaju w sposób, który nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Uważam za konieczne omówienie problematyki uzupełniającej ochrony znaku towarowego, tzn. zastosowania art. 3 u.n.k., z następujących powodów. Przede wszystkim nie byłoby prawidłowe ograniczenie się do wniosku, czy dane użycie znaku przez osobę trzecią jest legalne w świetle ustawy z 1985 r. Jest zrozumiałe, że Czytelnik oczekuje również odpowiedzi, czy zachowanie się osoby trzeciej ze względu na zarejestrowany znak towarowy nie stanowi naruszenia innych przepisów. Ponadto użycie zarejestrowanego znaku w sposób, który nie wywołuje wśród odbiorców niebezpieczeństwa pomyłek co do pochodzenia towarów, może doprowadzić do obniżenia wartości majątkowej znaku, a nawet jego unicestwienia w wyniku degeneracji (przekształcenia znaku w nazwę rodzajową). Wskazane użycie znaku jest jakby pośrednią formą ingerencji w cudze prawo z rejestracji i dlatego stanowi przedmiot rozważań niniejszej rozprawy.

§ 2. Elementy aktu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Bezprawność używania cudzego znaku towarowego

Z bezprawnością w prawie cywilnym mamy do czynienia wtedy, gdy występuje obiektywna sprzeczność między zachowaniem się sprawcy a przepisami prawa ustanawiającymi reguły postępowania. Ponieważ bezprawność ma charakter obiektywny, to nie ma znaczenia brak zdolności do

¹¹ Zob. np. orzeczenia przytoczone przez R. Sacka: *Die „Wervässerung“*..., s. 461 i n.

rozeznania i powzięcia woli, brak winy, dobra wiara i inne stany psychiczne osoby działającej.

Używanie cudzego zarejestrowanego znaku towarowego lub znaku do niego podobnego dla towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich stanowi akt naruszenia prawa z rejestracji, gdy charakteryzuje się bezprawnością. Przesłanka bezprawności jako element pojęcia naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego jest wyrażona w sformułowaniu art. 19 ustawy: „b e z p o d s t a w n i e [podkr. – R.S.] używający”. Pogląd, że określenie ustawy należy rozumieć jako bezprawność, znajduje mocne oparcie w dwóch faktach. Po pierwsze, wprowadzenie do art. 19 zwrotu „bezpodstawnie używający” jest uzasadnione tylko wtedy, gdy ten zwrot jest rozumiany jako „bezprawnie używający”; wszelkie próby nadania innego znaczenia dyskusowanemu zwrotowi nie prowadzą do jakiegось racjonalnego rezultatu z punktu widzenia art. 19, który określa pojęcie naruszenia prawa z rejestracji. Po drugie, przepis art. 19 został wprowadzony do projektu ustawy o znakach towarowych w toku prac w Sejmie na mój wniosek. Rozpoczął się według projektu od następującego zwrotu: „kto bezprawnie używa”. Przepis ten – wbrew mojej woli – został przeredagowany. Celem tej zmiany było jakoby podkreślenie, że w art. 19 chodzi właściwie o bezprawność cywilnoprawną, wcześniejszy zwrot „kto bezprawnie używa” rzekomo sugerował charakter karnoprawny czynu opisanego w art. 19 ustawy.

Bezprawność używania znaku towarowego przez osobę trzecią polega na tym, że nie może ona przeciwstawić uprawnionemu z tytułu rejestracji własnego uprawnienia do używania znaku towarowego. Prawo osoby trzeciej do używania znaku towarowego może wynikać z oświadczenia woli uprawnionego, z tytułu rejestracji, tzn. gdy zawarto umowę licencyjną (art. 17) bądź umowę użytkownika (art. 265 k.c.). Prawo osoby trzeciej do używania znaku towarowego może być również skutkiem niewzruszalności prawa z rejestracji (art. 31). Osoba trzecia zachowuje swoje prawo z rejestracji, pomimo istnienia innego prawa do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, jeżeli zostały spełnione warunki przewidziane w art. 31 u.z.t. W każdym innym przypadku (niż wymienione wyżej) używanie cudzego znaku ma charakter bezprawny. *De lege* nie jest dozwolone używanie cudzego znaku towarowego w charakterze użytkownika uprzedniego, użytkownika późniejszego, jak również licencjodawcy przymusowego. Należy zauważyć, że używanie cudzego znaku towarowego nie ma charakteru bezprawnego, gdy przypada na okres nieobjęty prawem z rejestracji, ponieważ uznano je za wygasłe bądź unieważniono, choćby istniało w dacie wniesienia powództwa z tytułu naruszenia prawa z rejestracji.

2. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów

A. Pojęcie i rodzaje

Drugim składnikiem pojęcia naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego jest wywołanie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów poprzez użycie w obrocie gospodarczym cudzego zarejestrowanego znaku lub znaku do niego podobnego dla towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich (art. 19). Nadanie niebezpieczeństwu wskazanej konfuzji decydującego znaczenie z punktu widzenia naruszenia prawa z rejestracji oznacza związanie ochrony tego prawa z realizowaną przez znak towarowy funkcją oznaczenia pochodzenia. Rozumienie tej funkcji stanowi punkt wyjścia dla określenia pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia i jego rodzajów.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego, nieodpowiadającego prawdzie przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony znak. Odbiorcy mogą błędnie przypuszczać, że dany towar został oznaczony lub wprowadzony do obrotu za wiedzą i zgodą osoby uprawnionej. Zgodnie z charakterem informacji przekazywanych przez znak towarowy użycie znaku przez osobę nieuprawnioną może wywołać niebezpieczeństwo pomyłek w wąskim (pomyłki co do tożsamości przedsiębiorstwa) i w szerokim (pomyłki co do związków łączących uprawnionego z rejestracji z osobą używającą danego znaku) rozumieniu. W pierwszym przypadku chodzi o pomyłki przeciętnego konsumenta, gdy nie może on rozróżnić znaków osoby uprawnionej i naruszcyciela umieszczonych na towarach objętych rejestracją (podobnych) i tym samym przypuszcza, że wszystkie towary z tymi znakami pochodzą od uprawnionego z rejestracji (bezpośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów), bądź też rozróżnia znaki osoby uprawnionej i naruszcyciela, lecz z uwagi na stopień podobieństwa oznaczeń i towarów uważa, że wszystkie wyroby z tym znakiem pochodzą z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej (pośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów). W drugim przypadku przeciętny odbiorca odróżnia znaki towarowe uprawnionego z rejestracji i naruszcyciela jako oznaczenia produktów pochodzących z różnych przedsiębiorstw, lecz ze względu na podobieństwo oznaczeń i towarów przypuszcza, że osoba używająca danego znaku zostaje z uprawnionym z tytułu rejestracji w związkach organizacyjnych,

gospodarczych lub prawnych istotnych dla powstania, oznaczenia i wprowadzenia do obrotu danego towaru.

Warunkiem powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów ze znakiem jest użycie przez osobę nieuprawnioną danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego, tzn. użycie znaku w obrocie gospodarczym w celu zindywidualizowania towarów na podstawie ich pochodzenia. Każdy przypadek użycia bez zgody uprawnionego cudzego zarejestrowanego oznaczenia (znaku podobnego) w związku z towarami zarejestrowanymi (podobnymi) w charakterze znaku towarowego w sposób konieczny wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów z tym znakiem. Ustalenie, czy na tle konkretnego przypadku użycia cudzego znaku towarowego zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, sprawia poważne trudności zarówno w praktyce krajowej, jak i zagranicznej. Konfuzja ta jest wynikiem podobieństwa znaków towarowych (oznaczenia i towarów) użytych przez nieuprawnionego do znaku towarowego (oznaczenia i towarów) osoby uprawnionej z tytułu rejestracji. Dlatego też przy ustalaniu istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia konieczne jest badanie podobieństwa towarów i oznaczeń obydwu porównywanych znaków towarowych.

B. Podobieństwo towarów

Problem ustalenia podobieństwa towarów powstaje w sytuacji używania chronionego oznaczenia dla innych towarów niż wymienione w rejestrze znaków towarowych. Ustawa nie zawiera określenia pojęcia podobieństwa (jednorodności) towarów. Kwestię wykładni tego określenia pozostawiono, stosownie do opinii wyrażonej w ustawie z 1963 r., organom stosującym prawo¹². Uważam, że towary są podobne (tego samego rodzaju), gdy w razie umieszczenia na nich identycznego znaku o przeciętnej sile oddziaływania przeciętny odbiorca może mniemać, że porównywane towary pochodzą z jednego i tego samego przedsiębiorstwa. W każdym innym przypadku uznaje się towary za niepodobne, choćby nawet odbiorca uważał, że porównywane towary pochodzą z przedsiębiorstw, które pozostają w związkach organizacyjnych, gospodarczych itp. Przy ocenie podobieństwa towarów nie bierze się pod uwagę możliwości pochodzenia towarów z kilku przedsiębiorstw¹³.

¹² M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, ZN UJ PWOWI, nr 28, s. 32.

¹³ Odmiennie postępowanie doprowadziłoby do nieodpowiadającego potrzebom rozszerzenia zakresu ochrony. Podobnie: P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken*, Basel 1980, s. 147.

Przy ustalaniu podobieństwa towarów należy uwzględnić trzy główne kryteria: rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki zbytu¹⁴.

Kryterium rodzaju towarów ma zasadnicze znaczenie. Dotyczy ono rodzaju materiału, z którego wykonano porównywane produkty, zasady działania, sposobu wytworzenia oraz wyglądu zewnętrznego produktów. Rodzaj materiału pozwala uznać za towary podobne odzież wierzchnią i wyroby galanteryjne ze skóry. Przy uwzględnieniu zasady działania należy stwierdzić podobieństwo golarek elektrycznych i elektrycznych przyrządów do masażu, a wykluczyć podobieństwo brzytw i golarek elektrycznych. Mniejsze znaczenie w praktyce ma sposób wytwarzania i powinien on być raczej uznany za czynnik pomocniczy przy ocenie podobieństwa towarów, chociaż sposób wytwarzania wyrobów metalowych (np. odlewanie lub spawanie) może wzmocnić lub osłabić ich podobieństwo na tle innych kryteriów. Pomocniczy charakter ma również wygląd zewnętrzny, tj. podobieństwo wyrobów lub ich opakowań pod względem kształtu, koloru, a także znajdujących się na tych wyrobach (opakowaniach) elementów dekoracyjnych.

Kryterium przeznaczenia towaru obejmuje dziedzinę zastosowania towaru oraz jego funkcję. Na podstawie tego kryterium wyodrębnia się – w zależności od kręgu odbiorców, rodzaju wyrobów i czasu ich użytkowania – następujące grupy towarów: powszechnego użytku, o przeznaczeniu produkcyjno-technicznym, trwałej i krótkookresowej eksploatacji, o przeznaczeniu leczniczym. Przy ocenie podobieństwa należy bardziej liberalnie oceniać towary o przeznaczeniu produkcyjno-technicznym niż użytku powszechnego, gdyż w przypadku pierwszej grupy towarów (np. surowce, materiały budowlane, maszyny drogowe) nabywca – często znawca danej dziedziny – poświęca wiele uwagi danemu wyrobowi przed jego zakupem i możliwość pomylenia znaków jest mniejsza niż przy drugiej grupie. Jeśli chodzi natomiast o takie towary, jak artykuły kosmetyczne i higieniczne, artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i wyroby przemysłu tytoniowego, to odbiorca może być stosunkowo łatwo wprowadzony w błąd co do ich pochodzenia.

Zdaniem Komisji Odwoławczej przy UP PRL „wyroby, do oznaczania których znaki te „Arno” i „Amico” – przyp. R.S.] są przewidziane, nie są wyrobami tego samego rodzaju, pomimo że mieszczą się w tej samej klasie

¹⁴ Na temat kryteriów ustalania podobieństwa towarów w literaturze krajowej zob. w szczególności M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 30–34 i cyt. tam orzecznictwo, a w literaturze zagranicznej: R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, Köln–Berlin–Bonn–München 1984, s. 207 i n. i cyt. tam obszernie orzecznictwo i piśmiennictwo Francji, RPN, Stanów Zjednoczonych, Włoch.

i należą do wspólnej grupy artykułów odzieżowych [...] towary te zaspokajają odmienne potrzeby odbiorców i na ogół znajdują się w oddzielnych punktach sprzedaży, a co najmniej na oddzielnych stanowiskach. Zdaniem Komisji Odwoławczej podział między dwoma zakresami towarów, na odzież wierzchnią, w szczególności o charakterze sportowym, i odzież bielizniarską, w szczególności gorseciarską, jest tu tak wyraźny i istotny, że nie istnieje obawa, aby występowanie obu tych znaków na tym samym terenie mogło spowodować mylne mniemanie u odbiorców co do pochodzenia towarów”¹⁵. Przy zakupie przedmiotów o długotrwałym okresie użytkowania i przedmiotów drogich (np. samochodów, mebli, domków letniskowych) nabywcy poświęcają zakupowi dużo uwagi i dlatego możliwa jest łagodniejsza ocena podobieństwa towarów. Odwrotnie natomiast jest w przypadku towarów o krótkim okresie użytkowania i stosunkowo tanich (np. środki spożywcze, kosmetyki, drobny sprzęt domowy). Ze względu na ryzyko dla zdrowia człowieka związane z pomyleniem różnych preparatów medycznych środki lecznicze nawet o różnym przeznaczeniu klinicznym należy uznawać za towary podobne. Choć są one wydawane przez specjalistów, to jednak ostatecznym odbiorcą farmaceutyków jest pacjent, który najczęściej nie ma specjalistycznego przygotowania i może je łatwo pomylić. Kryterium przeinaczenia towaru pozwala uznać za towary jednego rodzaju takie wyroby, spośród których jeden ma charakter uzupełniający w stosunku do drugiego bądź też stanowi jego wyposażenie (np. taśma maszynowa należy do towarów tego samego rodzaju co i maszyna do pisania, podobnie jak części zamienne do kombajnu zbożowego i sam kombajn).

Trzecim kryterium decydującym o podobieństwie są warunki zbytu. Jako należące do jednego rodzaju uznać należy towary sprzedawane w sklepach samoobsługowych, domach towarowych bądź specjalistycznych przedsiębiorstwach. Na przykład rowery i maszyny do szycia nie należą w Polsce do towarów jednego rodzaju, ponieważ zwykle nie są one sprzedawane w jednym sklepie. Wraz z rozwojem sklepów samoobsługowych będzie zmniejszało się znaczenie tego kryterium, jednakże obecnie należy je uwzględniać przy badaniu podobieństwa towarów.

Komisja Odwoławcza uznała, że „płyty gramofonowe, taśmy i kasety, szpule i inne urządzenia przeznaczone do odtwarzania dźwięku oraz aparatura przeznaczona do celów badawczych i pomiarowych, jej części i wyposażenie nie należą do towarów tego samego rodzaju. Należałoby zaliczyć je do towarów tego samego rodzaju, gdyby stale znajdowały się

¹⁵ Decyzja z dn. 10.04.1984 r., Odw. 1061/84 – niepubl.

one w tych samych punktach sprzedaży oraz były rozprowadzane tymi samymi kanałami”¹⁶.

Powyższymi kryteriami należy posługiwać się zarówno oddzielnie, jak i kompleksowo. Każde z nich stosowane pojedynczo nie zawsze stanowi wystarczającą podstawę uznania, że towary należą do tego samego rodzaju. Uwzględnienie wszystkich kryteriów jednocześnie nie daje również takiej pewności. Dlatego też konieczne jest uważne śledzenie praktyki i orzecznictwa w tej kwestii. Fakt, że ocena podobieństwa towarów jest dokonywana przez różne organy (UP, Komisję Odwoławczą przy UP, sądy i komisje arbitrażowe), nie może prowadzić do rozbieżności. Pomocnym środkiem do określenia przynależności towarów do tego samego rodzaju jest klasyfikacja towarów i usług przedstawiona w postaci załącznika do zarządzenia Prezesa UP, które w pełni jest zgodne z międzynarodową klasyfikacją towarów i usług dla celów rejestracji znaków¹⁷. Przynależność towarów (usług) do wspólnej klasy nie stanowi decydującego argumentu na rzecz uznania towarów (usług) za należące do tego samego rodzaju, bowiem towary tego samego rodzaju mogą występować w różnych klasach (np. klasa 3: barwniki kosmetyczne i klasa 2: barwniki; klasa 3: środki do czyszczenia, polerowania, puder kosmetyczny i klasa 21: przybory do czyszczenia, polerowania puszek do pudru). Należy również uznać podobieństwo (jednorodzańowość) towarów i usług. Przemawia za tym przede wszystkim fakt, że jedno i to samo przedsiębiorstwo może produkować określony towar i świadczyć związane z tym usługi (np. produkcja maszyn rolniczych i ich naprawa). Ponadto stanowisko to jest zbieżne z praktyką zagranicznych urzędów patentowych¹⁸. Na przykład należy uznać za podobne usługi i towary wymienione w następujących klasach: klasa 42: usługi świadczone przez salony piękności, zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne i klasa 3: artykuły perfumeryjne i kosmetyczne; klasa 7: artykuły higieniczne i klasa 21: przybory toaletowe. Problem podobieństwa usług uzyskał znaczenie dopiero z chwilą wejścia w życie ustawy z 1985 r. Orzecznictwo i nauka prawa powinny zatem wypracować kryteria umożliwiające określanie podobieństwa usług. Jak wynika z doświadczeń innych krajów, jest to zagadnienie skomplikowane. Charakter usługi sprawia, że tylko niektóre kryteria określenia podobieństwa towarów mogą być stosowane w odniesieniu do usług.

¹⁶ Decyzja z dn. 9.04.1984 r., Odw. 1057/84 – niepubl.

¹⁷ Polska odstąpiła od porozumienia nicejskiego w sprawie klasyfikacji towarów i usług (oświadczenie rządowe z dn. 16.04.1983 r. – Dz.U. nr 58, poz. 266).

¹⁸ Zob. w szczególności: R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 235 i n.

C. Podobieństwo oznaczeń

Po stwierdzeniu identyczności lub podobieństwa towarów (tego samego rodzaju) sąd lub komisje arbitrażowe przystępują do badania podobieństwa oznaczeń. Badania te dokonuje się poprzez porównanie w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej¹⁹.

Najczęściej porównuje się oznaczenia należące do jednej grupy znaków. Największą grupę znaków towarowych zarówno w Polsce, jak i innych krajach stanowią znaki słowne. Podobieństwo ich ocenia się w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej. Podobieństwo wizualne (graficzne) wynika przede wszystkim z faktu użycia części tych samych liter do budowy porównywanych oznaczeń. Nie sposób również pominąć takich aspektów, jak forma i kolor użytych czcionek, sposób umieszczenia znaku słownego pośród innych elementów towarzyszących – innych słów, linii, obrazków²⁰. Drobne odchylenia pomiędzy znakami nie powinny prowadzić do wniosku o braku podobieństwa oznaczeń. Chodzi o badanie przedrostka lub przyrostka, jak również zmianę litery lub liter czy też dokonanie błędu w pisowni słowa.

Nie mniej ważny od wizualnego jest aspekt fonetyczny porównywanych oznaczeń. W toku tej oceny bierze się pod uwagę „liczbę sylab i liter oraz ich rozłożenie w sylabach, następstwo samogłosek, pierwsze litery i sylaby”²¹. W sprawie *Amada v. Amac* Komisja Odwoławcza przy UP stwierdziła, że „znak AMADA wymawiany jest za pomocą trzech sylab, natomiast znaki przeciwstawne są dwusylabowe z akcentem na drugiej sylabie. Ostatnia sylaba DA wpływa wyraźnie na odrębne brzmienie znaku Amada”²². W orzecznictwie Komisji Odwoławczej uznano również podobieństwo takich oznaczeń, jak FAWENT ZD i RAWENT²³, POLITEX i POLLINTES²⁴, WISKOLEX i COLLEX²⁵, a w orzecznictwie Sądu Najwyższego OLLA i LOLLA²⁶. Natomiast uznano za niepodobne znaki

¹⁹ Na ten temat zob. w szczególności w literaturze krajowej: M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 13 i n. oraz cyt. tam orzecznictwo i piśmiennictwo, a w literaturze zagranicznej: A. Baumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, München 1979, s. 767 i n.; P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984, s. 537 in.; L. Baeumer, *Schutzfähigkeit und Schutzzumfang der Marke im französischen Recht*, München-Köln-Berlin 1964, s. 15 i n.; L. Baumgartner, *Le risque de confusion en matière de marques*, Lausanne 1970, s. 106 i n.

²⁰ M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 13.

²¹ *Ibidem*, s. 15.

²² Decyzja z dn. 24.12.1975 r. – Odw. 1771/75 zamieszczone w zbiorze: M. Kępiński, *Znaki towarowe i inne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurencja. Materiały dydaktyczne dla Podyplomowego Studium Wymagalności przy UAM*, z. 5, Poznań 1977, s. 9–10.

²³ Decyzja z dn. 9.04.1976 r., Odw. 1829/75 – niepubl.

²⁴ Decyzja z dn. 28.09.1977 r., Odw. 422 – niepubl.

²⁵ Decyzja z dn. 28.09.1977 r., Odw. 1424/77 – niepubl.

²⁶ Orzeczenie z dn. 6.07.1929 r. /Rw. 2277/28 Orzecznictwo Sądów Polskich 1929, t. VIII, poz. 461.

słowne ANTISOL i ANTIVOL-ES; „Przeciwstawione znaki zbudowane są ze zbieżnych przedrostków ANTI oraz różniących się członów VOL i SOL-ES [...] znaki ANTI mają charakter opisowy i są zbyt często stosowane w znakach towarowych, aby można je było uznać za elementy wprowadzające odbiorców w błąd. W opinii Komisji Odwoławczej pozostałe człony VOL i SOL-ES są zasadniczo różne zarówno w pisowni, jak i w odbiorze fonetycznym”²⁷. W nauce prawa zwraca się uwagę na fakt, że „znacznie mniejsze znaczenie niż pierwsze litery i sylaby posiadają natomiast zakończenia słów. Z reguły bowiem i wizualnie, i fonetycznie odbiorca zwraca mniejszą uwagę na końcowe fragmenty słowa [...]. Przyrostki takie, jak: -tex, -lux, -lex występują na tyle często, że nabywca praktycznie ich nie zauważa”²⁸. Komisja Odwoławcza przy UP uznała podobieństwo znaku THERAK i THERAFLEX²⁹, FAVAL i FAWA³⁰, HEMOPHAN i HEMOFER³¹.

Przy ocenie podobieństwa oznaczeń – inaczej niż przy ocenie podobieństwa towarów – należy uwzględnić nie tylko możliwość uznania znaków za identyczne lub ich rozróżnienia przy stwierdzeniu, że dotyczą towarów (usług) tego samego przedsiębiorstwa, ale również uznania, że informują o związkach łączących odrębne przedsiębiorstwa (wprowadzenie w błąd co do pochodzenia w szerokim rozumieniu). Przykładem podobieństwa sugerującego związku między przedsiębiorstwami może być użycie znaków POLIFARB i POLIFARB-Dębica³².

Podobieństwo znaków słownych powinno być dokonywane także w płaszczyźnie znaczeniowej, przy czym należy brać pod uwagę antonimy i synonimy. Istotne znaczenie mają również przypadki tłumaczenia znaku z jednego języka na drugi³³.

Znaki obrazowe są porównywane przede wszystkim w płaszczyźnie wizualnej. Mało istotne różnice między nimi nie powinny być brane pod uwagę. Znaki trójwymiarowe (plastyczne) mogą być imitowane bezpośrednio, tzn. w tej samej formie, oraz poprzez oddanie w formie płaskiej³⁴. W obu przypadkach należy uznać podobieństwo znaków. Znacznie większe trudności wiąże się z oceną podobieństwa znaków kombinowanych.

²⁷ Decyzja KO z dn. 9.04.1984 r., Odw. 59/84 – niepubl.

²⁸ M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 15.

²⁹ Decyzja z dn. 7.01.1976 r., Odw. 1786/75 – niepubl.

³⁰ Decyzja z dn. 29.12.1975 r., Odw. 1786/75 – niepubl.

³¹ Decyzja z dn. 16.02.1978 r., Odw. 1007/78 – niepubl.

³² Decyzja z dn. 10.11.1977 r., Odw. 1156/78 – niepubl.

³³ M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 21.

³⁴ *Ibidem*, s. 24–25.

Konieczne jest rozważenie podobieństwa wszystkich elementów porównywanych oznaczeń. Wydaje się jednak, że charakter decydujący mają elementy słowne. I tak „imitacja części słownej znaku słowno-obrazowego przy zmianie części obrazowej w zasadzie wystarcza do przyjęcia, że podobieństwo znaków występuje”³⁵. Przeciwwstawieniem znaku słowno-obrazowego może być nie tylko znak słowno-obrazowy, ale również znak słowny bądź obrazowy. Odmienne stanowisko Komisji Odwoławczej zostało poddane trafnej krytyce. Zwrócono uwagę, że w świetle u.z.t. różnica co do środków oddziaływania na odbiorców nie wyklucza podobieństwa oznaczeń³⁶.

D. Związek podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń

Jak pokazuje krajowa i zagraniczna praktyka, stosunkowo często obserwuje się przypadki używania bez zgody uprawnionego z tytułu rejestracji oznaczeń zarejestrowanych dla towarów wpisanych w rejestrze znaków towarowych. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości fakt wywołania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i tym samym naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. Znacznie częściej osoba trzecia bez stosownego upoważnienia używa zarejestrowanego oznaczenia dla innych towarów niż zarejestrowane bądź innego oznaczenia dla towarów ujawnionych w rejestrze, bądź też innych oznaczeń niż zarejestrowane dla towarów niewpisanych w rejestrze. W tych przypadkach wylania się pytanie, w jakim stopniu użycie oznaczenia identycznego lub podobnego (według kryteriów omówionych w p. 2 lit. C) wpływa na ocenę podobieństwa towarów i odwrotnie – jaki jest wpływ identyczności towarów lub ich podobieństwa (kryteria przedstawione w p. 2 lit. B) na kwalifikację podobieństwa oznaczeń. W orzecznictwie krajów wysoko rozwiniętych występują dwie tendencje w sposobie interpretowania wskazanych związków. Według pierwszego stanowiska przy ocenie podobieństwa towarów bierze się pod uwagę stopień podobieństwa oznaczeń, a przy ocenie podobieństwa oznaczeń uwzględnia się stopień zbliżenia obydwu towarów (względna koncepcja podobieństwa towarów i oznaczeń). Najpełniej koncepcja ta jest realizowana w orzecznictwie USA. Z jednej strony uważa się bowiem, że im bardziej podobne są zestawione towary, tym łagodniejsze są wymogi co do stopnia podobieństwa obydwu oznaczeń, z drugiej strony – im bardziej są podobne oznaczenia, tym mniejsze jest znaczenie kryterium podobieństwa towarów³⁷.

³⁵ *Ibidem*, s. 25.

³⁶ *Ibidem*, s. 26–27.

³⁷ Tak w orzeczenie D.C., D. Delaware z dn. 11.07.1961 r. A. Smith Bowman Distillery, Inc. v. Schanley Destillers, Inc., 130 USPQ 330.

Względna koncepcja oceny podobieństwa towarów i oznaczeń znajduje również wyraz w orzecznictwie i nauce prawa we Francji³⁸ oraz we Włoszech³⁹. Koncepcja ta była reprezentowana w okresie międzywojennym w Niemczech i w pierwszych latach po wojnie w RFN⁴⁰. Zgodnie z drugim stanowiskiem przy ocenie podobieństwa towarów pomija się stopień podobieństwa znaków (koncepcja bezwzględnej oceny podobieństwa towarów), natomiast przy ocenie podobieństwa oznaczeń bierze się pod uwagę stopień podobieństwa porównywanych towarów (koncepcja względnej oceny podobieństwa oznaczeń). Stanowisko to współcześnie znajduje wyraz w orzecznictwie i piśmiennictwie RFN⁴¹.

Pierwsze stanowisko odpowiada lepiej warunkom obrotu, oddaje bowiem trafniej opinię przeciętnego odbiorcy towarów, który w procesie postrzegania znaku towarowego nie rozdziela towaru i oznaczenia, lecz ujmuje je łącznie. Jego wadą jest niezrealizowanie wymogu pewności prawa. Te same towary mogą być bowiem uznane za podobne lub niepodobne w zależności od stopnia podobieństwa oznaczeń i od siły oddziaływania zarejestrowanego oznaczenia na odbiorców. Na przykład w orzecznictwie USA zanotowano przypadki stwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia przy użyciu tego samego znaku dla piwa i dla papierosów⁴², natomiast w innym orzeczeniu znalazło się wykluczenie niebezpieczeństwa tej konfuzji w sytuacji użycia tego samego znaku dla alkoholu i papierosów⁴³. Również orzecznictwo Francji i Włoch nie daje podstaw do sformułowania jednoznacznego stanowiska w kwestii podobieństwa określonych towarów⁴⁴. Przedstawiona koncepcja zdaje się preferować interesy konsumentów w stosunku do interesów podmiotów gospodarczych.

³⁸ Tak już: L. Baeumer, *Schutzfähigkeit...*, s. 109 i n.; A. Chavanne, J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Paris 1976, s. 407; z orzecznictwa m.in. orzeczenie sądu Paryża z dn. 10.01.1959 r., Ann. 1959, s. 126; sądu apelacyjnego Nancy z dn. 16.02.1972 r., P.I.B.D. 1972 – III – 149; sądu apelacyjnego Paryża z dn. 17.12.1974 r., P.I.B.D. 1975 – III – 173.

³⁹ Zob. w szczególności orzeczenie Sądu Mediolanu z dn. 6.11.1978 r., GRUR Int. 1979, s. 307, tegoż sądu orzeczenie z dn. 8.11.1973 r., Riv. Prop. Ind. 1974, nr 2, s. 140.

⁴⁰ Zob. w szczególności na ten temat: R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 227.

⁴¹ Orzeczeniu Sądu Najwyższego RFN z dn. 11.11.1955 r., GRUR Int. 1956, s. 172 i n. Z literatury w szczególności: A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, s. 751 i n. oraz cyt. tam orzecznictwo i literatura.

⁴² Orzeczenie D.C., N.D. Georgia z dn. 12.11.1968 r., Carling Brewing Co. v. Philip Morris Inc. 160 USPQ 303.

⁴³ TTAB z dn. 9.02.1959 r., Kckeuon ind Robbins, Inc. v. P. Larrilard Co. 120 USPQ 306.

⁴⁴ Zob. przegląd orzecznictwa tych krajów: R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, uwagi w p. 4.2.3.1.2 (Francja) i 4.2.3.1.3 (Włochy).

Drugie stanowisko realizuje w pełni postulat pewności prawa i dzięki temu odpowiada interesom osób prowadzących działalność gospodarczą. Niezależnie od stopnia podobieństwa obydwu znaków (i siły oddziaływania zarejestrowanego znaku na klientów) konkretne towary mogą być jednoznacznie kwalifikowane albo jako podobne, albo niepodobne. Skutkiem koncepcji bezwzględnej oceny podobieństwa towarów jest uznanie braku pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów, chociaż zachodzą one w rzeczywistości w dość sporadycznych przypadkach. Innymi słowy, realizując postulat pewności prawa, zakłada się brak niebezpieczeństwa pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów także w tych wszystkich przypadkach, w których to niebezpieczeństwo mogłoby zostać stwierdzone przy zastosowaniu względnej oceny podobieństwa towarów.

W krajowej nauce prawa problem wzajemnych związków podobieństwa towarów i oznaczeń podniósł jedynie M. Kępiński⁴⁵, który na gruncie ustawy z 1963 r. zdecydowanie opowiedział się za teorią względnej oceny podobieństwa towarów i oznaczeń. M. Kępiński zauważa, że obydwa terminy (towar i oznaczenie) występują w prawie polskim łącznie (np. w art. 10 ustawy z 1963 r.). Argument ten wydaje się być bardziej przekonujący w świetle ustawy z 1985 r. Przepis art. 19 tej ustawy przewiduje bowiem *expressis verbis*, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów wynika z podobieństwa towarów i oznaczeń. Ponadto odbiorca, dokonując wyboru towaru, nie rozdziela towaru i oznaczenia, lecz podlega różnym okolicznościom, które mogą wywołać jego pomyłki co do pochodzenia danego towaru ze znakiem. W toku percepcji znaku przeciętny odbiorca przenosi – w sposób nieświadomy – także stopień podobieństwa znaków (włącznie ze stopniem jego znajomości w obrocie) na podobieństwo towarów.

Przychylam się do odmiennej koncepcji, która jest współcześnie realizowana przede wszystkim w praktyce RFN. Przypisuje bowiem poważne znaczenie postulatowi pewności prawa⁴⁶. W moim przekonaniu osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny uzyskać jednoznaczną kwalifikację towarów z punktu widzenia ich podobieństwa. Fakt, że w niektórych – jak się wydaje, dość rzadkich w praktyce – sytuacjach stwierdza się brak niebezpieczeństwa dyskutowanej konfuzji, chociaż zachodzi ona w rzeczywistości, nie dyskwalifikuje koncepcji bezwzględnej oceny

⁴⁵ M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 35–37.

⁴⁶ Temu postulatowi nie przypisuje się istotnego znaczenia w krajach realizujących koncepcję względnej oceny podobieństwa towarów – tak w odniesieniu do praktyki francuskiej: R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 274.

podobieństwa towarów. Ustawodawca dopuszcza bowiem, realizując postulat pewności prawa, pewne pomyłki odbiorców co do pochodzenia towarów na tle instytucji uregulowanej w art. 31 ustawy. Również na tle art. 14⁴⁷ oraz art. 24 ust. 3 ustawodawca dopuszcza możliwość powstawania pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów. W tych wszystkich przypadkach – wyważając interesy konsumentów i przedsiębiorstw – ustawa z 1985 r. preferuje interesy przedsiębiorstw. Jest to ogólna myśl jednoznacznie wyrażona w toku prac nad aktualnie obowiązującą ustawą⁴⁸. W omawianym przypadku kosztem interesu konsumenta – w niewielkim zresztą stopniu – można w pełni zrealizować wymóg pewności prawa niezbędny z punktu widzenia przedsiębiorstw.

Należy też zauważyć, że zarówno uprawniony z rejestracji, jak i konsument nie są pozbawieni ochrony w tych wszystkich przypadkach, gdy w wyniku zastosowania bezwzględnej koncepcji podobieństwa uznano brak niebezpieczeństwa omawianej konfuzji, natomiast istnieje ona rzeczywiście i dałaby się stwierdzić na gruncie odmiennej koncepcji oceny podobieństwa towarów. W tych wszystkich sytuacjach, gdy obydwa przeciwstawione towary są uznawane przez konsumentów za pochodzące z jednego i tego samego przedsiębiorstwa, z powodu dobrej znajomości danego znaku (renomy upostaciowanej w tym znaku), uprawniony z rejestracji może wystąpić wobec osoby trzeciej ze skargą opartą na art. 3 u.n.k. Jest to bowiem przypadek wykorzystania cudzej renomy, sprzeczny z zasadami uczciwości kupieckiej. Uprawniony z rejestracji w świetle bronionej w rozprawie koncepcji nie może wytoczyć powództwa na podstawie art. 20 ustawy, ponieważ brak jest niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, lecz może sprzeciwić się wykorzystaniu dobrej sławy związanej z jego znakiem towarowym. W omawianym przypadku nie ma znaczenie fakt wywołania niebezpieczeństwa konfuzji co do pochodzenia towarów, lecz fakt bezprawnego wykorzystania renomy znaku osoby uprawnionej z rejestracji⁴⁹. Wskazana możliwość nie dotyczy wszystkich zarejestrowanych znaków towarowych, lecz tylko szczególnie znanych w obrocie – sławnych znaków towarowych. Użycie pozostałych znaków w obrocie przez osobę trzecią nie jest połączone z dostatecznie intensywnym wykorzystaniem renomy znaku uzasadniającym skuteczne wytoczenie skargi z art. 3 u.z.n.k. W odniesieniu do znaków nieużywanych oraz niezbyt intensywnie używanych zachodzi

⁴⁷ Zob. uwagi umieszczone w § 4 p. 2 rozdziału II.

⁴⁸ R. Skubisz, *Nowa ustawa o znakach towarowych*, PUG 1985, nr 7, s. 186.

⁴⁹ Zob. na temat wykorzystanie renomy znaku towarowego § 4, p. 2 niniejszego rozdziału.

możliwość powstawania pomyłek odbiorców, które nie mogą być skutecznie zakazane przez osobę uprawnioną z rejestracji. W praktyce takie przypadki nie mają większego znaczenia. Dlatego też skutkiem dopuszczenia normy art. 3 u.z.n.k. – jako podstawy uzupełniającej ochrony zarejestrowanych znaków – jest poważne zmniejszenie wad koncepcji bezwzględnej oceny podobieństwa towarów.

E. Metodyka ustalania przez organ orzekający istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

Najtrudniejsza kwestia, która powstaje w toku rozstrzygania spraw o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, dotyczy ustalenia przez organ orzekający istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Stwierdzenie to jest aktualne przede wszystkim w odniesieniu do polskich sądów i komisji arbitrażowych, które mają bardzo małe doświadczenie w kwestii stosowania przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych. Z tego powodu uważam za pożądane przedstawienie ogólnych zasad rządzących ustalaniem istnienia omawianej konfuzji. Przede wszystkim organ orzekający powinien ustalić osobę przeciętnego odbiorcy towaru. Jak trafnie podniesiono w literaturze, przeciętny odbiorca reprezentuje „model postępowania będący wypadkową zachowań ogółu osób, które nabywają zwykle dany towar lub potencjalnie mogą taki towar nabyć”⁵⁰. W zależności od towaru mogą to być osoby o bardzo różnych kwalifikacjach. I tak, w przypadku specjalistycznych urządzeń model przeciętnego nabywcy obejmuje typowe zachowanie znawcy z danej dziedziny, w odniesieniu do towarów powszechnego użytku (np. żywności) pojęcie przeciętnego odbiorcy dotyczy zachowania zwykłych konsumentów. Przeciętny odbiorca reprezentuje model postępowania osób podległych polskiemu ustawodawstwu. Opinie zagranicznych odbiorców nie są brane pod uwagę przy ustalaniu omawianego wzorca, nawet gdyby dany towar był przeznaczony na eksport. Wynika to z faktu powstania problemu legalności użycia znaku towarowego na obszarze Polski.

Po ustaleniu wzorca przeciętnego odbiorcy organ orzekający przystępuje do badania podobieństwa obu towarów; rezygnuje z niego tylko wtedy, gdy towary są takie same lub w sposób oczywisty podobne. Sąd albo komisja arbitrażowa oceniają podobieństwo towarów z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy (art. 19). Metoda ta nazywana jest subiektywną. Jednakże organ orzekający w toku tego badania kieruje się kryteriami przedstawionymi wcześniej (lit. B), które mają w pewnym stopniu

⁵⁰ M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 38.

charakter zobiektywizowany. Przy ocenie podobieństwa towarów należy moim zdaniem stosować bezwzględną koncepcję, a przez to pomijać siłę oddziaływania zarejestrowanego znaku na odbiorców i stopień podobieństwa obydwu porównywanych oznaczeń. Dlatego też ocenę podobieństwa towarów przeprowadza się na podstawie fikcyjnego znaku o średniej sile oddziaływania na odbiorców danego towaru⁵¹. Ponieważ nie jest tutaj uwzględniany wpływ konkretnego oznaczenia na kwalifikację towarów, ten sposób badania nazywa się metodą abstrakcyjną. Jej zaletą jest możliwość stabilnej i jednoznacznej kwalifikacji towarów w interesie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wstępną kwestią przy badaniu podobieństwa oznaczeń jest ustalenie, czy pozwany używa swojego oznaczenia w charakterze znaku towarowego, tzn. w obrocie gospodarczym i w celu odróżnienia towarów na podstawie kryterium ich pochodzenia. Organ orzekający prowadzi postępowanie tylko wtedy, gdy uzyska w tej sprawie pozytywną odpowiedź. Po stwierdzeniu, że towary nie są podobne, organ orzekający kończy postępowanie w danej sprawie. Do badania oznaczeń przystępuje się tylko wtedy, gdy towary są takie same lub podobne. Przy badaniu podobieństwa oznaczeń przeprowadzanego z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy (art. 19) sąd albo komisja arbitrażowa posługuje się kryteriami przedstawionymi wcześniej (lit. C). Uwzględnia się również całość elementów rynkowych, a zwłaszcza siłę oddziaływania znaku na przeciętnego odbiorcę oraz stopień podobieństwa tego oznaczenia do oznaczenia zarejestrowanego.

Organ orzekający powinien kierować się w toku badania następującą dyrektywą postępowania: „należy uwzględniać ogólne wrażenia, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy [...] dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje z reguły w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się więc przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia, z pominięciem drobnych rozbieżności”⁵². W toku badania dąży się do ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru (art. 19). Tak więc nie jest konieczne do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń rzeczywiste pomylenie znaków. Wystarczy, że taka możliwość zachodzi⁵³. Fakt istnienia rzeczywistych

⁵¹ Jest to konsekwencja wcześniejszego opowiedzenia się za koncepcją bezwzględnej oceny podobieństwa towarów. Tak też w orzecznictwie RFN, np. w orzeczeniu cyt. w przyp. 41. Zob. również A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, s. 366.

⁵² M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 11.

⁵³ Na ten temat obszernie: F.K. Beier, *Gedanken zur Verwachsungsgefahr und ihrer Feststellung im Prozess*, GRUR 1974, s. 517. Zob. Również: M. Kępiński, *Niebezpieczeństwo...*, s. 11.

pomyłek wzmacnia pogląd o istnieniu podobieństwa oznaczeń. Stwierdzenie podobieństwa oznaczeń po uprzednim ustaleniu, że obydwa oznaczenia są używane dla takich samych lub podobnych towarów, jest równoznaczne z uznaniem istnienia niebezpieczeństwa dyskutowanej konfuzji.

3. Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego

Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów ze znakiem wynika z form używania znaku określonych w art. 13 ustawy. Do naruszenia prawa z rejestracji dochodzi zatem w każdym przypadku bezprawnego użycia znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Najczęściej naruszenie prawa polega na nałożeniu przez osobę nieuprawnioną cudzego znaku towarowego na swoje towary i wprowadzeniu ich do obrotu. Naruszenie zachodzi już w sytuacji, kiedy nieuprawniony opatruje swoje towary cudzym znakiem towarowym; bezprawne opatrzenie towarów znakiem towarowym nie jest natomiast czynnością przygotowującą właściwe naruszenie (art. 13 w zw. z art. 19). Nie jest bowiem cechą konstytutywną naruszenia prawa z rejestracji wprowadzenie bezprawnie oznaczonych towarów do obrotu. Jednakże towary te muszą być przeznaczone do zbycia. W przeciwnym razie użycie znaku odbywa się poza obrotem gospodarczym i tym samym jest prawnie dozwolone. Naruszenie prawa z rejestracji zachodzi też w przypadku użycia przez osobę nieuprawnioną cudzego znaku towarowego przy reklamie swoich towarów, jak również na dokumentach handlowych związanych z wprowadzeniem tych towarów do obrotu. We wszystkich wymienionych sytuacjach występuje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Towary naruszcyciela są już przedstawione (produkt z cudzym znakiem został wprowadzony do obrotu) lub mają być przedstawione (produkt został opatrzony cudzym znakiem towarowym w celu wprowadzenia go do obrotu) konsumentom jako pochodzące z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej z tytułu rejestracji. Do naruszenia dochodzi też w sytuacji, gdy towary uprawnionego do znaku towarowego zostały wprowadzone anonimowo (bez znaku) do obrotu i następnie osoba trzecia opatruje je znakiem osoby uprawnionej oraz wprowadza je do obrotu lub zamierza to uczynić. Takie działanie jest powszechnie uznane w zagranicznym orzecznictwie i nauce prawa za akt naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego⁵⁴.

⁵⁴ Zob. w szczególności: F.K. Beier, *Grenzen der Erschöpfungslehre im Markenrecht – Zur Beurteilung des Vertriebes umgepackter und neu gekennzeichnete Originalware in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, GRuR Int. 1978, s. 263 i n. oraz cyt. tam bardzo obszernie orzecznictwo i piśmiennictwo krajów EWG.

Naruszenie zachodzi także wówczas, gdy towary uprawnionego do znaku zostały przez niego oznaczone, a następnie bez upoważnienia (bezprawnie) wprowadzone do obrotu przez osobę trzecią. Niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie znajduje wyraz w możliwości powstania opinii wśród odbiorców, że towar ze znakiem – tak jak został oznaczony – pochodzi (znalazł się w obrocie) z przedsiębiorstwa uprawnionego do znaku towarowego. Uprawniony do znaku może być zainteresowany w niewprowadzaniu do obrotu towarów opatrzonych już znakiem towarowym, jeżeli uzyskał dodatkowe informacje, że te towary nie charakteryzują się pożądanymi właściwościami. Nie wyklucza niebezpieczeństwa tej konfuzji nawet fakt, że towar został wyprodukowany oraz oznaczony przez osobę uprawnioną do znaku towarowego. W prawie znaków towarowych pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej do znaku nie może być rozumiane dosłownie jako pochodzenie fizyczne. Oznacza ono jedynie poddanie kontroli osobie uprawnionej towaru jako takiego, sposobu oznaczania oraz wprowadzenia do obrotu. Towar ze znakiem pochodzi z przedsiębiorstwa, gdy został wprowadzony do obrotu przez osobę uprawnioną do znaku bądź przez inny podmiot na podstawie jej upoważnienia. Samodzielne wprowadzenie do obrotu lub udzielenie stosownego upoważnienia jest równoznaczne ze zgodą uprawnionego, wraz ze wszystkimi konsekwencjami, nałączenie przez konsumentów danego towaru z jego przedsiębiorstwem⁵⁵.

Do naruszenia prawa z rejestracji dochodzi nie tylko w przypadku pierwszego, ale również każdego kolejnego wprowadzenia do obrotu bezprawnie oznaczonych towarów bądź też towarów, które zostały opatrzone znakiem za zgodą uprawnionego, gdy nie wyraził on zgody na ich wprowadzenie do obrotu. Znak towarowy przekazuje bowiem błędne informacje co do pochodzenia – w powyższym znaczeniu – towarów opatrzonych tym znakiem. Nie stanowi natomiast naruszenia tego prawa akt kolejnego wprowadzenia do obrotu tych towarów, jeżeli w stosunku do nich prawo z rejestracji uległo wyczerpaniu⁵⁶.

Od samego aktu używania znaku towarowego należy odróżnić czynności przygotowawcze. I odpowiednio, od właściwego naruszenia prawa z rejestracji odróżnia się stan zagrożenia (art. 20 ust. 1), który poprzedza użycie znaku w sposób określony w art. 19. Nie jest możliwe jednoznaczne i wyczerpujące określenie wszystkich sytuacji objętych pojęciem stanu

⁵⁵ Zob. również rozdział I § 1 p. 1.

⁵⁶ Na temat wyczerpania prawa z rejestracji zob. niżej § 3 tego rozdziału.

zagrożenia⁵⁷. W każdym przypadku musi jednak istnieć rzeczywista i bezpośrednia groźba użycia znaku w sposób, który stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Stan zagrożenia prawa z rejestracji stanowi np. produkcja naszywek znaku towarowego „Wrangler” przez przedsiębiorstwo odzieżowe, zawarcie umowy o import ze znakiem towarowym podobnym do oznaczenia zarejestrowanego w Polsce na rzecz innej osoby, zainstalowanie w przedsiębiorstwie wytwarzającym napoje chłodzące maszyny przystosowanej do produkcji opakowań szklanych, których forma jest zarejestrowana na rzecz innego podmiotu, skupowanie przez przedsiębiorstwo produkujące napoje chłodzące opakowań szklanych, których forma jest zarejestrowana jako znak towarowy na rzecz innej osoby, zawarcie umowy o wykonanie materiałów reklamowych, które będą zawierać znak towarowy podobny do cudzego znaku towarowego. Nie grożą natomiast naruszeniem prawa z rejestracji znaku towarowego np. produkcja przez rzemieślnika naszywek, naklejek, nalepek zawierających oznaczenie chronione jako znak towarowy, o ile ten rzemieślnik nie wytwarza towarów, dla których zarejestrowano dany znak towarowy, produkcja toreb plastikowych ze znakiem towarowym. W tych przypadkach dane oznaczenie nie musi być wykorzystane w charakterze znaku towarowego. Jest bowiem wysoce prawdopodobne, że oznaczenie będzie służyć jedynie dla celów dekoracyjnych albo zostanie wykorzystane w charakterze znaku towarowego dla oznaczania towarów innego rodzaju. Nie stanowi też bezpośredniej groźby naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego produkcja maszyn przystosowanych do wytwarzania opakowań, których forma stanowi zarejestrowany znak towarowy, jak również skup przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo wszystkich lub wybranych opakowań wielokrotnego użytku, choćby były one chronione jako znak towarowy. Jestem przekonany, że w orzecznictwie powinna ukształtować się liberalna tendencja oceny czynności przygotowawczych, naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego i uznawania, że mają one taki charakter tylko w przypadkach, gdy niewątpliwie określone działanie poprzedza naruszenie prawa z rejestracji. Skutkiem surowej oceny byłoby ograniczenie produkcji i używania oznaczeń w celach estetycznych bądź jako znaku towarowego dla towarów innego rodzaju.

⁵⁷ Zob. również: A. Jakubecki, R. Skubisz, *Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego*, ZN UJ PWOWI, nr 50, s. 93 i n.; J. Solarz, M. du Vall, *Wytwarzanie i zbywanie podrobionych znaków towarowych w świetle prawa polskiego*, ZN UJ PWOWI, nr 44, s. 185–196; A. Kraft, G. Hönn, *Herstellung und Vertrieb von Kennzeichnungsmaterial als Warenzeichenverletzung*, GRUR 1974, s. 191 i n.

§ 3. Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Pojęcie wyczerpania

Przez rejestrację znaku towarowego powstaje wyłączne prawo używania tego znaku w obrocie gospodarczym (art. 13 ust. 1). Prawo to obejmuje m.in. uprawnienie do umieszczenia znaku na towarach oraz ich wprowadzania do obrotu (art. 13 ust. 2). Nie budzi wątpliwości w świetle powołanych przepisów wyłączna kompetencja uprawnionego z tytułu rejestracji do nakładania znaku na towar. Powstaje natomiast pytanie, czy prawo z rejestracji zapewnia monopol – co zdaje się wynikać z treści obydwu przepisów – na każdy akt wprowadzenia do obrotu towarów ze znakiem. Tak szerokie ujęcie prawa z rejestracji znaku towarowego przekreśliłoby przydatność ich ochrony, ponieważ bardzo poważnie utrudniłoby handel towarami opatrzonymi znakami. W każdym przypadku nabywca danego towaru byłby zmuszony poprzedzać jego ponowne zbycie uzyskaniem odpowiedniej zgody uprawnionego z tytułu rejestracji. Zapobiega temu koncepcja wyczerpania prawa z rejestracji znaku. Wyraża się ona w tym, że pierwsze legalne przeniesienie prawa własności danego egzemplarza produktu ze znakiem powoduje zgaśnięcie (konsumpcję) uprawnienia podmiotu praw z rejestracji lub innej osoby (np. licencjodawcy) wywodzącej od niego swoje prawo do wprowadzenia do obrotu danego wyrobu (wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego). Skutkiem wyczerpania (zgaśnięcia) uprawnienia do wprowadzenia do obrotu jest prawo nabywcy ponownego wprowadzenia do obrotu tego produktu czy to w formie przeniesienia prawa własności (np. sprzedaż, zamiana), czy też w inny sposób (np. najem maszyn opatrzonych znakiem). Fakt wyczerpania uprawnienia do wprowadzenia do obrotu towaru ze znakiem wyłącza możliwość wystąpienia wobec nabywcy ze skargą z tytułu naruszenia prawa z rejestracji w razie odsprzedaży danego wyrobu.

Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego nie było regulowane wyraźnym przepisem w ustawie z 1963 r. Zgodnie z postulatem wysuniętym w nauce prawa⁵⁸ taki przepis zawierał projekt ustawy z 1976 r.⁵⁹ Ostatecznie jednak nie został on wprowadzony do obowiązującej ustawy. Wylania się zatem pytanie o podstawę normatywną teorii wyczerpania prawa z rejestracji w obowiązującym stanie prawnym. Faktyczne uznawanie przez dziesiątki lat wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego

⁵⁸ S. Sołtysiński, *Prawo z rejestracji znaku towarowego*, PWPP, nr 2, s. 141–142.

⁵⁹ Przytacza treść tego przepisu M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 200.

mogło doprowadzić do wykształcenia odpowiedniej normy prawa zwyczajowego. Ponieważ jednak tendencją polskiego porządku prawnego jest wyparcie norm prawa zwyczajowego⁶⁰, należy podjąć próbę wskazania innej podstawy normatywnej wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego.

Ustawodawca trafnie zrezygnował z umieszczenia w ustawie z 1985 r. przepisu statuującego wyczerpanie praw z rejestracji znaku towarowego. W moim przekonaniu dyskutowana koncepcja znajduje mocne normatywne oparcie w realizowanych przez ustawę celach ochrony prawnej znaków towarowych⁶¹. Podstawowym celem ustawy jest bowiem ochrona znaku towarowego w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia (art. 19). Funkcja ta jest wykonywana przez przekazywanie potencjalnym odbiorcom towarów informacji, że dany wyrób, tak jak jest oznaczony, został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu przez uprawnionego z rejestracji lub za jego zgodą przez inną osobę. Towar ze znakiem p o c h o d z i z jego przedsiębiorstwa, jeżeli w tej postaci wprowadził go do obrotu bądź stało się to za jego zgodą. Dlatego też w tej postaci – niezależnie od tego, ile razy był przedmiotem umowy przenoszącej własność – przy uwzględnieniu procesu fizycznego starzenia się powinien być łączony przez konsumentów z przedsiębiorstwem osoby uprawnionej z tytułu rejestracji. Prawo z rejestracji znaku towarowego zmierza zatem do zabezpieczenia odpowiadającego prawdzie przekonania nabywców, że dany produkt ze znakiem pochodzi – w powyższym rozumieniu – z przedsiębiorstwa podmiotu praw z rejestracji. Naruszenie tego prawa polega – przy spełnieniu innych warunków – na możliwości błędnego, niezgodnego z rzeczywistością przypisania przez klientów osobie uprawnionej danego egzemplarza wyrobu ze znakiem (art. 19). Naruszenie nie zachodzi w przypadku odsprzedaży towaru ze znakiem, ponieważ brak jest niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia tegoż produktu; jego pochodzenie nie uległo zmianie, a zmienił się jedynie podmiot prawa własności. Powołany przepis, jak również każdy inny, zabezpieczając funkcję znaku towarowego oznaczenia pochodzenia, nie uzasadnia wniosku, że uprawnionemu obok prawa pierwszego wprowadzenia do obrotu służy monopol na kolejne akty wprowadzenia do obrotu tego produktu. Innymi słowy, przepisy ustawy nie przyznają uprawnionemu z rejestracji prawa kontrolowania procesu dystrybucji towarów ze znakiem do ostatecznego konsumenta. Zabezpieczenie funkcji oznaczenia pochodzenia wymaga

⁶⁰ S. Grzybowski, [w:] *System prawa cywilnego*, t. I: *Część ogólna*, Wrocław 1985, s. 62 i n. i cyt. tam literatura.

⁶¹ W szczególności: F.K. Beier, *Grenzen...*, s. 263 i cyt. tam orzecznictwo krajów EWG.

bowiem objęcia – obok nakładania znaku na towar – wyłączną kompetencją tylko aktu pierwszego przeniesienia prawa własności danego wyrobu⁶².

W tym miejscu uważam za konieczne scharakteryzowanie poszczególnych elementów pojęcia wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego. Wyczerpanie następuje jedynie poprzez takie wprowadzenie do obrotu egzemplarza wyrobu ze znakiem, w wyniku którego nabywca otrzymuje prawo rozporządzania tym towarem (np. na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, komisu). Inne formy wprowadzenia do obrotu w rozumieniu przyjętym w niniejszym opracowaniu (np. wystawienie wyrobu ze znakiem na wystawie) nie powodują wyczerpania prawa z rejestracji. Do wyczerpania prawa z rejestracji niezbędne jest samodzielne wprowadzenie towaru ze znakiem do obrotu przez uprawnionego z rejestracji lub inną osobę wywodzącą od niego swoje prawo używania znaku towarowego (np. licencjodawcę, przedsiębiorstwo należące do organizacji – podmiotu praw z rejestracji znaku wspólnego) czy za ich zgodą przez inną osobę (np. wyłącznego dystrybutora towarów z danym znakiem na określonym obszarze). Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem bez wymaganej zgody wyłącznie uprawnionego na danym terytorium, choćby wyrób był wyprodukowany, a następnie oznaczony przez osobę uprawnioną, nie powoduje wyczerpania prawa z rejestracji do wprowadzenia do obrotu, a przeciwnie – stanowi typową formę naruszenia prawa z rejestracji. Wyczerpanie następuje dopiero z chwilą wprowadzenia towaru opatrzonego znakiem do obrotu gospodarczego. Nie ma znaczenia fakt, czy dany wyrób był już wcześniej przedmiotem cyrkulacji i znajdował się w obrocie bez jakiegokolwiek oznaczenia wyróżniającego, czy też z jakimś oznaczeniem, które zostało usunięte w sposób legalny. Wyczerpanie prawa z rejestracji wywołuje jedynie pierwszy akt przeniesienia prawa własności towaru ze znakiem na osoby trzecie. Wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego następuje *ipso iure*. Nie jest konieczne umieszczenie w umowie sprzedaży pewnej partii egzemplarzy towarów ze znakiem postanowienia przewidującego wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów. Uprawniony z rejestracji lub inna osoba uprawniona do używania znaku rozstrzyga jedynie, czy towar z danym znakiem wprowadzić do obrotu. Ponieważ prawo z rejestracji ulega wyczerpaniu z chwilą pierwszego wprowadzenia do obrotu, wykluczona jest kontrola dalszej dystrybucji tych produktów na podstawie ustawy o znakach towarowych. Zdarzyć się może, że uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego

⁶² Po raz pierwszy Sąd Rzeszy w orzeczeniu z dn. 28.02.1902 r. cyt. według F.K. Beiera, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr*, GRUR Int. 1968, s. 9.

jest zainteresowany w określeniu w umowie sprzedaży sposobu dalszego zbytu tych towarów. Takie postępowanie legalne co do zasady może być uznane na tle konkretnej sytuacji za niedozwolone w świetle art. 58 k.c. Pod tym samym znakiem mogą być wprowadzone do obrotu towary objęte rejestracją, lecz różniące się istotnie właściwościami. W tym przypadku także skutkiem wprowadzenia do obrotu jest wyczerpanie.

2. Przepakowanie oraz przeróbka i naprawa towarów z cudzym znakiem towarowym

W drodze do ostatecznego odbiorcy towar ze znakiem może być przedmiotem kilkakrotnej odsprzedaży. Zdarza się, że podmiot uczestniczący w obrocie tymi produktami (np. hurtownik, detalista) jest zainteresowany w przepakowaniu towaru i nałożeniu tego samego znaku na mniejsze opakowania. Jak pokazuje praktyka, dotyczy to przede wszystkim alkoholi (zwłaszcza wina), oliwy, farmaceutyków, środków chemicznych itp. Przepakowanie towaru musi być połączone z usunięciem znaku towarowego, które to działanie, jeśli narusza zasady współżycia społecznego, jest zagrożone sankcją z art. 3 u.n.k. W tym miejscu chodzi jednak o ocenę legalności aktu ponownego nałożenia znaku na towar w przypadku, gdy prawo z rejestracji uległo wyczerpaniu wobec tego egzemplarza produktu. Opatrzanie towaru znakiem stanowi – jak to wyżej wykazano – naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. Z art. 13 ustawy wynika bowiem, że jedynie uprawniony do znaku ma kompetencję rozstrzygania o oznaczeniu towarów znakami towarowymi. Okoliczność, że towar ze znakiem był już wcześniej przedmiotem umowy przenoszącej własność, nie zmienia oceny sytuacji. Wyczerpaniu uległo bowiem jedynie prawo dalszej odsprzedaży towarów ze znakiem. Nie wygasło natomiast prawo oznaczania towarów znakami; trwa ono do chwili dotarcia towaru ze znakiem do ostatecznego odbiorcy⁶³. Dyskutowana czynność przepakowania towaru odbywa się zatem poza ramami koncepcji wyczerpania prawa z rejestracji, dlatego też stanowi ewidentny przypadek naruszenia prawa do znaku towarowego. Przeciętny nabywca może bowiem przypuszczać, że w tej postaci dany wyrób (przepakowany i ponownie oznaczony) został udostępniony klientom przez uprawnionego lub za jego zgodą przez inne osoby. Zachodzi zatem niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów ze znakiem. Towar został wprawdzie w tej postaci wyprodukowany, ale w innej wprowadzony do obrotu. Przepakowywanie towarów

⁶³ To stanowisko wynika z koncepcji przyznawania ochrony w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia.

i ponowne ich oznaczenie jest tak samo oceniane w zagranicznym orzecznictwie i nauce prawa, chociaż na podstawie odmiennych przepisów i przy zróżnicowanej argumentacji⁶⁴.

Drugi przypadek ingerencji w związek towaru i oznaczenia – jako kreowanej przez uprawnionego do znaku towarowego pewnej całości – znajduje wyraz w dokonywaniu przeróbek (ulepszeń) towarów lub ich naprawy (regeneracji). Na przykład ulepszenia produktu mogą polegać na: wymianie w samochodach osobowych silnika o mniejszej pojemności na silnik o większej pojemności, silnika benzynowego na silnik wysokoprężny typu „Diesel”, zmianie wystroju i wyposażenia samochodów, przerabianiu lodówek na zamrażarki. Znacznie szerszy zakres w praktyce ma zjawisko naprawy lub regeneracji towarów ze znakiem (chodzi np. o naprawę samochodów, maszyn do pisania, maszyn do szycia, rowerów czy też regenerację akumulatorów, świec zapłonowych, opon). Zmiana towaru ze znakiem poprzez jego przeróbkę, naprawę lub regenerację może wejść w zakres prawa do znaku towarowego tylko wtedy, gdy odbywa się w obrocie gospodarczym. Opatrzony znakiem produkt jest w tym obrocie, jeżeli jest przeznaczony do zbycia. Dopuszczalne są zatem – w świetle prawa znaków towarowych – wszelkie modyfikacje wyrobów przez ostatecznych odbiorców⁶⁵. Mogą oni przerabiać czy naprawiać wyrób samodzielnie lub zlecać wykonanie tych prac osobom trzecim (np. zakładom rzemieślniczym, szkołom wyższym). Tak samo należy oceniać korzystanie ze zmodyfikowanego wyrobu w gospodarstwie domowym i w działalności gospodarczej.

Ustalenie, że wyczerpaniu (zgaśnięciu) ulega jedynie uprawnienie do kolejnego wprowadzenia do obrotu, a podmiot praw z rejestracji zachowuje wyłącznie uprawnienie do oznaczania towarów, ułatwia ocenę modyfikacji produktów opatrzonych cudzym znakiem towarowym, przeznaczonych do odsprzedaży, najmu itp. Uprawnienie do oznaczania obejmuje bowiem nie tylko prawną możliwość opatrywania towarów znakami, ale również modyfikowania towarów ze znakami⁶⁶. Znak pozostawiony na

⁶⁴ Zamiast wielu: F.K. Beier, *op. cit.*, s. 266 i n. oraz cyt. tam orzecznictwo i piśmiennictwo krajów EWG.

⁶⁵ Najszerzej na ten temat orzecznictwo i nauka prawa we Włoszech, np. orzeczenie sądu kasacyjnego z dn. 22.10.1969 r., GRUR Int. 1970, s. 165 i n. Z piśmiennictwa w szczególności: G. Aghina, *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano 1971, s. 115.

⁶⁶ Na przykład: A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, s. 570–571; F.K. Beier, *op. cit.*, s. 265–266; P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, Paris 1952, s. 382; A. Chavanne, Burszt, *Droit...*, s. 370 oraz cyt. tam orzecznictwo i piśmiennictwo; G. Aghina, *L'utilizzazione...*, s. 107 i n. oraz cyt. tam orzecznictwo i piśmiennictwo.

zmodyfikowanym towarze może wywołać u nabywców błędne mniemanie, że dany produkt, tak jak jest postrzegany, został wprowadzony do obrotu przez uprawnionego do znaku lub na podstawie stosownego upoważnienia. Skutkiem przeróbek i innych zmian produktu ze znakiem byłoby niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru. Z tego stwierdzenia zdaje się z jednej strony płynąć wnioski o możliwości zakazywania przez uprawnionego do znaku ulepszenia, naprawy lub regeneracji wyrobów opatrzonych jego znakiem jako aktów naruszenia prawa do znaku towarowego. Jednakże z drugiej strony konsekwencją tego stanowiska byłoby poważne ograniczenie działalności osób prawnych i fizycznych dokonujących usprawnień, napraw i regeneracji wyrobów produkowanych przez inne przedsiębiorstwa. Powstaje zatem pytanie, czy uwzględniać w pełni interesy uprawnionych do znaków towarowych oraz konsumentów i zakazywać zmian produktów ze znakiem, ponieważ ich skutkiem jest niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie, czy też uznać zasadność interesu przedsiębiorstw naprawczych i dopuścić możliwość ulepszania, naprawy i regeneracji wyrobów ze znakiem, chociaż ich skutkiem może być niebezpieczeństwo konfuzji odbiorców; nie jest wykluczona wreszcie jeszcze inna metoda postępowania.

Problem dopuszczalności przeróbek, naprawy oraz regeneracji towarów opatrzonych cudzym znakiem towarowym jest rozmaicie rozstrzygany w zagranicznym orzecznictwie i nauce prawa. Bardzo liberalne jest stanowisko orzecznictwa USA. Podstawą obecnej praktyki jest orzeczenie Supreme Courte w sprawie *Champion Spark Plug Co v. Sanders*⁶⁷. Sąd wyraził pogląd, że jest zgodne z prawem zbywanie pod cudzym znakiem towarowym poddanych renowacji świec zapłonowych, jeżeli wykluczona jest możliwość uznania przez odbiorcę tych świec za nowe wyroby. Dlatego też sąd uznał, że trafnie w poprzedniej instancji zarządzono wypalanie na regenerowanych świecach napisów „used” albo „repaired”. Ponadto na opakowaniach, drukach reklamowych, dokumentach handlowych powinny być umieszczone informacje wyjaśniające, że świece były już używane i zostały poddane regeneracji. Tego rodzaju informacje są wystarczające w przypadku modyfikacji wyrobów niepowodujących zupełnej zmiany istoty produktu. Natomiast jeżeli dochodzi do zmiany tej istoty, konieczne jest usunięcie znaku towarowego. Zasady werdyktu w sprawie *Champion v. Sanders* zostały rozwiniete w późniejszych orzeczeniach. I tak, uznano za legalną praktykę modernizowania starych maszyn do szycia ze znakiem

⁶⁷ 331 US, 125.

„Singer” przy wykorzystaniu nowoczesnych części zamiennych i oprzyrządowania pod warunkiem poinformowania o modyfikacjach⁶⁸. W odróżnieniu od tego werdyktu w innym orzeczeniu⁶⁹ uznano zainstalowanie w maszynie do szycia „Singer” elementów wyprodukowanych przez inne przedsiębiorstwo za zmianę istoty produktu, ponieważ większa była wartość obcych części zamiennych aniżeli części oryginalnych. W rezultacie stwierdzono naruszenie prawa do znaku towarowego oraz mylącą reklamę, chociaż pozwany zaopatrywał modernizowane maszyny w informacje o przeprowadzeniu naprawy. We Włoszech uznaje się, że naprawy i inne modyfikacje towaru ze znakiem, które nie zmieniają jego istoty, nie stanowią naruszenia prawa do znaku towarowego. Jeżeli jednak przeprowadza się zmianę istoty wyrobu, to konieczne jest usunięcie znaku towarowego. Do zmiany produktu dochodzi wtedy, gdy są modyfikowane najważniejsze elementy wyrobu⁷⁰. Orzecznictwo stoi na stanowisku, że umieszczenie na zmodyfikowanym wyrobie „ricostruito” nie wystarcza dla wykluczenia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru⁷¹. W przypadku zmiany towarów z cudzym znakiem towarowym, które to zmiany mogą spowodować naruszenie prawa do znaku, właściciel tych towarów przed ich ponownym wprowadzeniem do obrotu powinien usunąć oznaczenie. We Francji zmiana towaru opatrzonego cudzym znakiem towarowym stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego. Wkroczenie w zakres wyłączności następuje w przypadku zmiany istoty towaru jako prawnej całości wywodzącej się od uprawnionego do znaku poprzez wprowadzenie w ramach naprawy nieoryginalnych części. Nawet istotna naprawa, jeżeli nie jest połączona z wprowadzeniem obcych elementów, nie stanowi naruszenia prawa do znaku towarowego⁷². W piśmiennictwie powstała rozbieżność opinii w kwestii konieczności oznaczania takich produktów jako naprawionych. A. Chavanne⁷³ reprezentuje pogląd, że taki obowiązek wynika z ustawy z 1964 r. E. Weibel wykluczył obowiązek informowania nabywców, że towary zostały naprawione, wyjątkowo uznając

⁶⁸ Singer Mfg. Co. v. American Appliance Co. 86 F. Supp. 737 (D.C.N.D. Ohio 1949) – cyt. według E. Waibel, *Warenzeichenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Fragen des Ersatzteile-, Zubehör-, und Reparaturverbes*, Köln–Berlin–Bonn–München 1977, s. 128.

⁶⁹ Singer Mfg. Co. v. Redlich, 109 F. Supp. 624 (U.C.S.P. Cal. 1952) – cyt. według E. Waibel, *Warenzeichenrechtliche...*, s. 129.

⁷⁰ Zob. np. orzeczenie cyt. w przypisie 65.

⁷¹ Na przykład: orzeczenie sądu kasacyjnego z dn. 14.02.1935 r., RBT 1952, nr 2, s. 223.

⁷² Zob. pozycje cyt. w przypisie 66 oraz orzeczenie sądu apelacyjnego w Lyonie z dn. 13.07.1976 r., GRUR Int. 1977, s. 204.

⁷³ A. Chavanne, glosa do orzeczenia cytowanego w przypisie 72, GRUR Int. 1977, s. 104 i n.

potrzebę takiego oznaczenia towarów, jeżeli powstały one z części pochodzących z innych egzemplarzy danego produktu⁷⁴.

W krajowym orzecznictwie nie wystąpił dotychczas dyskutowany problem. W piśmiennictwie wypowiedział się na ten temat jedynie M. Kępiński⁷⁵, który twierdzi, że przedsiębiorstwo, poddające towar przeróbce powodującej zmianę jego pierwotnych właściwości, ma obowiązek usunąć znak pierwotnego producenta albo co najmniej zaznaczyć wyraźnie fakt dokonania w towarze określonych zmian. Autor ten nie wypowiedział się natomiast co do wielkości zmian, których przeprowadzenie zmusza do usunięcia znaku albo umieszczenia na towarze stosownej informacji.

Przystępując do wyrażenia własnego poglądu, pragnę podkreślić, że znak jest chroniony ze względu na przekonanie nabywców, że towar ze znakiem został wprowadzony do obrotu za wiedzą i zgodą osoby uprawnionej i powinien być łączony z przedsiębiorstwem tej osoby. Towar ze znakiem legalnie wprowadzony do obrotu tak długo może być przypisany przedsiębiorstwu uprawnionemu do znaku, jak długo są zachowane wszystkie cechy produktu składające się na jego istotę. Znak towarowy nie przekazuje natomiast informacji o wieku wyrobu i o tym, czy był już naprawiany (regenerowany). Z tego stwierdzenia płynie wniosek o dopuszczalności wszelkich napraw towaru niepołączonych ze zmianą istoty towaru. Mogą być użyte oryginalne części zamienne, jak również elementy pochodzące od innego wytwórcy. Można też przeprowadzać przeróbki produktu niezmieniające jego istoty. Wylania się zatem pytanie, jakie zmiany produktu prowadzą do przekształcenia jego istoty. Uważam, że chodzi o dwa rodzaje ingerencji w produkt ze znakiem, a mianowicie, gdy zmianie uległy podstawowe cechy konstrukcyjne produktu lub gdy obce, nieoryginalne części zastosowane w wyrobie przeważają – z punktu widzenia ich znaczenia dla towaru – nad elementami pierwotnymi⁷⁶. W przypadku istotnej modyfikacji produktów konieczne jest usunięcie znaku i użycie wyrobu anonimowo lub już pod nowym oznaczeniem. Wykluczyć należy natomiast przydatność umieszczenia wskazówek informujących o fakcie modyfikacji produktu. Przeciętny nabywca mógłby bowiem na tej podstawie zasadnie przypuszczać, że niekiedy między uprawnionym do znaku a innym przedsiębiorstwem istnieją związki organizacyjne, prawne itp. istotne dla

⁷⁴ E. Waibel, *Reparatur und Anarbeiten von Markenwaren in zeichenrechtlicher Sicht*, GRUR Int. 1977, s. 183.

⁷⁵ M. Kępiński, *Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności)*, SC, t. XXII, s. 206; por. również orzeczenie GKA z dn. 19.04.1963 r., OSPiKA 1969, poz. 47 a.

⁷⁶ Zob. również: E. Waibel, *Reparatur...*, s. 184 i n.

procesu powstawania i oznaczania tych towarów⁷⁷. Skutkiem tak liberalnego stanowiska może być pojawienie się na rynku towarów opatrzonych tym samym znakiem, a charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem jakości. Nie jest to jednak argument na rzecz tezy o potrzebie surowej praktyki w kwestii modyfikacji towarów ze znakiem przez osoby fizyczne i prawne działające niezależnie od producentów tych towarów. W świetle ustawy nie podlegają bowiem ochronie oczekiwania konsumentów dotyczące poziomu jakości towarów. Uprawniony do znaku nie jest zobowiązany przepisami tej ustawy do zbywania produktów charakteryzujących się określoną jakością. Może zatem także inna osoba zmieniać właściwości produktów opatrzonych cudzymi znakami towarowymi, jeżeli te zmiany nie są spowodowane przekształceniem – w powyższym znaczeniu – istoty towaru.

3. Import równoległy

Współcześnie coraz częściej występuje zjawisko importu towarów opatrzonych znakiem towarowym, a wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy za granicą przez osobę uprawnioną do znaku w kraju importu lub przez inne przedsiębiorstwo pozostające z nią w stosunkach gospodarczych, organizacyjnych lub prawnych (import równoległy). Zjawisko to znajduje wyraz na tle następujących stanów faktycznych⁷⁸. Po pierwsze, uprawniona do znaku towarowego w kraju importu jest ta sama osoba, która na obszarze innego kraju po raz pierwszy wyprodukowała, oznaczyła i wprowadziła do obrotu towary z tym znakiem. Towary te mogą być produkowane i oznaczane jedynie za granicą, a zbywane w kraju importu przez wyłącznego dystrybutora lub inną jednostkę zbytu bądź też częściowo produkowane za granicą, a częściowo w kraju importu przez przedsiębiorstwo należące do koncernu (związku przedsiębiorstw) lub przez licencjodawcę. Po drugie, uprawniony do znaku w kraju importu nie jest ten sam podmiot, który produkuje i oznacza towary znakiem za granicą, lecz przedsiębiorstwo połączone z nim więzami organizacyjnymi, gospodarczymi lub prawnymi. W przypadku, gdy towary są produkowane jedynie poza granicami kraju, uprawniony do znaku towarowego w kraju importu jest wyłączny dystrybutor, filie zagranicznego przedsiębiorstwa albo też przedsiębiorstwo należące do tego samego koncernu, które nabyły to prawo. Jeżeli jednak towary ze znakiem są produkowane zarówno w kraju

⁷⁷ Por. ogólnie krytyczne uwagi co do przydatności tego rodzaju wskazówek: F.K. Beier, *Unterscheidende Zusätze als Mittel zur Lösung marken- und firmenrechtlicher Konflikte im gemeinsamen Markt*, RIW 1978, s. 213 i n. Zob. również § 2 p. 2 rozdziału II niniejszej rozprawy.

⁷⁸ Przedstawia je obszernie: F.K. Beier, *Territorialität...*, s. 8 i n.

eksportu, jak i kraju importu, to uprawnione do znaku w kraju importu jest zagraniczne przedsiębiorstwo, które z osobą zagraniczną jest związane stosunkiem licencyjnym lub organizacyjną przynależnością do jednego i tego samego koncernu. Biorąc pod uwagę bogate zagraniczne orzecznictwo⁷⁹, można stwierdzić, że typowy przypadek równoległego importu występuje w sytuacji, gdy są wwożone do kraju importu przez osobę trzecią towary ze znakiem, które uprzednio zostały wprowadzone do obrotu w kraju eksportu przez uprawnionego do znaku albo przez przedsiębiorstwo związane z nim w sposób istotny dla produkcji i oznaczania tych wyrobów.

Na tle powyższych stanów faktycznych pojawia się praktyczne pytanie, czy uprawniony do znaku towarowego w kraju importu może na podstawie swojego prawa zakazać wwozu towaru ze znakiem wprowadzonym za granicą do obrotu po raz pierwszy przez niego bądź przez przedsiębiorstwo pozostające z nim w związkach organizacyjnych, gospodarczych i prawnych. Innymi słowy, czy wprowadzenie za granicą towarów ze znakiem przez uprawnionego w kraju importu bądź przez inne powiązane z nim przedsiębiorstwo powoduje wyczerpanie prawa do znaku na obszarze kraju importu, czy też wyczerpanie odnosi się jedynie do kraju, w którym po raz pierwszy towar został legalnie wprowadzony do obrotu. Import towaru ze znakiem jest legalny w świetle prawa znaków towarowych tylko wtedy, gdy przyjmie się, że wprowadzenie za granicą tych towarów przez uprawnionego do znaku w kraju importu bądź przez inne osoby, które wywodzą od niego swoje prawo bądź pozostają z nim w określonych związkach gospodarczych lub organizacyjnych, powoduje również wyczerpanie prawa do znaku w kraju wwozu towarów, a zatem wyczerpanie ma charakter eksterytorialny. Jeżeli natomiast stoi się na stanowisku, że skutek wyczerpania jest ograniczony jedynie do obszaru danego państwa, to konsekwentnie należy traktować jako naruszenie prawa do znaku każdy import towarów z tym znakiem podjęty bez zgody uprawnionego do znaku w kraju importu.

W krajach, których ustawodawstwo jest uwzględniane w niniejszej rozprawie, problem eksterytorialnego wyczerpania nie jest uregulowany przepisem prawa, lecz dyskutowany w orzecznictwie. Generalnie należy wyróżnić trzy stanowiska. Orzecznictwo RFN i Wielkiej Brytanii⁸⁰ wyklucza możliwość skutecznego podniesienia przez uprawnionego do znaku skargi

⁷⁹ Por. zestawianie orzecznictwa F.K. Beier, A. Mühlendahl, *Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung der Markenrechts in den Mitgliedstaaten der EG und ausgewählten Drittstaaten*, Mitt. 1980, s. 103 i n.

⁸⁰ Na przykład: orzeczenie Sądu Najwyższego RFN z dn. 22.01.1964 r., GRUR Int. 1964, s. 202 i n. z głosem F.K. Beiera; orzeczenie tego sądu z dn. 2.02.1973 r., GRUR Int. 1973, s. 562 z głosem F.K. Beiera; orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego z dn. 22.11.1979 r., GRUR Int. 1980, s. 234 i n.

z tytułu naruszenia prawa do znaku w razie importu do tych krajów towarów ze znakiem, wprowadzanych za granicą do obrotu przez tego uprawnionego bądź przez inną osobę, która wywodzi od niego swoje prawo (licencjobiorca, wyłączny dystrybutor) albo jest związana organizacyjnie poprzez członkostwo w jednym i tym samym koncernie. Orzecznictwo Francji i Włoch⁸¹ przyznaje uprawnionemu do znaku skargę z tytułu naruszenia prawa do znaku w przypadku omawianego importu towarów ze znakiem. Natomiast w Szwajcarii uważa się, że nie dochodzi do naruszenia prawa w przypadku importu towarów pochodzących (wyprodukowanych, oznaczonych i wprowadzonych do obrotu) z przedsiębiorstw skupionych w koncernie, jeżeli w opinii nabywców znak wskazuje na koncern jako całość⁸².

Na gruncie prawa polskiego, pomimo braku wyraźnego przepisu, opowiadam się za eksterytorialnym skutkiem wyczerpania prawa do znaku towarowego⁸³. Nie stoi temu na przeszkodzie zasada terytorialności prawa znaków towarowych, na którą powołują się przeciwnicy koncepcji międzynarodowego wyczerpania prawa do znaku towarowego⁸⁴. Konsekwencją zasady terytorialności jest wskazanie systemu prawa właściwego w kwestii przesłanek udzielenia prawa, jego treści, zakresu oraz środków ochrony. Import towarów do Polski stanowiłby akt naruszenia, jeżeli skutkiem wwozu wyrobów byłoby niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Niebezpieczeństwo konfuzji nie występuje, jeżeli towary zostały wprowadzone do obrotu przez osobę uprawnioną z rejestracji znaku bądź też inną wywodzącą od niej swoje prawo. Niezależnie od miejsca wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu znak wskazuje na jedno i to samo źródło pochodzenia towarów⁸⁵. Z zasady terytorialności nie wynika również konieczność pomijania w procesie stosowania prawa wszelkich zderzeń zachodzących na terytorium innych krajów. Przeciwnie, niekiedy konieczne jest nawet ich uwzględnianie np. przy ocenie zdolności odróżniającej oznaczenia zgłoszonego do rejestracji. Tak więc

⁸¹ Na przykład: orzeczenie francuskiego sądu kasacyjnego z dn. 29.10.1973 r., GRUR Int. 1971, s. 174 oraz orzeczenie włoskiego sądu kasacyjnego z dn. 20.10.1956 r., R.D.I.; orzeczenie z dn. 21.10.1965 r., GRUR – Bericht 120/1967.

⁸² Zob. w szczególności orzeczenie Sądu Najwyższego z dn. 25.01.1979 r., GRUR Int. 1979, s. 569 i n.

⁸³ S. Sołtysiński, *Prawo z rejestracji...*, s. 141.

⁸⁴ Por. H. David, *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, Basel–Stuttgart 1960, s. 53; A. Troller, *Markenrecht und Landesgrenzen*, GRUR Int. 1967, s. 269; P. Mathély, *Le droit...*, s. 322–323. P. Mathély odmienne stanowisko o eksterytorialnym skutku aktu wprowadzenia pierwszego do obrotu nazywa „fundamentalną pomyłką”. Uważa bowiem, że jest to ten sam znak towarowy, ale to nie jest to samo prawo.

⁸⁵ Na przykład: F.K. Beier, *Territorialität...*, s. 8 i n. oraz cyt. tam literatura; *idem*, glosa do wyroku z dn. 2.02.1973 r., GRUR Int. 1973, s. 562 i n.

proponowane rozwiązanie na gruncie prawa polskiego jest zbieżne z koncepcją realizowaną w RFN i Wielkiej Brytanii⁸⁶.

W tym miejscu należy zauważyć, że wprowadzenie do obrotu wyrobu wytworzonego według wynalazku w innym kraju nie wyczerpuje prawa z patentu w Polsce nawet w sytuacji, gdy wprowadzenie do obrotu za granicą nastąpiło za zgodą osoby uprawnionej w Polsce. W rezultacie import tych towarów do Polski bez zgody uprawnionego stanowi naruszenie patentu. Prawo z patentu nie podlega zatem eksterytorialnemu wyczerpaniu. Odmienne skutki aktu pierwszego wprowadzenia do obrotu w świetle u.z.t. i u.w. wynikają ze różnicowanego ujęcia aktu naruszenia prawa wyłącznego w tych ustawach. Przepisy wymienionych aktów normatywnych znajdują bowiem także zastosowanie – stosownie do zasady terytorialności – w razie importu do Polski opatentowanego wyrobu lub towaru ze znakiem wprowadzonego wcześniej do obrotu w innym kraju przez uprawnionego. Naruszenie patentu polega na bezprawnym korzystaniu w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze PRL. Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego znajduje wyraz w bezprawnym użyciu w obrocie gospodarczym znaku towarowego w sposób, który stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Jeżeli importowany towar ze znakiem był wcześniej na podstawie upoważnienia osoby uprawnionej w Polsce wprowadzony do obrotu za granicą, to w razie jego importu nie zachodzi przypadek naruszenia prawa z rejestracji, ponieważ brak jest niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Znak towarowy znalazł się w obrocie za wiedzą i wolą uprawnionego i zgodnie z prawdą informuje konsumentów o źródle pochodzenia wyrobów. Do naruszenia prawa z rejestracji znaku, inaczej niż w przypadku patentu, nie wystarczy sam obiektywny fakt użycia znaku towarowego w obrocie gospodarczym na terytorium Polski. Konieczne jest również wywołanie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia.

Skutki eksterytorialnego wyczerpania należy pozytywnie oceniać z punktu widzenia interesów polskiego handlu zagranicznego. Zagraniczne przedsiębiorstwo, które wprowadziło do obrotu w innym kraju towar ze znakiem, nie może sprzeciwić się importowi tych produktów do naszego kraju, powołując się na prawo z rejestracji przysługujące mu w Polsce. Wyczerpanie nie następuje i można wystąpić z powództwem z tytułu naruszenia prawa z rejestracji w razie importu towarów wprowadzonych do obrotu za granicą przez inny podmiot niż ten, któremu przysługuje prawo

⁸⁶ Por. wyczerpująco: F.K. Beier, A. Mühlendahl, *Der Grundsatz*..., s. 103 i n.

z rejestracji w Polsce, bądź podmiot niepozostający z nim w związkach istotnych dla towarów z tym znakiem.

§ 4. Ocena legalności użycia cudzego zarejestrowanego znaku towarowego w wybranych przypadkach

1. Użycie znaków dla towarów tego samego rodzaju

A. Powołanie się na cudzy znak towarowy

W obrocie gospodarczym występują przypadki umieszczania przez przedsiębiorstwa na wytwarzanych lub zbywanych przez siebie produktach cudzych znaków towarowych z dodatkiem „na podstawie metody”, „według systemu”, „kopia”, „model”, „rodzaj”, „typ”, „imitacja” itp. Celem tej praktyki jest dążenie do zwiększenia sprzedaży towarów poprzez poinformowanie potencjalnych odbiorców, że dany wyrób charakteryzuje się takimi samymi cechami użytkowymi i jakościowymi jak produkty oznaczone powołanym znakiem towarowym. Oczywiście przedmiotem tego powołania są znaki towarowe, które symbolizują produkty o najwyższym poziomie jakości. Charakter wskazanego powołania się na cudzy znak towarowy ze swojej istoty wyklucza niebezpieczeństwo wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Przeciętny nabywca, widząc radioodbiornik z oznaczeniem „typ Sony”, jest przekonany, że wyrób ten nie został wytworzony i wprowadzony do obrotu przez podmiot prawa do znaku towarowego „Sony”. W przeciwnym wypadku radioodbiornik byłby opatrzony znakiem „Sony”. Brak niebezpieczeństwa tej konfuzji nie jest równoznaczny z legalnością omawianej praktyki. W tym stanie faktycznym występuje bowiem kilka elementów. Po pierwsze, wykorzystuje się renomę ucieleśnioną w cudzym znaku towarowym w celu zbycia swoich produktów poprzez skierowanie uwagi na dany wyrób. Po drugie, zachodzi przypadek zagrożenia renomy danego znaku towarowego. Oznacza się bowiem w ten sposób najczęściej produkty gorsze jakościowo w porównaniu z towarami oznaczonymi tymi znakami przez uprawnionego. Dlatego też w dłuższym okresie zmniejsza się siła oddziaływania znaku towarowego na odbiorców. Po trzecie, używanie znaku towarowego „X” z dodatkiem „imitacja”, „typ”, „system”, „metoda” itp. dla towarów tego samego rodzaju oznacza w rzeczywistości posługiwanie się tym znakiem jako nazwą rodzajową. Nie ulega wątpliwości, że ta praktyka stanowi wymowny przykład dążenia do przekształcenia znaku towarowego w nazwę produktu, czyli do zdegenerowania tego znaku. Problem legalności posługiwania się cudzym znakiem towarowym w omawiany sposób sprowadza się zatem do pytania o dopuszczalność: 1) wykorzystania renomy

związanej z cudzym znakiem towarowym w sytuacji, gdy nie jest to związane z wprowadzeniem w błąd co do pochodzenia towaru; 2) wyrządzenia szkody uprawnionemu do znaku poprzez zmniejszenie zbywanej masy towarowej w wyniku spadku renomy jego znaku towarowego i 3) dążenia do pozbawienia uprawnionego prawa do znaku poprzez próbę zdegenerowania jego znaku. Postawione pytanie, jak się wydaje, wymaga tylko jednoznacznej odpowiedzi: powołanie się na cudzy znak towarowy – we wskazany sposób – powinno być uznane za nielegalne.

Jednakże problem ten nie jest jednolicie rozstrzygany w obcych systemach prawnych. We Francji⁸⁷, krajach Beneluksu⁸⁸ i Wielkiej Brytanii⁸⁹ ustawodawstwo o znakach towarowych zawiera przepisy, które zakazują powoływania się we wskazany sposób na cudzy znak towarowy. W Szwajcarii⁹⁰ i RFN⁹¹ ochrona jest przyznawana na podstawie przepisów ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych⁹² obowiązuje zasada dopuszczalności powoływania się na cudzy znak towarowy. Uprawniony może uzyskać ochronę jedynie w tych sporadycznych przypadkach, gdy to powołanie się nosi znamiona aktu zakazanego przez normy *common law* (np. oczerniania, handlowego zniesławienia), stanowi czyn zakazany przez § 2 (a) 1–2 Uniform Deceptive Trade Practices Act, art. 43 (2) Lankam Act lub też na podstawie stanowych przepisów ustanawiających zakaz rozważniania cudzych znaków towarowych.

Krajowe orzecznictwo nie wypowiedziało się w omawianej kwestii. W nauce prawa jedynie M. Kępiński⁹³ wyraził opinię, że taka praktyka, jeżeli nawet nie wprowadza w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, stanowi akt naruszenia prawa do znaku towarowego. Uzasadził on swoje stanowisko dwojako: nabywca może być przyciągnięty do towaru przez cudzy znak towarowy, a ponadto znak jest umieszczany na towarach objętych rejestracją. Te argumenty mogą jedynie sugerować potrzebę uznania

⁸⁷ P. Roubier, *Le droit...*, s. 711.

⁸⁸ Zob. orzeczenie cyt. przez M. Dellège-Sequeres, *Der Schutz der Marke gemäss Art. 13A Benelux – Warenzeichengesetz*, GRUR Int. 1980, s. 573. Por. również: P. Steinhäuser, *Der Schutz der Marke nach Art. 13A Benelux – Warenzeichengesetz*, GRUR Int. 1981, s. 549–550.

⁸⁹ Zob. bliżej: H. Westerbolt, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG*, t. VI, *Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland*, 1981.

⁹⁰ H. David, *Kommentar...*, s. 279–280; A. Troller, *op. cit.*, t. II, s. 1039.

⁹¹ Por. m.in. A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, s. 566; E. Waibel, *Warenzeichenrechtliche...*, s. 236 i powołane tam orzecznictwo oraz piśmiennictwo.

⁹² Por. orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie *Prestonstes Inc. v. Coty* 264 U.S. 359 (1924), którego zasady są aktualne także obecnie. Z literatury zob. R. Callmann, *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, t. III, Mundelein 1967, s. 84.

⁹³ M. Kępiński, *Znak towarowy...*, s. 204–205.

dyskutowanej problematyki za bezprawną. Nie przekonują natomiast co do podstawy prawnej ochrony z rejestracji. Zarówno ustawa z 1963 r., jak i obecnie obowiązująca konstytutywnym elementem naruszenia prawa z rejestracji czynią niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Brak tego niebezpieczeństwa, chociażby osoba trzecia bez stosownego tytułu prawnego używała zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów, dla których ten znak został zarejestrowany, jest równoznaczny z wyłączeniem stosowania art. 19 i n. tej ustawy dotyczących naruszenia prawa z rejestracji. Odrzucenie możliwości posłużenia się ustawą z 1985 r. w celu zapewnienia ochrony przed omawianą praktyką osobie uprawnionej z rejestracji znaku towarowego skłania do poszukiwania innej podstawy prawnej. W świetle poczynionych wyżej wywodów oraz doświadczeń innych krajów należy bowiem uznać tę praktykę za niedozwoloną. Jestem przekonany, że powoływanie się na cudzy znak towarowy w celu poinformowania o cechach użytkowych i jakościowych danego produktu jest działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego w obrocie gospodarczym i uzasadnia w obowiązującym stanie prawnym stosowanie klauzuli generalnej art. 3 u.n.k.

B. Użycie znaku towarowego dla części zamiennych i oprzyrządowania

Współcześnie części zamienne i oprzyrządowanie do wyrobów finalnych są produkowane lub zbywane zarówno przez wytwórców wyrobów finalnych, jak i przez niezależne od nich przedsiębiorstwa. Części zamienne oraz oprzyrządowanie są oznaczane znakiem towarowym mającym na celu poinformowanie klientów o przeznaczeniu lub zastosowaniu danego elementu, np. „Łucznik – części zamienne”, „wszystko dla Fiata”, „specjalnie dla Fiata”. Nie budzi jakichkolwiek wątpliwości zgodność z prawem oznaczenia tych elementów znakiem towarowym przez osobę uprawnioną do oznaczenia produktów finalnych. Potencjalni nabywcy przypisują bowiem element opatrzone tym znakiem podmiotowi uprawnionemu z rejestracji. Znak towarowy umieszczany na części zamiennych lub też oprzyrządowaniu oraz na wyrobie finalnym wskazuje zgodnie z prawdą na pochodzenie danego towaru z jednego i tego samego źródła. Problem powstaje w sytuacji wytwarzania lub wprowadzania do obrotu towarów oznaczanych tym znakiem przez inne przedsiębiorstwo. Z jednej strony konieczne jest opatrzenie znakiem danego elementu w celu poinformowania konsumentów o jego przeznaczeniu, a z drugiej strony użycie oznaczenia w związku z daną częścią zamienną lub oprzyrządowaniem może wywołać mylne mniemanie klientów co do pochodzenia tego towaru.

W orzecznictwie i nauce prawa w krajach zachodnich problem ten nie

jest traktowany jednoznacznie. W Belgii i Holandii uznaje się za legalną wskazaną praktykę z uwagi na art. 13A ust. 2 ustawy Beneluksu dopuszczający używanie obcego znaku „z ważnych powodów”⁹⁴. W RFN uważa się, że posłużenie się cudzym znakiem towarowym w celu wskazania na przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu opatrzonego tym znakiem stanowi wykorzystanie cudzej renomy. Jednakże uznaje się za dozwoloną praktykę oznaczania części zamiennych lub oprzyrządowania cudzym znakiem towarowym i wykorzystania renomy związanej z tym znakiem. Uważa się bowiem, że istnieje w tym przypadku ważny interes społeczny, tj. interes nabywców części zamiennych i oprzyrządowania, który usprawiedliwia użycie cudzego znaku towarowego⁹⁵. We Włoszech brak jest przepisu, który regulowałby problem dopuszczalności opatrywania części zamiennych (zapasowych) lub oprzyrządowania znakiem towarowym producenta wyrobu finalnego. Nie ma wątpliwości, że taka praktyka jest niedozwolona, jeżeli na skutek użycia cudzego znaku powstaje niebezpieczeństwo pomyłek odbiorców co do pochodzenia części zamiennych i oprzyrządowania. Uprawniony do znaku towarowego może wytoczyć powództwo na podstawie ustawodawstwa o znakach lub ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W praktyce powyższe rozróżnienie nie ma większego znaczenia, ponieważ w przypadku naruszenia prawa do znaku skarga z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego i skarga nieuczciwej konkurencji mogą być w prawie włoskim podnoszone alternatywnie. W celu uniknięcia zarzutu naruszenia prawa do znaku konieczne jest użycie oznaczenia w sposób, który wyłącza możliwość konfuzji w obrocie co do pochodzenia towarów, tzn. cudzy znak towarowy powinien być użyty w sposób opisowy. Orzecznictwo⁹⁶ formułuje w tej kwestii dość surowe wymogi. Wyłączenie niebezpieczeństwa wskazanej konfuzji nie przesądzi jeszcze o legalności praktyki opatrywania części zamiennych i oprzyrządowania cudzym znakiem towarowym. Nauka prawa, opierając się na niejednoznacznych wypowiedziach judykatury, rozważa możliwość wyłączenia dyskutowanego postępowania z uwagi na niedozwolone w świetle norm prawa nieuczciwej konkurencji wykorzystanie cudzej renomy. Niektórzy autorzy wyrażają pogląd, że każde powołanie się na cudzy znak jest

⁹⁴ M. Dellège-Sequeres, *Der Schutz...*, s. 574; P. Steinhauser, *Der Schutz...*, s. 550; E. Waibel, *op. cit.*, s. 68.

⁹⁵ Zob. krytyczny przegląd opinii: E. Waibel, *op. cit.*, s. 239 i n. oraz cyt. tam orzecznictwo i literatura przedmiotu.

⁹⁶ Zob. G. Aghina, *L'utilizzazione...*, s. 174 i n. oraz przytoczone tam orzecznictwo. Por. również krótki przegląd orzecznictwa i literatury: B. Waibel, *op. cit.*, s. 93–96.

zakazane, chyba że to powołanie jest konieczne lub chodzi o nazwę rodzajową⁹⁷. Inni natomiast stoją na stanowisku, że brak niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia jest równoznaczny z brakiem deliktu nieuczciwej konkurencji. Nie zachodzi zatem przypadek niedozwolonego wykorzystania renomy związanej z cudzym znakiem towarowym⁹⁸. W Stanach Zjednoczonych również jest powszechnie reprezentowany pogląd, że nałożenie na części zamienne i oprzyrządowanie znaku towarowego producenta finalnego jest dozwolone, jeżeli nie jest to połączone z niebezpieczeństwem pomyłek odbiorców co do pochodzenia tych elementów⁹⁹. Orzecznictwo na podstawie doktryny „*misappropriation*” stoi na stanowisku, że niedopuszczalne jest wykorzystanie cudzej renomy także w sytuacji braku niebezpieczeństwa wskazanej konfuzji w obrocie¹⁰⁰. Jednakże uważa się, że produkcja części zamiennych i oprzyrządowania nie jest objęta zakazami formułowanymi na podstawie tej koncepcji, nawet gdyby część zamienna była identyczna z częścią produkowaną przez wytwórcę finalnego¹⁰¹.

W ustawodawstwie polskim brak jest również przepisu, który *expressis verbis* odnosiłby się do diskutowanego problemu. Nie budzi wątpliwości fakt zgodności z przepisami prawa praktyki opatrywania znakiem producenta wyrobu finalnego części zamiennych lub oprzyrządowania wprowadzanych do obrotu przez inną osobę, jeżeli nie jest to połączone z możliwością powstania pomyłek odbiorców co do pochodzenia tych części. W tym celu cudzy znak towarowy powinien być użyty w sposób wyłączający możliwość powstania tych pomyłek, np. znak towarowy X (używany przez producenta części zamiennych), wyroby własnej produkcji – nadają się do zastosowania produktów Y (znak towarowy wytwórcy wyrobu finalnego). Wyłączenie możliwości zastosowania art. 19 i n. ustawy w przypadku takiego użycia znaku, który nie wywołuje niebezpieczeństwa pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów, stawia problem dopuszczalności

⁹⁷ Na przykład: M. Rotondi, *Diritto industriale*, Padova 1965, s. 505.

⁹⁸ Na przykład: G. Aghina, *L'utilizzazione...*, s. 174 i n.; R. Franceschelli, *Sui marchi d'impresa*, Milano 1972, s. 127.

⁹⁹ Zamiast wielu: R. Callmann, *The Law...*, § 84.1(c). Przegląd orzecznictwa zob. E. Waibel, *Warenzeichenrechtliche...*, s. 111–114.

¹⁰⁰ Zob. orzeczenie *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918).

¹⁰¹ Zob. np. *Electric Auto-Lite Co. v. P. and D. Mfg. Co.*, 78 F. Zol. 700 in (Zd. Cir. 1935) *B.H. Bunn Co. v. AAA Replacement Parts*, 451 F.2d 1254 i n, (5th Cir. 1971); R. Callmann, *The Law...*, § 60.4(c) jest zdania, że doktryna *misappropriation* obejmuje bezprawne zawłaszczenie cudzych tajemnic handlowych i produkcyjnych, naruszenie chronionych w *common law* praw autorskich, bezpośrednie przejmowanie audycji radiowych, wiadomości, „piractwo płytowe”, przejmowanie opakowań i wykorzystywanie obcego systemu zbytu towarów i usług. Zob. również: E. Waibel, *op. cit.*, s. 120–121.

dyskutowanej praktyki z punktu widzenia art. 3 u.z.n.k. Chodzi o to, czy skorzystanie z cudzego znaku w tej sytuacji nie stanowi zakazanego wykorzystania renomy związanej z cudzym znakiem towarowym poprzez sugerowanie konsumentom, że dana część zamienna poziomem cech jakościowych odpowiada wyrobom oryginalnym. Jeżeli nawet uważa się, że takie wykorzystanie renomy zachodzi, to należy stwierdzić, że jest ono dozwolone, ponieważ nie sposób uznać, że zachowanie wytwórcy części zamiennych i oprzyrządowania jest sprzeczne z zasadami współzycia w obrocie gospodarczym. Dopuszczenie możliwości produkcji części zamiennych i oprzyrządowania przez osoby niezależnie od producenta wyrobów finalnych zakłada dopuszczenie również możliwości informowania klientów o przeznaczeniu tych wyrobów. Najbardziej odpowiedni do wypełnienia tej roli jest oczywiście obok nazwy przedsiębiorstwa znak towarowy.

2. Użycie znaku dla towarów innego rodzaju – problem ochrony znaków sławnych

Użycie bez zgody uprawnionego cudzego zarejestrowanego znaku dla towarów innego rodzaju nie stanowi w świetle ustawy z 1935 r. aktu wkroczenia w zakres prawa z rejestracji. Powstaje jednak pytanie, czy każdy taki przypadek jest dozwolony w świetle innych przepisów, zwłaszcza że interes uprawnionego z rejestracji może polegać również na zakazywaniu używania zarejestrowanego oznaczenia dla towarów innego rodzaju.

Ustawa Francji z 1964 roni prawo z rejestracji znaku tylko w granicach podobieństwa towarów. Jedynie sporadycznie sądy francuskie na podstawie art. 1382 K.N. przyznają ochronę uprawnionemu z rejestracji w razie użycia oznaczenia dla towarów innego rodzaju. Ochronie podlegają tylko znaki sławne¹⁰², stawia się w tym względzie bardzo surowe wymogi, żąda się nawet wyjątkowej znajomości znaku w innych krajach¹⁰³. Generalnie uważa się, że znaki te podlegają ochronie przede wszystkim wtedy, gdy skutkiem ich użycia dla towarów niepodobnych jest niebezpieczeństwo konfuzji odbiorców co do pochodzenia towarów¹⁰⁴. Sądy francuskie przyznają ochronę sławnym znakom również z uwagi na fakt wykorzystania związanej z nimi renomy, nawet gdy brak jest wskazanej konfuzji¹⁰⁵. Sta-

¹⁰² Na przykład: A. Chavanne, J. Burst, *Droit...*, s. 411 i n.

¹⁰³ Zob. np. orzeczenie sądu Paryża z dn. 7.12.1979 r., Ann. 1980, s. 167.

¹⁰⁴ P. Mathély, *Le droit...*, s. 662; z orzecznictwa np. orzeczenie sądu Paryża z dn. 23.11.1937 r., Ann. 1937, s. 269; orzeczenie sądu Paryża z dn. 8.12.1962 r., Ann. 1967, s. 147; orzeczenie sądu Paryża z dn. 19.10.1970 r., Ann. 1971, s. 1 i in. z głosem P. Dusoliera.

¹⁰⁵ Na przykład: orzeczenie sądu Lyonu z dn. 29.10.1975 r., PIBD 1975, nr 165, III, s. 114; orzeczenie sądu Bordeaux z dn. 4.06.1980 r., Ing. Conc. 1980, s. 209.

nowisko orzecznictwa, które niechętnie udziela ochrony sławnym znakom ze względu na wykorzystanie renomy, spotyka się z ostrą krytyką w piśmiennictwie. Nauka prawa we Francji pragnie bowiem nadać większe znaczenie „pasożytniczemu wykorzystaniu znaków towarowych”¹⁰⁶. Takie zagrożenie renomy związanej ze znakiem orzecznictwo uznaje niekiedy za dostateczne usprawiedliwienie dla przyznawania ochrony sławnym znakom¹⁰⁷. Należy podkreślić, że kryterium rozwodnienia znaku sławnego nie znajduje uznania francuskiego orzecznictwa jako wystarczająca podstawa do udzielenia ochrony znakom sławnym poza granicami podobieństwa towarów¹⁰⁸.

W RFN ustawa z 1968 r. przyznaje uprawnionemu do znaku towarowego ochronę tylko w odniesieniu do towarów tego samego rodzaju. Poza tymi granicami znak towarowy może być chroniony pod warunkiem realizacji dodatkowych przesłanek, na podstawie § 1 i § 16 n.u.n.k., jak również § 12, § 823 ust. 1 i 826 k.c.n.¹⁰⁹ Problem ochrony znaków sławnych nabiera znaczenia w tym kraju, ponieważ ocena podobieństwa towarów odbywa się tam *in abstracto*, w oderwaniu od stopnia podobieństwa obydwu porównywanych znaków i ich upowszechnienia w obrocie. Nie ma zatem możliwości, tak jak w innych krajach (np. w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech) poprzez elastyczne interpretowanie podobieństwa towarów, objęcia ochroną znacznej części sławnych znaków towarowych. Jednocześnie można stwierdzić, że orzecznictwo¹¹⁰ przyznaje ochronę znakom sławnym z uwagi na fakt rozwodnienia oraz bezprawnego wykorzystania renomy. Z ochrony przed rozwodnieniem korzystają tylko znaki sławne. Uważa się, że znak jest sławny, gdy stopień jego znajomości – zdaniem jednych autorów – przekracza 70% potencjalnych nabywców, a zdaniem innych – 80%. Duża rozbieżność opinii występuje także co do rynku, który powinien stanowić punkt odniesienia przy ustalaniu, czy jest to znak sławny. Uważa się bowiem, że jest to rynek światowy, rynek europejski albo też rynek krajowy¹¹¹. Przesłanką

¹⁰⁶ A. Chavanne, J. Burst, *Droit...*, s. 412; P. Mathély, *Le droit...*, s. 661, a w szczególności: J. Saint-Gal, *Concurrence et agissements parasitaires en droit français et belge*, [w:] *La concurrence parasitaire en droit compare. Acte du Colloque de Lausanne*, Comparative, t. XIX, s. 137 i n.

¹⁰⁷ Na przykład: orzeczenie sądu Paryża z dn. 19.10.1970 r. cyt. w przyp. 128. Por. również: M.A. Perot-Morel, *L'extension de la protection des marques notoires*, „Revue trimestrielle de droit commercial” 1966, s. 31 i n.

¹⁰⁸ Trafne spostrzeżenie: R. Sack, *Markenschutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs in der EG*, RIW 1985, s. 604.

¹⁰⁹ Zamiast wielu: H. Kohl, *Die „Vernässerung” berühmter Kennzeichen*, Berlin 1975; A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, s. 846 i n.; R. Sack, *Markenschutz...*, s. 608–611; *idem*, *Die „Vernässerung”...*, s. 459 i n.

¹¹⁰ Zob. wyżej powołane pozycje.

¹¹¹ W tych kwestiach bardzo jasno: R. Sack, *Markenschutz...*, s. 608.

udzielenia ochrony jest użycie identycznego lub prawie całkowicie identycznego znaku¹¹², większe różnice między znakiem sławnym a używanym dla towarów innego rodzaju wykluczają ochronę znaku sławnego. Ponadto orzecznictwo wymaga, aby dane oznaczenie było jedyne na rynku, bez znaczenia jest jednak fakt używania w sposób mało znaczący dla towarów innego rodzaju takiego samego oznaczenia przez inną osobę¹¹³. Częściowo inne są przesłanki ochrony przed wykorzystaniem renomy znaku towarowego. Przede wszystkim nie jest wymagana sława oznaczenia¹¹⁴. Konieczny jest jednak pewien istotny stopień znajomości oznaczenia wśród konsumentów, w przeciwnym razie nie doszłoby do użycia tego znaku. Ochrona ta jest oparta na § 1 i n. u.n.k. Sąd uznaje¹¹⁵, że między stronami zachodzi stosunek konkurencji. Strony nie konkurują ze sobą swoimi produktami, lecz rywalizują o renomę związaną z danym znakiem. W orzecznictwie niemieckim dotychczas brak jest, jak się wydaje, przypadku przyznania ochrony z uwagi na zagrożenie renomy związanej ze sławnym znakiem towarowym.

W Stanach Zjednoczonych dyskutowany problem nie uzyskał większej roli¹¹⁶. Kategoria podobieństwa towarów ma bardzo podrzędne znaczenie przy ustaleniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia. Dlatego też zakres ochrony prawa do znaku jest m.in. funkcją stopnia znajomości znaku w obrocie – im bardziej znane jest oznaczenie, tym szerszy zakres ochrony i łatwiej przyjąć niebezpieczeństwo konfuzji odbiorców co do pochodzenia¹¹⁷. Umożliwia to przyznawanie ochrony także w tych przypadkach, gdy w krajach europejskich nie stwierdzono by już istnienia niebezpieczeństwa konfuzji i w rezultacie rozważano by możliwość zastosowania innych przepisów¹¹⁸. Porównywane towary (uprawnionego i rzekomego naruszydciela) mogą być tak różne, że trudno przyjąć, że mogą pochodzić w opinii odbiorców z jednego i tego samego przedsiębiorstwa. W takim przypadku uprawniony do znaku pozostaje bez ochrony, chyba że przyzna mu się „czystą” ochronę przed rozwodnieniem, tzn. ochronę w sytuacji, gdy brak jest niebezpieczeństwa konfuzji

¹¹² Zob. orzecznictwo cyt. w: *ibidem*.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ Orzeczenie Sądu Najwyższego RFN z dn. 29.11.1984 r., GRUR Int. 1985 oraz orzeczenie tego sądu z dn. 9.12.1982 r., GRUR Int. 1983, s. 147.

¹¹⁵ *Ibidem*. Por. również: R. Sack, *Markenschutz*..., s. 610.

¹¹⁶ Tak: A. Mühlendahl, *Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt*, Köln–Berlin–Bonn–München 1980, s. 16.

¹¹⁷ Na ten temat w szczególności: A. Mühlendahl, *Abgrenzungsvereinbarungen und Verwachsungsgefahr in den USA – Bemerkungen zur Rally – Entscheidung des CCPA*, GRUR Int. 1974, s. 277 oraz F.K. Beier, *Gedanken...*

¹¹⁸ R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 247.

odbiorców¹¹⁹. Taka możliwość wynika z przepisów kilkunastu amerykańskich stanów. Jak się wydaje, przepisy te nie zyskały większego znaczenia¹²⁰.

W krajach socjalistycznych jedynie w węgierskim ustawodawstwie szczególnym dotyczącym ochrony znaków towarowych art. 3 ust. 1 lit. d oraz art. 19 ust. 1 w związku z powołanym przepisem przewidują możliwość wyłączenia spod ochrony zgłoszonego oznaczenia, a gdy już ochrona zostanie udzielona, jej wygaszenia z uwagi na kolizję z prawem do znaku powszechnie znanego. Ustawa Węgier, wychodząc poza wymogi art. 6^{bis} konwencji paryskiej nie wiąże pojęcia znaku powszechnie znanego z określonym rodzajem towarów, co wskazuje na ochronę przypisywaną sławnym znakom towarowym¹²¹. *De lege ferenda* szczególną ochronę tych oznaczeń zamierza się również wprowadzić do ustawodawstwa Czechosłowacji¹²². Już obecnie znaki o szczególnie wysokim stopniu znajomości uniemożliwiają uzyskanie ochrony przez osobę trzecią bez względu na rodzaj towaru, dla których ta osoba zamierza uzyskać rejestrację¹²³. Również w Bułgarii uważa się, że znaki sławne wyłączają od ochrony zbieżne oznaczenia, choćby zostały zgłoszone dla towarów innego rodzaju¹²⁴. W orzecznictwie krajów socjalistycznych brak jest natomiast wypowiedzi odnoszących się do używania znaków dla towarów innego rodzaju. Jestem przekonany, że przyznawanie ochrony w postępowaniu rejestrowym w wymienionych krajach jest równoznaczne z uznaniem używania sławnego znaku dla towarów innego rodzaju za akt niedozwolony. Jeżeli uzna się, że jest to naruszenie prawa do znaku, należałoby stosować przepisy dotyczące ochrony tych znaków zawarte w ustawach szczególnych (tak chyba w ustawodawstwie węgierskim). Jeżeli natomiast przyjmie się, że nie zachodzi naruszenie prawa do znaku, należałoby poszukiwać innej podstawy. Wydaje się, że w pozostałych dwóch krajach wchodziłyby w rachubę przepisy powszechnego prawa cywilnego. Ustawodawstwo, orzecznictwo i nauka prawa w NRD, Rumunii i Związku Radzieckim nie zawierają informacji, które pozwoliłyby w sposób uzasadniony wypowiadać się co do legalności używania przez osobę trzecią znaków sławnych dla towarów

¹¹⁹ A. Mühlendahl, *Territorial...*, s. 16.

¹²⁰ R. Callmann, *The Law...*, § 21, 11. Na podstawie odnośnych przepisów przyznano jednak ochronę m.in. takim znakom i nazwom przedsiębiorstw, jak Coca Cola, Dunhill, Kodak, Playboy, Polaroid, Rolls-Royce, Tiffany. Zob. R. Sack, *Die „Vernässerung“...*, s. 465.

¹²¹ A. Vida, *Hongrie*, [w:] *Le droit des marques en pays socialistes*, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984, s. 84.

¹²² Poinformował o tym przedstawiciel grupy narodowej AIPPI Czechosłowacji w 4.09.1987 r. w Moskwie na spotkaniu przedstawicieli grup narodowych AIPPI krajów socjalistycznych.

¹²³ M. Opltova, *Tchecoslavanie*, [w:] *Le droit des marques...*, s. 199.

¹²⁴ S. Djelepov, *Bulgarie*, [w:] *Les droit des marques...*, s. 40.

innego rodzaju. Nie budzi natomiast wątpliwości – w świetle ustawodawstwa wszystkich krajów socjalistycznych – fakt zgodności z prawem używania oznaczeń, które nie charakteryzują się takim stopniem znajomości, dla towarów innego rodzaju niż te wyroby, dla których uzyskano ochronę.

W systemie prawa polskiego problem może być rozpatrywany na tle art. 3 u.z.n.k. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy używanie znaku przez osobę trzecią dla towarów innego rodzaju stanowi działalność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (z zasadami uczciwości kupieckiej) w obrocie gospodarczym. Oczywiście co do zasady odpowiedź powinna być negatywna. Przepis art. 3 u.z.n.k. nie może rozszerzać ochrony znaków zarejestrowanych na wszystkie towary. Takie używanie nie jest z pewnością sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w obrocie gospodarczym. Problem powstaje jedynie w odniesieniu do oznaczeń charakteryzujących się nadzwyczaj dużym stopniem upowszechnienia wśród konsumentów i będących symbolem towarów o bardzo wysokim poziomie jakości (znaków sławnych). Jestem przekonany, że te oznaczenia powinny podlegać ochronie przed użyciem ich dla towarów innego rodzaju w charakterze znaku towarowego. Takie użycie znaku sławnego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w obrocie gospodarczym. Zmierza ono bowiem w sposób oczywisty do wykorzystania renomy cudzego oznaczenia poprzez skierowanie uwagi klientów na dany wyrób oraz sugerowanie nabywcom, że ten wyrób charakteryzuje się wysokim poziomem cech jakościowych. Niekiedy skorzystanie ze znaku sławnego może doprowadzić do poważnego zagrożenia renomy, zawsze natomiast rozpoczyna proces degeneracji tych znaków. Każde z tych zachowań, nawet gdyby udało się je wydzielić, co wydaje się niemożliwe, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i tym samym nie może być aprobowane.

Dodatkowe usprawiedliwienie dla zastosowania art. 3 u.z.n.k. wynika ze sposobu ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów na tle ustawy z 1985 r. Sformalizowane określenie podobieństwa towarów powoduje, że niekiedy dochodzi do wykluczenia wskazanej konfuzji z uwagi na brak podobieństwa towarów, chociaż w rzeczywistości istnieje możliwość powstawania pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów w wąskim lub szerokim tego słowa znaczeniu. Dotyczy to jednak tych przypadków, gdy znajomość znaku wśród konsumentów ma rzeczywiste znaczenie dla uznania porównywanych towarów za podobne; dotyczy to zatem znaków sławnych. W odniesieniu do pozostałych kategorii znaków należy przyjąć, że ustalenie niebezpieczeństwa konfuzji odbiorców przy zastosowaniu zasad wynikających z art. 19

ustawy odpowiada pomyłkom zachodzącym w rzeczywistości. Celem art. 3 u.z.n.k. nie jest ochrona uprawnionego do znaku towarowego przed pomyłkami odbiorców co do pochodzenia towarów. Jednakże w tych wszystkich przypadkach, gdy takie pomyłki zachodzą, powinna znaleźć zastosowanie norma art. 3 u.z.n.k. z uwagi na fakt wykorzystania renomy związanej ze sławnym znakiem. Dochodzi zatem do pośredniej ochrony przed pomyłkami co do pochodzenia towarów.

Przyznanie wskazanej ochrony musi być jednak nader ostrożne. Szerokie wykorzystanie art. 3 u.z.n.k. w tej sytuacji ograniczałoby w bardzo poważnym stopniu konkurencję na rynku oraz umocniłoby pozycję zagranicznych przedsiębiorstw w stosunkach z krajowymi podmiotami gospodarczymi. Dlatego też uważam, że znakami sławnymi są tylko te oznaczenia, które są znane co najmniej 80% potencjalnych odbiorców towarów w Polsce. Powinny one podlegać ochronie tylko w przypadku użycia identycznego lub prawie identycznego oznaczenia dla towarów innego rodzaju. Tylko wtedy zamiar eksploatacji renomy związanej z tym znakiem nie budzi wątpliwości. Ochrona powinna być przyznawana w sytuacji użycia znaku w charakterze znaku towarowego, tzn. w celu wyróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia. Świadczy to bowiem również o intencji wykorzystania renomy znaku w celu zwiększenia sprzedaży towarów.

3. Użycie zarejestrowanego znaku towarowego w prasie i literaturze

Zarejestrowane w charakterze znaku towarowego oznaczenia są używane na łamach gazet codziennych, czasopism i książek w celu poinformowania o konkretnym wyrobie. Niekiedy używane są one bez dodatkowej wskazówki, że jest to znak towarowy. Tego rodzaju użycie oznaczenia według powszechnej opinii rozwadnia znak towarowy, a ściślej biorąc – rozwadnia jego siłę oddziaływania na odbiorców i może doprowadzić do przekształcenia znaku w nazwę rodzajową produktu. Dlatego też w krajach wysoko rozwiniętych uprawniony ma środki prawne umożliwiające przeciwdziałanie praktyce używania jego oznaczenia bez wskazówki, że chodzi o znak towarowy. Tylko w niektórych państwach ochrona jest realizowana na podstawie ustaw o znakach towarowych, w zdecydowanej większości krajów orzecznictwo wykształciło system roszczeń cywilnoprawnych na podstawie przepisów o charakterze znacznie ogólniejszym.

Przykładem pierwszego modelu regulacji normatywnej są ujednolicone ustawy krajów nordyckich. I tak, art. 7 zawiera następujące postanowienia: „Na żądanie uprawnionego z rejestracji znaku towarowego autorzy, wydawcy są zobowiązani w toku publikacji leksykonów, podręczników, książek albo

podobnych wydawnictw fachowych uniemożliwić powoływanie znaków towarowych bez informacji, że jest to zarejestrowany znak towarowy (ust. 1). Ktokolwiek, kto uchybia przepisowi ust. 1, jest zobowiązany pokryć koszty korygującej publikacji (ust. 2)”. Pomimo przytoczonego przepisu w krajach nordyckich dominuje pogląd, w myśl którego dyskutowane użycie znaku towarowego nie jest podstawą uznania za wygasłe prawa do znaku towarowego, jeżeli znacząca część odbiorców uważa oznaczenie za znak towarowy. Natomiast fakt użycia danego oznaczenia w czasopismach, książkach itp. przed rejestracją może być jednym z elementów uzasadniających wniosek, że zgłoszony znak jest nazwą rodzajową¹²⁵.

Orzecznictwo i piśmiennictwo innych krajów w sposób bardzo zróżnicowany ujmuje ten problem. W Holandii na tle cytowanego już art. 13A pkt 2 orzecznictwo¹²⁶ stoi na stanowisku, że wymienienie znaku towarowego w słowniku stanowi przykład uzasadnionego w rozumieniu tego przepisu używania oznaczenia. Autor słownika, encyklopedii itp. nie zawsze bowiem może uniknąć wymienienia znaku towarowego. Uprawniony do znaku towarowego nie może przed tym skutkiem się bronić. Ten pogląd koresponduje ze stanowiskiem orzecznictwa¹²⁷, że przekształcenie się znaku towarowego w nazwę rodzajową nie ma wpływu na prawo do znaku towarowego dopóty, dopóki uprawniony traktuje oznaczenie jak znak towarowy (subiektywna koncepcja degeneracji znaku towarowego). W Belgii ocenia się bardzo podobnie znaczenie i skutki wymienienia oznaczenia w czasopismach, książkach, leksykonach itd. Jednakże uważa się, że w takim przypadku nie wchodzi w rachubę art. 13A ust. 2, ponieważ użycie oznaczenia następuje poza obrotem gospodarczym¹²⁸. We Włoszech w najnowszym orzecznictwie¹²⁹ jest reprezentowana obiektywna koncepcja degeneracji znaku towarowego. Dlatego też uważa się, że znak towarowy staje się nazwą produktu, gdy oznaczenie wchodzi do powszechnie używanego języka. Przyjmuje się, że używanie oznaczenia w słownikach, encyklopediach, publikacjach fachowych, drukach reklamowych, w tekstach przepisów prawa i aktów administracyjnych świadczy o przekształceniu się

¹²⁵ L. Holmquist, *Degeneration of Trade Marks*, Malmö 1971, s. 218 i n. Zob. również: H. Hubmann, *Zum wissenschaftlichen Gebrauch eingetragener Marken*, GRUR Int. 1985, s. 516.

¹²⁶ Zob. orzeczenie sądu w Amsterdamie z dn. 18.12.1975 r., GRUR Int. 1976, s. 171.

¹²⁷ Przegląd orzecznictwa holenderskiego w tej kwestii por. S. Ladas, *Die Entwicklung der Marke zur Gattungsbezeichnung*, GRUR Int. 1964, s. 424.

¹²⁸ Na przykład: orzeczenie sądu apelacyjnego z dn. 18.02.1950 r. Por. *ibidem*, s. 423.

¹²⁹ Na przykład: wyrok włoskiego sądu kasacyjnego z dn. 11.12.1978 r., GRUR Int. 1980, s. 425 i n. z uwagami R. Franceschellego; wyrok sądu apelacyjnego Rzymu z dn. 1.10.1979 r., GRUR Int. 1980, s. 678.

danego znaku w nazwę rodzajową. Według orzecznictwa RFN¹³⁰ punktem odniesienia w kwestii degeneracji znaku są opinie kół gospodarczych oraz konsumentów. Użycie oznaczenia w słownikach, leksykonach itp. nie ma żadnego lub też istotnego znaczenia dla omawianego przekształcenia. Odmiennie stanowisko zajmują niektórzy przedstawiciele nauki prawa¹³¹, którzy uważają, że użycie oznaczenia w publikacjach bez informacji, że jest to zarejestrowany znak towarowy, stanowi zagrożenie zdolności oddziaływania oznaczenia na konsumentów, a tym samym prawa do znaku towarowego. Dlatego też konsekwentnie uważa się, że upoważnionemu do znaku towarowego przysługuje w tej sytuacji roszczenie o zaniechanie na podstawie § 1004 BGB oraz roszczenie o naprawienie szkody z § 823 BGB.

Generalnie stanowisko orzecznictwa zagranicznego budzi wątpliwości. Sądy zdają się nie dostrzegać, że szerokie używanie w różnego rodzaju publikacjach znaków towarowych bez informacji, że jest to znak towarowy, powoduje zmniejszenie siły oddziaływania znaku na odbiorcę, bądź też dostrzegają ten fakt, lecz uważają, że brak jest dostatecznie doniosłych racji przemawiających za przyznaniem w tej sytuacji uprawnionemu ochrony. Oczywiście uprawniony do znaku może podejmować różnorodne faktyczne działania, które mają zwolnić lub zahamować proces degeneracji. Jednakże, zwłaszcza w krajach opowiadających się za obiektywną koncepcją degeneracji znaku towarowego, istnieje potrzeba przyznawania uprawnionemu do znaku środków prawnych w sytuacji rozważniania jego znaku poprzez publikowanie oznaczenia bez informacji, że jest to znak towarowy. Brak jest bowiem argumentów, które przemawiałyby za publikacją cudzych znaków towarowych bez stosownej informacji. Usprawiedliwiać takie postępowanie może jedynie nieznanostwo przez autora i wydawcę faktu, że drukowane oznaczenie stanowi cudzy znak towarowy. Dlatego też jestem skłonny przyjąć, że w przypadku takiego właśnie opublikowania uprawniony do znaku może zwrócić się z informacją do wydawcy, że wydrukowane oznaczenie jest znakiem towarowym, i żądać umieszczenia przy kolejnych publikacjach stosownej informacji (np. literki „R” wpisanej w okrąg w sąsiedztwie znaku towarowego). Niezamieszczenie takiej informacji uzasadnia – w moim przekonaniu – wystąpienie z roszczeniem o zaniechanie (art. 439 k.c.) i z roszczeniem odszkodowawczym (art. 415 k.c. i n. w zw. z art. 361–363)¹³². Treścią roszczenia o zaniechanie byłoby

¹³⁰ Por. przegląd orzecznictwa A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht...*, s. 242–244; H. Hubmann, *Zum wissenschaftlichen...*, s. 518.

¹³¹ A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht...*, s. 559.

¹³² Nie może natomiast znaleźć zastosowania art. 3 u.n.k., ponieważ wskazane postępowanie autora i wydawcy nie wchodzi w zakres pojęcia obrotu gospodarczego w rozumieniu ustawy z 1926 r.

żądanie powstrzymania się od ponownego publikowania tych znaków towarowych, tak jakby to były nazwy produktów, oraz żądanie zamieszczenia informacji korygującej opinie konsumentów.

Nie ulega wątpliwości, że proces rozwodnienia (degenerowania) znaku towarowego zależy od wielkości nakładu czasopisma, gazety, książki itp. Publikacja na łamach czasopisma naukowego adresowanego do małej liczby odbiorców nie ma znaczenia lub oddziałuje w sposób mało istotny. Natomiast fakt wydrukowania oznaczenia w czasopiśmie o dużym nakładzie może wydatnie zmniejszyć siłę oddziaływania znaku towarowego. Fakt ten ma znaczenie zarówno z punktu widzenia roszczenia odszkodowawczego, pozwala bowiem określić rozmiar uszczerbku w majątku osoby uprawnionej do znaku towarowego, jak i roszczenia o zaniechanie. Jeżeli bowiem omawiana publikacja nie powoduje i nie może w przyszłości wyrządzić szkody (np. czasopismo jest małonakładowe, a uprawniony prowadzi kampanię reklamową, która ugruntowuje przekonanie odbiorców, że ma do czynienia z zarejestrowanym znakiem towarowym), to nie przysługuje roszczenie o zaniechanie z art. 439 k.c., ponieważ przepis ten kreuje wymienione w nim roszczenie tylko w przypadku istnienia groźby powstania szkody.

4. Usunięcie znaku towarowego z towaru

Praktyczne znaczenie ma kwestia oceny legalności usunięcia cudzego znaku towarowego z produktu i wprowadzenia go do obrotu po raz kolejny już anonimowo bądź z innym oznaczeniem odróżniającym. Problematyka ta w dość zróżnicowanym stopniu znalazła wyraz w legislacji oraz orzecznictwie i nauce prawa.

We Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii usunięcie znaku jest uregulowane w ustawach dotyczących ochrony znaków towarowych. Przepis art. 12 ustawy włoskiej zakazuje usuwania obcych znaków towarowych. Jednakże w orzecznictwie i piśmiennictwie jest reprezentowany pogląd, że znak towarowy powinien być usunięty, gdy towar został istotnie zmieniony (np. w wyniku naprawy lub modyfikacji) i skutkiem jego pozostawienia mogłoby być wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towaru¹³³. W art. 6 ustawy brytyjskiej określono działania, które – pozostając w związku z dalszym procesem dystrybucji towarów oznaczonych i wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu przez uprawnionego do znaku – mogą nabrać charakteru aktów naruszenia prawa z rejestracji, jeżeli uprawniony zamieści w umowie sprzedaży klauzulę ograniczającą swobodę nabywcy używania znaku towarowego. W katalogu tych czynności art. 6 ust. 2 wymienia m.in.

¹³³ W szczególności: G. Aghina, *L'utilizzazione...*, s. 117–120 i cyt. tam orzecznictwo i literatura.

całkowite lub częściowe usunięcie albo zakrycie znaku towarowego. Znaczenie regulacji polega na tym, że uprawniony może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku nie tylko wobec pierwszego nabywcy, ale także wobec każdej innej osoby, która wiedziała o tym ograniczeniu w dacie nabycia towaru¹³⁴. Są to zatem ograniczenia, które nakładane poprzez umowę (np. w ogólnych warunkach umów) mogą towarzyszyć towarowi w drodze do ostatecznego odbiorcy. Usunięcie znaku towarowego jest również uregulowane przepisami ustawowymi we Francji. Ustawa z 24 czerwca 1928 r. przewiduje sankcje w przypadku usunięcia znaku towarowego – i innych oznaczeń odróżniających – z towaru lub opakowania. Usunięcie znaku orzecznictwo uważa za niedozwolone działanie zarówno w świetle powołanego aktu prawnego, jak i ustawy z 1964 r.¹³⁵ Brak takiego przepisu w ustawach z dziedziny znaków towarowych innych krajów nie oznacza bynajmniej legalności dyskutowanej praktyki. Podejmowane są próby wykazania, że usunięcie znaku jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.

Orzecznictwo belgijskie stoi na stanowisku, że usunięcie znaku towarowego jest równoznaczne ze sfalszowaniem dokumentu. Sprzedaż towarów bez znaku jest jednoznaczna z użyciem sfalszowanych dokumentów¹³⁶. A. Braun, rozwijając ten pogląd, stwierdził, że w sytuacji usunięcia znaku z towaru uprawnionemu do znaku towarowego przysługują – na podstawie ustawy szczególnej – roszczenia z tytułu naruszenia prawa do znaku¹³⁷. E. Weibel poddał to stanowisko krytyce, wskazując, że ustawę tę odnosi się jedynie do przypadku bezprawnego używania znaku towarowego. Ustawa krajów Beneluksu nie zakazuje natomiast usunięcia znaku towarowego. Autor ten uważa natomiast, że usunięcie cudzego znaku towarowego jest objęte dyspozycją art. 20 pkt 1 ustawy o praktykach handlowych lub też klauzulą generalną art. 54 tej ustawy¹³⁸. Najwięcej uwagi poświęcono problematyce prawnej naruszenia znaków towarowych w RFN. Zgodnie z dominującym poglądem¹³⁹ w orzecznictwie i literaturze uprawnionemu do znaku towarowego nie przysługuje na podstawie ustawy z 1968 r. prawo domagania się od nabywcy towarów nieusuwania znaków przed ich

¹³⁴ T.A. Blanco-White, R. Jacobi, *Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Designs*, London 1970, s. 305.

¹³⁵ R. Krasser, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten*, t. VI, *Frankreich*, red. E. Ulmer, München 1967, s. 316–317. Zob. również: F.K. Beier, *Grenzen...*, s. 268.

¹³⁶ Wyrok sądu apelacyjnego w Brukseli z dn. 19.12.1958 r. Cyt. według A. Braun, *Précis des marques de produits*, Bruxelles 1971, s. 166.

¹³⁷ *Ibidem*, s. 166 i n.

¹³⁸ E. Waibel, *op. cit.*, s. 76–77.

¹³⁹ W szczególności: A. Baumbach, W. Hefermehl, *Wettbewerbsrecht...*, s. 572–573 i cyt. tam obszernie orzecznictwo i piśmiennictwo.

kolejnym wprowadzeniem do obrotu. Orzecznictwo i nauka prawa wywoła natomiast ochronę podmiotu prawa do znaków towarowych przed bezzasadnym usuwaniem znaku przede wszystkim z art. 1 u.n.k. (ograniczenie konkurencji sprzecznej z zasadami współżycia społecznego), a znacznie rzadziej z art. 3 u.n.k. (możliwości wywołania mniemania odbiorców, że zbywca towaru jest jego producentem).

W polskim ustawodawstwie brak jest normy cywilnoprawnej, która jednoznacznie odnosiłaby się do dyskutowanej kwestii. Jednakże problem ten został już zauważony w orzecznictwie, a z szerszym zainteresowaniem spotkał się w nauce prawa. Główna Komisja Arbitrażowa w jednym ze swoich orzeczeń¹⁴⁰ uznała za konieczne usunięcie znaku towarowego producenta elementu kooperacyjnego przez przedsiębiorstwo dokonujące montażu produktu finalnego w przypadku, jeżeli przeciętny nabywca mógłby być przekonany, że wyrób końcowy został wytworzony przez przedsiębiorstwo dostarczające części składowych. Chociaż skład orzekający nie wypowiedział się, gdyż w tej sprawie nie było takiej potrzeby, w kwestii zgodności z prawem usuwania znaków towarowych w ogólności, to jednak z orzeczenia jednoznacznie wynika nie tylko możliwość, ale nawet obowiązek usuwania cudzego znaku towarowego z towaru, gdy jego pozostawienie prowadziłoby do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. Stanowisko to spotkało się z krytyką S. Soltysińskiego¹⁴¹, który uważa, że wyłącza niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie pomimo pozostawienia oznaczenia na części składowej zaopatrzenia produktu finalnego w znak jego producenta. Mając na uwadze możliwość wyłączenia tego niebezpieczeństwa, powołany autor prezentuje opinię, w myśl której „producent finalny nie ma obowiązku (ani prawa) usuwania cudzych znaków towarowych. Znak bowiem nie przestaje pełnić funkcji identyfikującej producenta lub dystrybutora aż do momentu dotarcia towaru do ostatecznego konsumenta”. Pogląd swój S. Soltysiński uzasadnia faktem, że instytucja znaków towarowych służy w ustroju socjalistycznym nie tylko podmiotowi prawa wyłączności, lecz również konsumentowi i posługiwanie się oznaczeniem odróżniającym powinno umożliwić konsumentom weryfikację wartości użytkowych towarów. W sytuacji, gdy produkt finalny składa się z kilku części, konsument powinien mieć możliwość wyrobienia sobie opinii o poziomie jakości tych wyrobów. Ostatecznie S. Soltysiński uważa, że usunięcie znaku towarowego producenta-kooperanta stanowić może w pewnych

¹⁴⁰ Orzeczenie z dn. 19.04.1968 r., OSPiKA 1969, nr 2, poz. 49a.

¹⁴¹ S. Soltysiński, *Prawo z rejestracji...*, s. 131–132.

okolicznościach akt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 1 u.n.k. (wdzieranie się w szeregi cudzej klienteli) poprzez czynność zdolną wywołać u konsumentów wrażenie, że producent wyrobu finalnego wytworzył także tę ważną część tego wyrobu, z której usunięto znak wytwórcy części składowej. Powyższe uwagi odnoszą się do kwestii legalności usunięcia znaku towarowego producenta części kooperacyjnych przez producenta agregatu. S. Sołtysiński formułuje także ogólną zasadę zgodności z prawem usuwania cudzych znaków towarowych. Twierdzi bowiem, że usuwanie cudzych znaków towarowych w każdym przypadku uznać należy za czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego z art. 3 u.n.k. M. Kępiński zaaprobował natomiast przedstawione stanowisko GKA¹⁴². Autor ten, odmiennie niż S. Sołtysiński, uważa, że w pewnych przypadkach bezwzględny zakaz usuwania umieszczonego znaku towarowego mógłby także doprowadzić do wprowadzenia w błąd odbiorców (naruszenia prawa do znaku). W tych sytuacjach (np. gdy w wyniku zmiany przedmiotu oryginalnego ulegają zmianie jego właściwości pierwotne, gdy pozostawienie znaku towarowego na części kooperacyjnej mogłoby wywołać wrażenie, że wyrób finalny pochodzi od producenta-kooperanta), należy albo usunąć znak, albo zaznaczyć, że dokonane zostały określone zmiany w wyrobie. Jednakże M. Kępiński sądzi, że w prawie polskim obowiązuje zakaz usuwania cudzych znaków towarowych, a przypadki, w których istnieje prawo, a nawet obowiązek usuwania tych znaków, mają charakter wyjątkowy. Autor ten podstawę ochrony przed bezzasadnym usuwaniem cudzych znaków upatruje – bez bliższego uzasadnienia – w ustawie o znakach towarowych, w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w art. 415 k.c. i art. 386 k.c.

Pragnę wskazać, że w interesie podmiotów prawa do znaków towarowych i odbiorców towarów jest pozostawienie (nieusuwanie) oznaczenia aż do chwili dotarcia towaru do ostatecznego nabywcy. Interes wymienionych podmiotów przemawia przeciwko swobodzie usuwania znaków z produktów w ich drodze do konsumenta. Jednakże ten zakaz jest uzasadniony tylko w tych sytuacjach, gdy przemawiają za tym dobrze wyważone racje wszystkich osób mających styczność z towarem opatrzonym danym znakiem. W pewnych przypadkach te racje wskazują na konieczność usunięcia cudzego znaku towarowego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pozostawienie na wyrobie cudzego znaku mogłoby wywołać niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia danego towaru. Chodzi o ważne przeróbki (modyfikacje) towaru opatrzonego znakiem, istotne

¹⁴² M. Kępiński, *Znak towarowy...*, s. 205–206.

naprawy (regeneracja) tego towaru, jego przepakowanie, zamontowanie – jak w omawianym ostatnio orzeczeniu GKA – części ze znakiem producenta-kooperanta do wyrobu produkowanego przez wytwórcę finalnego itp. W tym miejscu należy zauważyć, że umieszczenie odpowiednich objaśnień na towarze (np. znaku towarowego producenta finalnego) nie zawsze może wyłączyć niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie. Jak pokazuje zagraniczna praktyka, umieszczenie odpowiedniej informacji na towarze nie wyłącza możliwości powstania pomyłek odbiorców¹⁴³ co do związków łączących te przedsiębiorstwa. Informacje te (np. własny znak towarowy, nazwa przedsiębiorstwa) mogą co najwyżej wyłączyć niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów w wąskim tego słowa znaczeniu. Ponadto w wielu przypadkach (np. przy bardzo małych wyrobach) umieszczenie dodatkowego znaku jest bardzo utrudnione, a często wręcz niemożliwe. Uprawniony do znaku towarowego może żądać pozostawienia tego znaku do chwili dotarcia do ostatecznego odbiorcy, jeżeli zmiany wprowadzone w międzyczasie przez innych producentów oraz dystrybutorów (hurtowników, detalistów) w tym towarze lub opakowaniu nie wywołują niebezpieczeństwa wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru. Jestem również zdania, że w przypadku dylematu podmiotu pośredniczącego w drodze towaru do konsumenta: usuwać obcy znak czy też umieścić dodatkowe objaśnienie (np. własny znak towarowy), wybrać należy drugą metodę postępowania, o ile tylko w konkretnym przypadku wykluczy to niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie.

Obecnie należy określić stanowisko polskiego ustawodawcy w dyskusowanej kwestii. Przede wszystkim nasuwa się uwaga, że ustawa z 1985 r. nie ustanawia zakazu usuwania cudzych znaków towarowych. W świetle tej ustawy jest zakazane bezprawne używanie cudzego znaku towarowego (art. 19, 24), natomiast jest nakazane używanie własnego znaku towarowego (art. 28), brak jest jednakże nakazu używania cudzego znaku towarowego. Przepisy ustawy pozwalają zatem usuwać cudze znaki towarowe przed ich dotarciem do ostatecznego odbiorcy. Jednakże wyżej przedstawione racje na rzecz tezy o potrzebie elastycznie rozumianego zakazu usuwania cudzych znaków towarowych z produktów przeznaczonych do zbycia mogą być uwzględniane w ramach art. 3 u.n.k. Przepis ten może być podstawą zakazu usuwania cudzych znaków towarowych tylko w tych przypadkach, gdy jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z pewnością taka sprzeczność nie wystąpi wtedy, gdy pozostawienie

¹⁴³ W szczególności: E. Beier, *Unterscheidende...*, s. 213 i n.

danego znaku prowadziłoby do niebezpieczeństwa konfuzji odbiorców co do pochodzenia towaru, np. w razie przepakowania towaru, jego naprawy (regeneracji) czy przeróbki. Przepis art. 3 u.n.k. nie stanowi jedynej podstawy ochrony cywilnoprawnej przed bezzasadnym usuwaniem cudzych znaków towarowych. Umowa sprzedaży zawarta między wytwórcą towarów ze znakiem a ich nabywcą może zawierać postanowienie, w myśl którego nabywca jest obowiązany zbywać te towary w tej samej postaci. Oczywiście nie budzi wątpliwości ocena prawna sytuacji, jeżeli nabywca odsprzedał daną partię wyrobów, usuwając oznaczenie wbrew wyraźnej klauzuli umowy. Nabywcy przysługuje roszczenie z art. 471 i n. k.c. Trudności rodzi natomiast kwalifikacja zachowania się nabywcy towarów, gdy dana umowa nie zawierała odpowiedniej klauzuli, a przed odsprzedażą usunięto znaki towarowe. Wylania się pytanie o możliwości uznania niewyrażonego słownie zobowiązania nabywcy towarów do wprowadzenia tych towarów do obrotu po raz kolejny bez usuwania znaku. Zobowiązanie nabywcy do nieusuwania znaków z towarów może wynikać z ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c.). Jednakże wydaje się konieczne zachowanie dużej ostrożności. Z pewnością należy wykluczyć istnienie roszczenia uprawnionego do znaku wobec nabywcy, jeżeli ten ostatni wprowadził istotne zmiany do towaru przed jego zbyciem.

Produkty oznaczone znakiem towarowym w swojej drodze do ostatecznego odbiorcy są przedmiotem kilku umów sprzedaży. Dlatego też powstaje pytanie o możliwości wystąpienia przez uprawnionego do znaku towarowego z roszczeniem o nieusuwanie znaku wobec kolejnych nabywców w razie podejmowania przez nich prób usunięcia znaku. Zobowiązanie kolejnego nabywcy do nieusuwania znaku musi jednak wynikać wyraźnie z umowy łączącej go z pierwszym nabywcą. Może również być wynikiem ogólnych warunków obowiązujących wymienione osoby. Nie można natomiast w takiej umowie dopatrywać się w sposób dorozumiany (na podstawie ustalonych wymogów – art. 56 k.c.) zobowiązania kolejnego nabywcy wobec osoby trzeciej (uprawnionego do znaku towarowego). Z powyższym łączy się możliwość zbiegu roszczeń wynikających z umowy oraz z art. 3 u.n.k. w przypadku usunięcia znaku z towarów. Realizacja roszczeń będących efektem umowy powoduje zgaśnięcie roszczeń przewidzianych w art. 3 u.n.k. Jednakże należy wskazać, że z umowy może wynikać szersza ochrona w porównaniu z ochroną, jaką zapewnia art. 3 u.n.k. Umowa bowiem może zawierać zobowiązania zakazujące jakichkolwiek zmian w towarze ze znakiem. Przepis art. 3 u.n.k. znajduje zastosowanie jedynie wtedy, gdy usunięcie znaku jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

ROZDZIAŁ IV

CYWILNOPRAWNE ŚRODKI OCHRONY PRAWA Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

§ 1. Uwagi ogólne

W dziedzinie prawa patentowego (wynalazczego) i prawa autorskiego właściwa regulacja oraz prawidłowe stosowanie sankcji przewidzianych na wypadek bezprawnego korzystania z tych dóbr rozstrzygają w poważnym stopniu o realizacji zadań ochrony prawnej pomysłów technicznych, oznaczeń odróżniających oraz dzieł literackich i artystycznych. System sankcji, chroniąc bowiem interesy uprawnionego, przyczynia się tym samym do urzeczywistnienia celów ogólnospołecznych, np. przyspieszenia postępu technicznego, podwyższania poziomu jakościowego towarów i usług. Patenty, autorskie prawa majątkowe, prawa z rejestracji wzorów zdobniczych są chronione w ustawodawstwie wewnętrznym państw wysoko i średnio rozwiniętych środkami prawa cywilnego i karnego. Ustawodawstwo niektórych krajów przewiduje ponadto sankcje administracyjnoprawne na wypadek bezprawnej ingerencji w sferę prawną wynikającą z patentu itp.

Ochrona prawa do znaku towarowego (prawa powstałego w wyniku rejestracji lub używania) jest realizowana za pomocą tych samych środków prawnych. Zasadnicze znaczenie mają instrumenty cywilnoprawne, a wśród nich roszczenia o zaniechanie, o naprawienie wyrządzonej szkody i środki tymczasowej ochrony (np. zabezpieczenie powództwa)¹. Środki prawa karnego² odgrywają współcześnie minimalną rolę w ochronie

¹ Por. np. art. § 22, 24 i 31a ustawy RFN, art. 32–39 ustawy USA, § 13–15, 46 ustawy Węgier.

² Ustawy państw zachodnich przewidują bogaty katalog sankcji prawnokarnych. Por. np. § 51–53 oraz § 56 i 59 ustawy Austrii; art. 27–34 ustawy Francji; § 27–31 ustawy RFN. W krajach socjalistycznych zagadnienie odpowiedzialności karnej z tytułu używania cudzego znaku jest bądź w ogóle nieuregulowane w ustawach o znakach towarowych (np. radzieckie rozporządzenie, ustawa WRL), bądź też jest to regulacja szczątkowa (np. art. 52 ustawy Bułgarii, art. 41 ustawy Rumunii).

znaków towarowych³. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim w obrocie gospodarczym obok małych jednostek uczestniczą także duże przedsiębiorstwa i w razie bezprawnego używania cudzego znaku trudno jest ustalić osobę sprawcy. Ponadto odpowiedzialność karna wchodzi w rachubę tylko w razie popełnienia ściśle określonych deliktów. Tymczasem znacznie lepiej odpowiada rzeczywistości gospodarczej ogólne określenie treści prawa do znaku towarowego i przyjęcie, że każdy akt ingerencji bez względu na swoją konkretną postać jest sankcjonowany przez prawo cywilne. Pewne znaczenie ma również interes uprawnionego, który najczęściej pragnie przerwać bezprawną działalność i uzyskać rekompensatę majątkową. Wreszcie, przypisuje pewne znaczenie występowaniu od wielu lat w skali globalnej zjawiska depenalizacji. Ustawodawstwo niektórych krajów ustanawia również sankcje administracyjne na wypadek naruszenia prawa do znaku towarowego. Chodzi o przyznane organom celnym kompetencje zajmowania, a następnie ewentualnej konfiskaty towarów bezprawnie opatrzonych cudzymi znakami przy próbie ich wwozu do danego kraju⁴.

Zachodzi zatem pełna zgodność między ustawodawstwem poszczególnych krajów co do nadrzędnego znaczenia środków cywilnoprawnych w ochronie praw do znaków towarowych. Nie przesądza to jednak o sposobie podejścia do unormowania tej kwestii. Ogólnie w obowiązującym ustawodawstwie można wyróżnić dwie stosowane techniki legislacyjne. Pierwsza polega na zupełnym pominięciu w ustawach o znakach towarowych przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej – przy założeniu, że w tej sytuacji prawnej powinny być stosowane przepisy powszechnego prawa cywilnego⁵ – lub też ogólnym odesłaniu do przepisów powszechnego prawa cywilnego⁶. Druga metoda znajduje wyraz w uregulowaniu w ustawodawstwie o znakach towarowych problematyki sankcji cywilnoprawnych⁷. Wydaje się, że obecnie ten sposób podejścia do odpowiedzialności cywilnej przewidzianej na wypadek naruszenia prawa do znaków towarowych znajduje częściej uznanie ustawodawców krajowych.

Polskie ustawodawstwo z dziedziny znaków towarowych chroni sankcjami prawa cywilnego i karnego prawo z rejestracji znaku towarowego.

³ Można bronić tezy, że jest to spowodowane zakazem analogii w prawie karnym oraz obowiązaniem zasady *in dubio pro reo*.

⁴ Por. np. § 28 ustawy RFN, art. 42 ustawy USA oraz 526 *Torif Act* w wersji z 1978 r i przepisów wykonawczych z 1972 r. art. 64A ustawy Wielkiej Brytanii.

⁵ Por. np. ustawa Francji.

⁶ Por. np. art. 30 i 41 ustawy Rumunii.

⁷ Por. np. art. 13 ustawy Beneluksu, § 22, 24 i 31a ustawy RFN, art. 32–39 ustawy USA, § 13–15 i 46 ustawy WRL.

Cywilnoprawne środki ochrony są uregulowane w art. 20 u.z.t. Natomiast odpowiedzialność karna jest przewidziana w art. 58 u.z.t. oraz w art. 136 k.w. Jest również możliwe, że działanie polegające na używaniu cudzego znaku towarowego i spełniające znamiona określone w przepisach Kodeksu karnego może stanowić przestępstwo. Czyn taki może w szczególności spełniać cechy przestępstw gospodarczych lub przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych. Nasza praktyka, tak jak w innych krajach, nie korzysta z norm ustanawiających odpowiedzialność karną. Brak jest bowiem zupełnie orzecznictwa zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów niższej instancji. Nie są natomiast przewidziane w naszym ustawodawstwie sankcje administracyjne, np. zajęcia towarów na granicy przez urzędy celne. Z chwilą, gdy towar został wwieziony do Polski, uprawniony z rejestracji może wystąpić ze skargami określonymi w art. 20 lub z wnioskiem w trybie art. 57 ust. 3.

Podstawowe znaczenie w praktyce ma system ochrony cywilnoprawnej. Przepis art. 19, który stanowi: „bezpodstawnie używający zarejestrowanego znaku towarowego [...] ponosi odpowiedzialność stosownie do przepisów niniejszego rozdziału”, ustanawia zamkniętą listę roszczeń, które mają być podniesione na wypadek naruszenia prawa z rejestracji⁸. Można zatem występować tylko ze skargami przewidzianymi w art. 20. Przepis ten wymienia *expressis verbis* następujące roszczenia: o zaniechanie, o naprawienie wyrządzonej szkody, o wydanie uzyskanych korzyści oraz o ogłoszenie stosownego oświadczenia. Ponadto przyznano uprawnionemu prawo występowania wobec naruszcyciela z żądaniami określonymi w art. 20 ust. 3. W porównaniu z ustawą z 1963 r. obowiązująca regulacja nie zawiera roszczenia o zadośćuczynienie. Roszczenie to było ostro krytykowane w nauce prawa⁹ i dlatego zostało pominięte w obowiązującej ustawie. W toku prac w Sejmie nie zaaprobowano również postulatu wprowadzenia do ustawodawstwa norm analogicznych do art. 57 ust. 3 u.w. albo do art. 448 k.c. Ponadto ustawa przewiduje – odmiennie niż poprzedni akt prawny – możliwość uzyskania zabezpieczenia powództwa w procesie o naruszenie prawa z rejestracji (art. 20 ust. 3).

Regulacja odpowiedzialności cywilnej w ustawie z 1985 r. jest zbliżona do rozwiązań zawartych w ustawie o wynalazczości. Dlatego też można pomocniczo korzystać z ustaleń orzecznictwa i piśmiennictwa dotyczących roszczeń przewidzianych na wypadek naruszenia patentu. Jednakże należy pamiętać, że znak towarowy – tak jak wynalazek będąc wprowadzie

⁸ R. Skubisz, *Nowa ustawa o znakach towarowych*, PUG 1985, nr 7, s. 184.

⁹ Na przykład: S. Soltyński, *Prawo z rejestracji znaku towarowego*, PPWP 1976, nr 2, s. 147.

dobrem niematerialnym – różni się od niego istotnie. Przede wszystkim nie posiada, pomijając wyjątkowe sytuacje, samoistnej wartości majątkowej. Nabywa ją dopiero poprzez używanie w obrocie, np. reklamę. Natomiast wynalazek posiada wartość majątkową. Wskazana różnica ma istotne znaczenie przy obliczaniu wysokości szkody oraz korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej, jeżeli naruszytel skorzystał ze znaku towarowego dotychczas nieużywanego lub też używanego w nieznacznym zakresie,

§ 2. Roszczenia o zaniechanie naruszenia i usunięcie jego skutków

Roszczenie o zaniechanie jest w praktyce najważniejszym środkiem ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego. Zmierza bowiem do zapewnienia uprawnionemu niezakłóconego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym (art. 19 w zw. z art. 13). Z art. 20 ust. 1 wynika, że roszczenie o zaniechanie przysługuje w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy naruszenie prawa z rejestracji już nastąpiło i jest kontynuowane, np. nakładanie oznaczeń na towary, wprowadzenie ich do obrotu. Po drugie, gdy prawo to – ściśle biorąc – nie zostało jeszcze naruszone, ale istnieje realna i bezpośrednia groźba jego naruszenia, np. przygotowanie matryc do oznakowywania danym znakiem, zawarcie umów o produkcję towarów tego samego rodzaju i opatrywanie ich znakiem uprawnionego, produkcja nalepek zawierających dany znak przez tegoż wytwórcę. W tym wypadku art. 20 ust. 1 wyłącza normę art. 439 k.c. A zatem roszczenie z art. 20 ust. 1 – tak jak każde inne roszczenie o zaniechanie – odnosi się jedynie do przyszłych aktów bezprawnej działalności. Nie powstaje ono natomiast wtedy, gdy bezprawna eksploatacja dobra niematerialnego (znaku towarowego) została już zakończona i nie istnieje prawdopodobieństwo jej wznowienia. Roszczenie o zaniechanie powstaje z chwilą zrealizowania aktu naruszenia lub czynności przygotowawczych grożących naruszeniem prawa z rejestracji. Nie ma znaczenia wina sprawcy, jego wiedza o bezprawnym charakterze używania znaku czy jakiegokolwiek inne okoliczności. Treść roszczenia o zaniechanie jest w obydwu przypadkach jednakowa i sprowadza się do możliwości żądania od osoby trzeciej pasywnego zachowania (*non facere*), powstrzymania się od kontynuowania swojej działalności lub niepodejmowania określonych działań. Na podstawie roszczenia o zaniechanie można domagać się powstrzymania się od nakładania oznaczeń na towary, wprowadzenia ich do obrotu, umieszczania znaków na dokumentach handlowych, reklamy towarów ze znakiem, wprowadzenia obcych części składowych do produktu ze znakiem

wprowadzanego do obrotu przez nabywcę bez usunięcia oznaczenia lub dodatkowej informacji itp.

Ustawa z 1963 r. wymieniała *expressis verbis* w katalogu cywilnoprawnych środków ochrony prawa z rejestracji roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. Obowiązująca ustawa nie posługuje się tym określeniem. Dlatego też wcześniej prezentowałem pogląd, że ustawa z 1985 r. nie zawiera dyskutowanego roszczenia, a także że roszczenie o zaniechanie (art. 20 ust. 1) obejmuje dwa typy uprawnień: prawo domagania się przez uprawnionego od naruszcyciela pasywnego zachowania się oraz prawo żądania podjęcia przez niego aktywnych działań¹⁰. W pierwszym przypadku uprawniony mógłby domagać się przerwania bezprawnej działalności (art. 20 ust. 1), w drugim natomiast mógłby żądać podjęcia przez naruszcyciela działań niezbędnych do likwidacji trwałego stanu naruszenia lub zagrożenia naruszeniem prawa z rejestracji znaku towarowego (art. 20 ust. 1 w zw. 2 art. 20 ust. 3). Obecnie pragnę nieznacznie skorygować swoje wcześniejsze stanowisko i stwierdzić, że skarga o zaniechanie zobowiązuje jedynie adresata do powstrzymania się od bezprawnych działań. Natomiast wszelkie żądania aktywnego zachowania się adresowane do naruszcyciela na podstawie art. 20 ust. 3 stanowią realizację roszczenia o usunięcie skutków naruszenia¹¹. Choć ustawa nie posługuje się tym określeniem, to jednak przewidziane w powołanym przepisie żądanie skierowane do sprawcy bezprawnej ingerencji w prawo z rejestracji łączy się tradycyjnie w krajowej i zagranicznej nauce prawa z roszczeniem o usunięcie skutków naruszenia¹². Obecnie uważam, że żądań wynikających z art. 20 ust. 3 nie należy obejmować roszczeniem o zaniechanie, lecz uznać je za postacie roszczenia o usunięcie skutków naruszenia.

Nasuwa się pytanie o racje, które skłoniły ustawodawcę do niewymienienia *expressis verbis* w art. 20 dyskutowanego roszczenia. Ustawodawca nie uważał tego za konieczne, ponieważ w art. 20 ust. 3 określił konkretne postacie roszczenia o usunięcie skutków naruszenia. Podstawowym celem powołanego przepisu jest bowiem odmienne – w porównaniu z regulacją art. 731 i n. k.p.c. – unormowanie sposobu zabezpieczenia określonych w nim żądań materialnoprawnych. Jeżeli są spełnione przesłanki

¹⁰ Stanowisko to przedstawiłem wcześniej w artykule napisanym wspólnie z Jakubeckim. Zob. A. Jakubecki, E. Skubisz, *Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego*, ZN UJ PWOWI, nr 50, s. 93 i n.

¹¹ Podobnie: M. Kępiński, *Nowa ustawa o znakach towarowych*, PiP 1986, nr 3, s. 75.

¹² *Ibidem*. W związku z naruszeniem patentu S. Soltysieński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, Warszawa 1975, s. 154; H. David, *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, Basel–Stuttgart 1960, s. 290; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, t. II, Basel–Stuttgart 1971, s. 1111 i n.

przewidziane w powołanym przepisie, to roszczenia z art. 20 ust. 1 i 2 podlegają zabezpieczeniu w sposób określony przepisami tego kodeksu, natomiast materialnoprawne żądania statuowane w art. 20 ust. 3 mogą być zabezpieczone także przez zajęcie towarów, opakowań, narzędzi do oznaczenia, środków reklamowych itp. Przepis art. 20 ust. 3 reguluje więc częściowo odmiennie – w porównaniu z art. 731 i u. k.p.c. – sposób zabezpieczenia roszczenia o usunięcie skutków naruszenia¹³. Ustawodawca uznał za zbędne użycie tego określenia w art. 20 ust. 1 lub ust. 2, wyliczając jedynie w art. 20 ust. 3 konkretne postacie roszczenia o usunięcie skutków naruszenia. Przepis art. 20 ust. 3 przewiduje możliwość zajęcia „towarów, opakowań i innych przedmiotów opatrzonych znakiem zarejestrowanym lub znakiem do niego podobnym oraz środków służących do reklamy i oznaczania towarów tym znakiem w celu zabezpieczenia roszczeń o usunięcie tych znaków przed wprowadzeniem tych towarów do obrotu oraz uniemożliwieniem ich reklamy”. Cytowany przepis *expressis verbis* określa jedynie roszczenie o usunięcie znaków z towarów przed wprowadzeniem towarów do obrotu. Z pewnością możliwość żądania usunięcia znaków z towarów obejmuje również prawo domagania się od naruszcyciela zniszczenia tych towarów, jeżeli usunięcie znaków nie jest możliwe. Zniszczenie produktów z bezprawnie umieszczonymi znakami powinno mieć charakter wyjątkowy. Dyrektywy wykładni logicznej nakazują dopuścić także prawo domagania się usunięcia znaków z opakowań. Tak jak w przypadku towarów, również wyjątkowo możliwe jest zniszczenie opakowań z bezprawnie nałożonymi znakami towarowymi. Cytowany przepis wymienia też roszczenie, którego celem jest uniemożliwienie reklamy. Treść zwrotu „uniemożliwienie reklamy” wymaga wyjaśnienia. Zasady wykładni językowej i logicznej prowadzą do wniosku, że wskazany zwrot odnosi się do innych sytuacji niż te, których dotyczy roszczenie o zaniechanie (art. 20 ust. 1). Jego treścią jest prawo uprawnionego z rejestracji domagania się od sprawcy naruszenia podjęcia wszystkich działań, które wyłączą możliwość bezprawnej reklamy towarów opatrzonych cudzymi znakami towarowymi. Już bowiem z art. 20 ust. 1 wynika roszczenie o przerwanie bezprawnej reklamy, jak również rozpoczynanie jej, jeżeli prawo z rejestracji nie zostało jeszcze naruszone, ale istnieje realna i bezpośrednia groźba jego naruszenia. Roszczenie uniemożliwienia reklamy obejmuje zatem żądanie usunięcia inkryminowanych znaków z druków reklamowych (np. ulotek, plakatów, broszur, folderów) włącznie z żądaniem ich zniszczenia, jeżeli nie jest możliwe usunięcie oznaczeń bez uszkodzenia danego druku.

¹³ Por. bliżej § 8 niniejszego rozdziału oraz A. Jakubecki, E. Skubisz, *Zabezpieczenie...*

W tym miejscu wylania się istotne pytanie, czy wyliczenie w art. 20 ust. 1 postaci roszczenia o usunięcie skutków naruszenia ma charakter przykładowy, czy też wyczerpujący. W moim przekonaniu lista tych żądań jest otwarta. Wskazuje na to treść art. 20 ust. 3. Przepis ten stanowi m.in. o zajęciu przedmiotów służących do bezprawnego oznaczania towarów cudzym znakiem towarowym. Zajęcie tych przedmiotów nie ma znaczenia przy zabezpieczeniu roszczeń o usunięcie znaku towarowego z towarów, jak również przy niepodjęwaniu działań, które uniemożliwiają reklamę towarów z cudzymi znakami towarowymi. Dlatego też, biorąc pod uwagę fakt, że zajęcie zapobiega zbyciu lub ukryciu przedmiotów, można twierdzić, że służy ono w tym przypadku zabezpieczeniu roszczenia o zmianę przeznaczenia (ewentualnie zniszczenie) środków służących do oznaczania towarów znakiem towarowym jako kolejnej postaci roszczenia o usunięcie skutków naruszenia. Powyższą listę żądań materialnoprawnych, które mogą być na podstawie art. 20 ust. 3 kierowane przez uprawnionego z rejestracji wobec sprawcy naruszenia, należy uzupełnić roszczeniem o usunięcie znaków z dokumentów handlowych (włącznie z ich zniszczeniem). Jeżeli bowiem ustawa przyznaje uprawnionemu *expressis verbis* roszczenie o usunięcie znaków z towarów, to należy konsekwentnie stwierdzić, że służy mu również roszczenie o usunięcie oznaczeń z listów handlowych, cenników, zamówień itp. Nie sposób bowiem znaleźć argumenty, które mogłyby poprzeć tezę o braku takiego roszczenia. Z przepisów art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 19 wynika bezspornie, że naruszenie prawa z rejestracji stanowi już sam fakt dysponowania dokumentami handlowymi z bezprawnie nałożonymi znakami towarowymi: nie jest konieczne do naruszenia prawa wprowadzenie tych dokumentów do obrotu. Jeżeli ustawa przyznaje uprawnionemu wymienione żądania dotyczące sytuacji przed wprowadzeniem towarów do obrotu i ich reklamy, to przyznaje także analogiczne żądania w odniesieniu do dokumentów handlowych.

Roszczenie o zaniechanie służy w tych wszystkich sytuacjach, gdy już nastąpiło naruszenie prawa z rejestracji oraz gdy prawo to nie zostało jeszcze naruszone, ale istnieje poważna i realna groźba jego naruszenia (stan zagrożenia). Również roszczenie o usunięcie skutków naruszenia, wykraczając częściowo poza swoje werbalne znaczenie, obejmuje odpowiednio nie tylko prawo domagania się likwidacji stanu naruszenia (np. poprzez usunięcie znaków z towarów czy z dokumentów handlowych), ale także likwidacji stanu zagrożenia (np. poprzez domaganie się rozmontowania maszyny przystosowanej do wytworzenia opakowań, których forma jest zarejestrowana jako znak towarowy, zmiany przeznaczenia, a nawet zniszczenia matryc służących do produkcji oznaczeń, zniszczenia nalepek).

W praktyce skarga o usunięcie skutków naruszenia będzie najczęściej podnoszona łącznie ze skargą o zaniechanie. Te obydwie żądania uprawnionego z rejestracji uzupełniają się ściśle. Podnosząc skargę o zaniechanie, uprawniony żąda przerwania bezprawnego używania jego znaku towarowego lub niepodjęcia takiego używania. Natomiast występując ze skargą o usunięcie skutków naruszenia, uprawniony domaga się likwidacji stanu, jaki istnieje po zastosowaniu się do pierwszego roszczenia. Może bowiem domagać się likwidacji trwałego stanu naruszenia (np. usunięcia znaków z towarów niewprowadzonych jeszcze przez naruszciciela do obrotu) lub stanu zagrożenia (np. zmiany przeznaczenia matrycy przystosowanej do produkcji oznaczeń zarejestrowanych na rzecz uprawnionego). Wprowadzenie do ustawodawstwa o znakach towarowych roszczenia o usunięcie skutków naruszenia jest podyktowane tym, że przyczyna wytwarzająca stan naruszenia lub zagrożenia tkwi w sferze władztwa innej osoby i nie może być usunięta przez samego uprawnionego, a jej usunięcie – inaczej niż w przypadku roszczenia o zaniechanie – wymaga aktywnego zachowania się sprawcy naruszenia.

§ 3. Roszczenie o naprawienie szkody

1. Szkoda i obliczenie jej wysokości

Przepis art. 20 ust. 2 przyznaje uprawnionemu z rejestracji prawo żądania na zasadach ogólnych naprawienia wyrządzonej szkody. Użycie określenia „zasady ogólne” przesądza podporządkowanie tego roszczenia odszkodowawczego regulacji Kodeksu cywilnego dotyczącej ogólnych zasad wynagrodzenia szkody (art. 361–363 k.c.) oraz przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 415 i n. k.c.)¹⁴. Skutkiem tego odesłania jest więc bezsporne ustalenie przesłanek roszczenia o naprawienie szkody wywołanej bezprawnym używaniem zarejestrowanego znaku towarowego. Powstanie tego roszczenia wymaga użycia cudzego znaku w sposób określony w art. 19, szkody uprawnionego z rejestracji, związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy naruszenia a szkodą oraz winy sprawcy¹⁵.

W krajowym orzecznictwie brak jest dotychczas rozstrzygnięć dotyczących sposobu ustalania rozmiaru szkody i odszkodowania wynikłych z naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego. W krajowej literaturze

¹⁴ Por. np. B. Gawlik, [w:] *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, red. S. Grzybowski, A. Kopff, Warszawa 1978, s. 353–354.

¹⁵ Jest również możliwe, że pozwany poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie prawa z rejestracji na zasadzie ryzyka (np. na podstawie art. 430 k.c.). Por. S. Soltysiński, *Tytuły ochronne w polskim prawie wynalazczym*, [w:] *Instytucje prawne w gospodarce narodowej*, red. L. Bar, Wrocław 1981, s. 418.

także problem ten nie wywołał – jak dotąd – szerszego zainteresowania¹⁶. Dlatego też uważam że wskazane odwołanie się do orzecznictwa i piśmiennictwa odnoszących się do sposobu ustalenia rozmiaru szkody i odszkodowania na gruncie ustawy o wynalazczości. To podejście jest usprawiedliwione nie tylko taką samą, tzn. niematerialną naturą wynalazków i znaków towarowych podlegających ochronie praw wyłącznych, ale również faktem odesłania w art. 57 u.w. do art. 361–363 k.c. oraz art. 415 i n. k.c. Należy też uwzględnić, że w orzecznictwie wysoko rozwiniętych krajów zachodnich stosuje się te same zasady przy ustalaniu rozmiaru szkody i odszkodowania wywołanych naruszeniem wszystkich praw na dobrach niematerialnych¹⁷. Można więc przypuszczać, że także w Polsce w przypadku orzekania o wysokości szkody i odszkodowania w procesie o naruszenie prawa z rejestracji sąd lub komisja arbitrażowe skorzysta z praktyki powstałej w związku z naruszeniami patentów.

W praktyce orzecznictwa wyłoniły się trzy sposoby obliczania szkody jako podstawy do zasądzenia odszkodowania¹⁸. Po pierwsze, utożsamia się szkodę uprawnionego z brakiem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego dobra niematerialnego¹⁹. Przyjmuje się, że jest ona równa wynagrodzeniu, jakie otrzymałby uprawniony, gdyby w odpowiednim czasie zawarł z naruszcicielem umowę licencyjną. Przy obliczaniu wysokości szkody zakłada się zatem istnienie fikcyjnej umowy licencyjnej. Jak zdaje się wynikać z niektórych orzeczeń, powód jest obowiązany jedynie do przeprowadzenia dowodu bezprawnej działalności sprawcy naruszenia i uznaje się, że rozmiar szkody jest równy wynagrodzeniu, które naruszciciel zapłaciłby w razie uprzedniego zawarcia stosownej umowy. Po drugie, ustala się szkodę w wysokości zmodyfikowanego zysku naruszciciela, przyjmując, że szkoda stanowi całość lub część zysku, jaki naruszciciel osiągnął poprzez korzystanie z cudzego dobra niematerialnego²⁰. Po trzecie, określa się szko-

¹⁶ Por. jednak: S. Soltysiński, *Prawo z rejestracji...*, s. 145–147.

¹⁷ T. Fischer, *Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb*, Basel 1961, s. 3 i n.; J. Stenger, *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain*, Paris 1965, s. 314 i n.; R. Krasser, *Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschen Recht*, GRUR Int. 1980, s. 259 i n.

¹⁸ Por. krytyczne zestawienie bogatego orzecznictwa: J. Szwaja, *Naruszenie praw z patentu lub rejestracji wzoru użytkowego*, NP 1972, nr 11, s. 1627 i n. Por. również: B. Gawlik, [w:] *Prawo wynalazcze...*, s. 356–358; S. Soltysiński, *Tytuły...*, s. 419.

¹⁹ Na przykład: orzeczenie SN z dn. 1.12.1959 r., I CR 477/59, OSPiKA 1962, nr 4, poz. 107 z glosą S. Grzybowskiego; orzeczenie SN z dn. 29.01.1970 r., I CR 434/69, OSN 1970, nr 12, poz. 228 z glosą A. Kopffa; NP 1971, nr 9, s. 1370–1374 oraz glosę S. Soltysińskiego, OSPiKA 1971, nr 11, poz. 204.

²⁰ Na przykład: orzeczenie SN z dn. 30.04.1974 r., I CR 161/74, OSiMKA 1975, nr 10, poz. 212 z glosą S. Grzybowskiego, OSPiKA 1975, nr 10, s. 436.

dę w wysokości obejmującej rzeczywisty uszczerbek (*damnum emergens*) oraz utracony zysk (*lucrum cessans*)²¹. Ta metoda zmierza więc do obliczenia konkretnej szkody poniesionej przez podmiot prawa z patentu.

Pierwsza metoda obliczenia szkody zdaje się przeważać w praktyce sądowej. Jest ona bowiem bardzo wygodna dla uprawnionego, który może łatwo przeprowadzić dowód rozmiaru poniesionej szkody; obejmuje ona co najmniej to wszystko, co otrzymałby uprawniony, gdyby zawarto umowę licencyjną. Również organ orzekający ma ułatwione zadanie, bowiem przy ustalaniu wysokości szkody można odwołać się do zwykle przyznawanych w umowach stawek licencyjnych. Metoda ta budzi jednak bardzo poważne zastrzeżenia natury prawnej i ekonomicznej. Przede wszystkim nie znajduje ona wystarczającego oparcia w przepisie art. 361 § 2 k.c., z którego wynika obowiązek naprawienia szkody w pełnym rozmiarze. Tymczasem w przypadku tej metody dochodzi do zawężenia ujęcia szkody. Nie znajduje to uzasadnienia ani w przepisie art. 57 u.w., ani też nie jest konieczną konsekwencją niematerialnej natury przedmiotu patentu. Ponadto skutkiem odesłania do ogólnych zasad wynagradzania szkody jest wymóg przeprowadzenia przez pozwanego dowodu związku przyczynowego między bezprawną ingerencją w sferę prawną powoda a faktem powstania szkody i jej rozmiarem. Jednakże w świetle tej metody zakłada się *eo ipso* istnienie tego związku przyczynowego. Przyjmuje się, że skoro pozwany działał bezprawnie, to spowodował w majątku powoda uszczerbek w wysokości utraconych opłat licencyjnych. W świetle tego rozumowania zachodzi rzeczywiście związek przyczynowy między działaniem bezprawnym a uszczerbkiem, ale wskazana zależność jest raczej właściwa instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, natomiast w świetle art. 361 § 1 k.c. powód jest obowiązany wykazać, że gdyby nie bezprawne działanie naruszydiciela, to zawarłby z nim lub z inną osobą umowę licencyjną. Nie występuje zatem przesłanka związku przyczynowego w tych wszystkich przypadkach, gdy uprawniony uprzednio generalnie odmówił udzielenia zezwolenia licencyjnego lub udzielenie takiego zezwolenia nie jest możliwe ze względów prawnych lub faktycznych. Jednakże nawet w pozostałych przypadkach naruszenie patentu nie jest równoznaczne z realizacją przesłanki związku przyczynowego warunkującą powstanie szkody w wysokości opłat licencyjnych. Należałoby stwierdzić istnienie tej przesłanki tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione przez powoda, że stał on przed alternatywą: udzielić licencji albo dopuścić naruszenie patentu. Sama możliwość zawarcia odpowiedniej umowy nie wystarcza do uznania

²¹ Na przykład: orzeczenie SN z dn. 10.12.1975 r., I CR 822/75, OSPiKA 1977, nr 11–12, poz. 192.

spełnienia przesłanki związku przyczynowego, musi być wykazane, że zawarcie umowy licencyjnej ze sprawcą lub inną osobą było prawdopodobne i zostało uniemożliwione poprzez wkroczenie w sferę prawną zastrzeżoną dla uprawnionego. Nie jest natomiast prawidłowy wniosek, że w każdym przypadku naruszenia prawa na dobrach niematerialnych działanie naruszcyciela pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą uprawnionego, naruszciciel mógł bowiem powstrzymać się od aktu bezprawnej eksploatacji cudzego dobra niematerialnego. W wypadku zachowania zgodnego z prawem uprawniony byłby pozbawiony opłat licencyjnych, tak samo jak w przypadku naruszenia jego prawa. Sam fakt naruszenia nie oznacza, że naruszciciel byłby zmuszony w braku naruszenia zawrzeć umowę licencyjną. Dyskutowana metoda obliczenia szkody byłaby trafna tylko wtedy, gdyby przyjąć, że opiera się ona na zmodyfikowanym ujęciu związku przyczynowego, w myśl którego każde naruszenie patentu, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego itd. warunkuje powstanie szkody w wysokości co najmniej opłat licencyjnych. Jednak to rozumienie związku przyczynowego nie odpowiada dyspozycji art. 361 § 1 k.c. Na gruncie prawa polskiego metoda ta nie znajduje również oparcia w normie prawa zwyczajowego. Obliczanie szkody w wysokości opłat licencyjnych jest poprawne tylko w tych przypadkach, gdy pozwany wykaże, że zachowanie się naruszcyciela uniemożliwiło zawarcie umowy licencyjnej. Dyskutowana metoda budzi też zastrzeżenia natury ekonomicznej. Uprzywilejowuje ona znacznie naruszcyciela w porównaniu z sytuacją licencjobiorcy²². Z tego powodu „rozsądny naruszciciel” nie decyduje się na zawarcie umowy licencyjnej, ale podejmuje eksploatację dobra niematerialnego bez zgody uprawnionego. Uprzywilejowanie naruszcyciela w porównaniu z sytuacją licencjobiorcy znajduje wyraz m.in. w: 1) wymuszeniu korzystania z dobra wbrew woli uprawnionego, skutek jest taki sam jak przy licencji przymusowej; 2) ponoszeniu mniejszych hipotetycznie ustalonych opłat w porównaniu z opłatami, które musiałby zapłacić, gdyby zawarł umowę licencyjną, uwzględnia się bowiem koszty sprawcy naruszenia, a zazwyczaj nie bierze się pod uwagę kosztów prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub wdrożeniowych, jakie poniósł uprawniony z patentu, bądź też kosztów związanych z ograniczeniem nowego znaku towarowego; 3) możliwości kwestionowania przez sprawcę naruszenia ważności patentu, prawa z rejestracji znaku towarowego, natomiast licencjobiorca może być pozbawiony takiej możliwości.

²² J. Szwaia, *Naruszenie...*, s. 1627 i n.; B. Gawlik, [w:] *Prawo wynalazcze...*, s. 360; S. Soltysiński, *Tytuły...*, s. 419.

Druga metoda – ustalanie wysokości szkody w relacji do zysku naruszciciela – nie znajduje *de lege lata* dostatecznego oparcia normatywnego i to zarówno wtedy, gdy uznaje się, że szkoda jest równa wszystkim korzyściom uzyskanym przez naruszciciela, jak i wtedy, gdy stanowi dowolnie ustaloną część tych korzyści. Można by dochodzić odszkodowania w wysokości całego bądź częściowego zysku naruszciciela, gdyby było możliwe stosowanie *per analogiam* przepisów Kodeksu cywilnego o prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752 i n. k.c.). W obecnym stanie prawnym nie istnieje jednak taka możliwość²³.

Trzecia metoda odpowiada wiernie regulacji art. 361 § 2 k.c. Przy ustalaniu istnienia szkody i jej rozmiaru zestawia się aktualny stan majątku poszkodowanego ze stanem, jaki powstałby w sytuacji, gdyby dane zdarzenie nie nastąpiło. Ustalona rachunkowo różnica odpowiada rozmiarowi szkody. Przy ustaleniu szkody konkretnej należy określić straty rzeczywiste (*demnum emergens*) oraz utracony zysk (*lucrum cessans*). Spośród strat rzeczywistych największe znaczenie ma uszczerbek w majątku poszkodowanego wywołany zamieszczeniem na rynku; klienci tracą zaufanie do określonych wyrobów wykonanych według opatentowanego wynalazku czy też towarów opatrzonych znakiem towarowym osoby uprawnionej z rejestracji. Nie mają pewności, czy określone wyroby zostały wyprodukowane lub oznaczone przez osobę uprawnioną. Skutkiem tej niepewności odbiorców jest obniżenie wartości majątkowej patentu, prawa z rejestracji znaku towarowego itp. Do szkód rzeczywistych należy również zaliczyć koszty poniesione przez uprawnionego przy wykrywaniu bezprawnej działalności naruszciciela, koszty dostosowania do nowej sytuacji po naruszeniu patentu, np. koszty dodatkowej intensywnej reklamy połączonej z informowaniem o naruszeniu. Charakterystyczna dla praw na dobrach niematerialnych jest utrata spodziewanych zysków. Obejmuje ona te wszystkie korzyści, które uzyskalby uprawniony, gdyby nie nastąpiło działanie naruszciciela. W tym celu uprawniony powinien przeprowadzić dowód przechwyconych transakcji, tzn. wykazać, które umowy naruszciciela mogły być przez niego zawarte. Oczywiście sąd albo komisja arbitrażowa powinny uwzględnić całokształt warunków dotyczących uprawnionego. Chodzi m.in. o zbadanie zdolności produkcyjnych uprawnionego, rzeczywistej wielkości jego produkcji, szans na zbyt danych towarów, możliwości zaopatrywania się w surowce i podzespoły, zakres reklamy. Na podstawie tych okoliczności organ orzekający powinien ustalić korzyści, jakie mógłby uzyskać uprawniony, gdyby nie nastąpiło naruszenie jego prawa.

²³ S. Sołtysiński, *Charakter praw wynalazczy*, Poznań 1967, s. 74.

Przy ocenie tej metody należy podkreślić jej pełną zgodność z zasadami wynagrodzenia szkody zawartymi w Kodeksie cywilnym. Jej istotną wadę stanowią trudności dowodowe, które – jak się niekiedy uważa – są prawnie do przewyciężenia. Pomimo to sędzę, że ta metoda powinna mieć pierwszorzędne znaczenie przy ustaleniu wysokości szkody i rozmiaru odszkodowania. Występujące trudności dowodowe w procesie o naruszenie prawa na dobrach niematerialnych mogą być bowiem, jak to przekonywająco wykazano w piśmiennictwie, przewyciężone na podstawie wielu ułatwień zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego, prowadzących do złagodzenia zasady ciężaru dowodu²⁴. Odmienne niż w zachodnich systemach prawnych polski k.p.c. – stojąc na gruncie zasady kontrydiktoryjności – przewiduje aktywną rolę sądu w zakresie zbierania materiału procesowego. Służą temu m.in. takie instytucje, jak inicjatywa dowodowa (art. 232), możliwość zarządzania odpowiednich dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron (art. 213 § 1) albo ustalenia koniecznych dowodów (art. 232 *in fine*), system domniemań faktycznych i prawnych (art. 231). Jeżeli pomimo wykorzystania powyższych instrumentów nie ustali się dokładnie rozmiaru szkody, sąd może jeszcze sięgnąć do art. 322 k.p.c., który umożliwia zasądzenie sumy odszkodowania według oceny organu orzekającego. Fakt wprowadzenia wymienionych środków procesowych do Kodeksu postępowania cywilnego powoduje, że zbędne staje się konstruowanie na tle obecnego polskiego modelu procesu cywilnego znanego innym regulacjom prawnym tzw. powództwa informacyjnego²⁵. Innymi słowy, w polskim procesie cywilnym sąd dysponuje środkami umożliwiającymi ustalenie rozmiaru szkody. Natomiast w systemach prawnych, które realizują ściślej zasadę kontrydiktoryjności (RFN, Szwajcaria, Stany Zjednoczone), konieczne jest poszukiwanie metod uzyskiwania informacji niezbędnych do dokładnego określenia szkody wyrządzonej poprzez naruszenie prawa z patentu, rejestracji wzoru zdobniczego itp.

Powyższe uwagi są również aktualne w przypadku obliczania szkody spowodowanej naruszeniem prawa z rejestracji znaku towarowego. Uprawniony może więc uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzego dobra niematerialnego (znaku towarowego) lub odszkodowanie odpowiadające szkodzie konkretnej. Obliczanie szkody pierwszą metodą, tak jak w prawie wynalazczym, nie zwalnia powoda od obowiązku wykazania,

²⁴ H. Sawczuk, *O naturze prawnej roszczeń o wydanie uzyskanych korzyści (art. 56 prawa autorskiego, art. 53 ustawy o wynalazczości)*, [w:] *Prace z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej*, ZN UJ PWOWI, nr 41, s. 41, 42. Por. także uwagi J. Ignatowicza, *Ciężar dowodu*, „Annales” 1982, vol. XXIX, s. 24 i n.

²⁵ Zamiast wielu zob. W. Helfenstein, *Auskunftspflicht im Patentrecht*, Zürich 1977.

że między działaniem pozwanego a jego szkodą i jej rozmiarami istnieje związek przyczynowy. Dlatego też powód musi udowodnić, że bezprawne używanie danego znaku przez pozwanego uniemożliwiło mu zawarcie z pozwanym lub inną osobą umowy licencyjnej i tym samym spowodowało jego szkodę w wysokości odpowiadającej utraconym opłatom licencyjnym. Ponieważ przeprowadzenie takiego dowodu jest możliwe jedynie sporadycznie, metoda ta może być stosowana wyjątkowo. Natomiast zasadą powinno być obliczanie tzw. szkody konkretnej (pełnej) obejmującej rzeczywiste straty i utracone zyski. Trudności dowodowe mogą być – moim zdaniem – przewyciężone dzięki pomocniczemu – na podstawie obowiązujących przepisów – włączeniu się sądu w fazie instrukcyjnej w proces o naprawienie szkody. W tych sporach istotne praktyczne znaczenie powinien uzyskać również art. 322 k.p.c.²⁶

Powstaje ważne pytanie, czy redukcja znaczenia obliczenia szkody według fikcyjnej umowy licencyjnej nie spowoduje zmniejszenia skuteczności sankcji przewidzianych na wypadek naruszenia prawa z rejestracji znaków towarowych. W rezultacie uległaby zmniejszeniu – z punktu widzenia przedsiębiorstw – atrakcyjność znaków towarowych, a zwłaszcza znaczenie ich rejestracji. Ostatecznym skutkiem byłoby obniżenie stopnia realizacji celów ogólnospołecznych (np. stymulacja rozwoju gospodarczego) ochrony prawnej znaków towarowych. Uważam jednak, że nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Używanie cudzego znaku towarowego przez naruszcziela powoduje jego wzbogacenie i zubożenie uprawnionego. Wartość korzyści majątkowych uzyskanych przez naruszcziela kosztem uprawnionego odpowiada wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z cudzej sfery prawnej. Innymi słowy, uprawniony z rejestracji może dochodzić w ramach roszczenia o zwrot uzyskanych korzyści (art. 20 ust. 2 w zw. z art. 405 i n. k.c.) wynagrodzenia odpowiadającego opłatom licencyjnym. Nie bez znaczenie jest również fakt, że występując z tą skargą, uprawniony nie musi wykazać winy sprawcy, co wprawdzie przy roszczeniach odszkodowawczych nie powoduje poważniejszych trudności z uwagi na domniemanie zawarte w art. 53 ust. 4, stanowi jednak dodatkowe obciążenie powoda. Poza tym w tych nielicznych przypadkach w razie ubiegania się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego zarejestrowanego znaku towarowego powód może być pozbawiony stosownej rekompensaty, jeżeli nie uda się stwierdzić winy sprawcy naruszenia.

²⁶ M. Sawczuk, *O naturę...*, s. 42.

2. Wina

Powszechnie przyjmuje się w nauce prawa cywilnego, że pojęcie winy obejmuje dwa składniki: obiektywny i subiektywny. Pierwszy oznacza bezprawność postępowania, czyli nieprawidłowość obiektywną, drugi natomiast – winę w znaczeniu właściwym, rozumianą jako psychiczny stosunek sprawcy do swojego działania. Winę należy przypisać sprawcy wtedy, gdy jest świadomy szkodliwego skutku swojego postępowania i celowo do niego zmierza lub też godzi się na ten skutek (wina umyślna) albo też przewiduje możliwość realizacji negatywnego skutku, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że zdoła go uniknąć (niedbalstwo umyślne), lub też nie przewiduje możliwości powstania takiego skutku, chociaż powinien to uczynić (niedbalstwo nieumyślne)²⁷.

Wina jest zatem określana przez świadomość (wiedzę rzeczywistą bądź prawniczą) i wolę osoby realizującej dane zachowanie. Warunkiem przypisania winy sprawcy naruszenia (prawa z rejestracji znaku towarowego) jest również spełnienie tych dwóch warunków²⁸. Co się tyczy pierwszej przesłanki, to konieczne jest ustalenie przez organ orzekający, że sprawca wiedział lub powinien wiedzieć, że wkracza w cudze prawa z rejestracji. Ponieważ stan prawny w dziedzinie znaków towarowych określa rejestr znaków towarowych, należy ustalić, czy sprawca bezprawnego działania wiedział lub też powinien był wiedzieć o fakcie wpisu danego znaku w rejestrze oraz o wynikającym z niego zakresie prawa do znaku. Poważne znaczenie ma w tej kwestii art. 54 ust. 3, który przewiduje: „domniemywa się, że każdemu jest znana treść wpisów dokonanych w rejestrach”. Przepis ten wprowadza wyjątek od zasady art. 6 k.c., tzn. ciężar dowodu braku znajomości treści wpisów w rejestrze przesuwają na pozwanego, który może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli wykaże, że nie znał i nie mógł znać z usprawiedliwionych powodów treści wpisów w rejestrze. Przy ocenie zachowania się pozwanego sąd albo komisja arbitrażowa muszą brać pod uwagę zobiektywizowany wzorzec osoby prowadzącej działalność gospodarczą określonego rodzaju i usprawiedliwić nieznajomość treści wpisów w rejestrze znaków, czyli faktu wpisu i zakresu prawa. Tylko w tym przypadku sprawcy można postawić zarzut winy, gdy tej „idealnej osobie” nie można by postawić zarzutu braku należytej

²⁷ Zob. W. Czachórski, [w:] *System prawa cywilnego*, t. III, cz. 1, Ossolineum 1981, s. 339 i cytowana tam obszernie literatura przedmiotu.

²⁸ B. Gawlik, [w:] *Prawo nynależące...*, s. 361; P. Birrer, *Das Verschulden im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Freiburg 1970, s. 57.

staranności w poznaniu stanu prawnego ujawnionego w rejestrze²⁹. Mierniki staranności przyjmowane dla wzorców powinny różnić się w zależności od rodzaju i rozmiarów działalności gospodarczej, tzn. surowsze wymagania obowiązują podmioty prowadzące poważną i wieloletnią działalność gospodarczą, łagodniej należy oceniać osoby kierujące małymi przedsiębiorstwami, np. rzemieślników. Konstruowany wzorzec „idealnej osoby” powinien mieć charakter przeciętny dla danej klasy podmiotów. Nie byłoby trafne stanowisko, w myśl którego istnieją sztywne mierniki staranności dotyczące jednakowo wszystkich podmiotów gospodarczych. Należy podkreślić, że w zagranicznym orzecznictwie istnieje tendencja do ustalenia bardzo surowych mierników staranności³⁰. To stanowisko nie może być jednak zaaprobowane w świetle polskiego prawa. Ustalenie zbyt surowych wymagań przekształciłoby faktycznie odpowiedzialność odszkodowawczą w odpowiedzialność obiektywną, co byłoby sprzeczne z art. 20 ust. 2 ustawy, który przyznaje uprawnionemu prawo domagania się od naruszcyciela naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. Ponadto praktyka ustalania mierników o najwyższym stopniu staranności nadawałaby domniemaniu z art. 54 ust. 3 charakter niewzruszalny, co byłoby przecież bezspornie sprzeczne z tym przepisem.

Przepis art. 54 ust. 3 dopuszcza możliwość wykazania przez pozwanego, że z usprawiedliwionych powodów nie znalazł treści wpisów w rejestrze znaków towarowych. Wylania się jednak pytanie, czy na równi należy ocenić przypadki braku znajomości samego faktu ujawnienia w rejestrze danego znaku i niewiedzę w sprawie zakresu ochrony zarejestrowanego znaku. Uważam, że współcześnie w dobie rozpowszechnienia znaków towarowych osoba trzecia używająca takiego samego oznaczenia dla tych samych towarów, jak ujawnione w rejestrze, nie może zasadniczo skutecznie usprawiedliwić swojej niewiedzy co do zapisów w rejestrze znaków towarowych. Podjęcie używania znaku powinno być bowiem poprzedzone stosownymi badaniami rejestru. Wydaje się, że odmiennie należałoby jednak ocenić sytuację, gdy pozwany używał danego znaku przed rejestracją przez powoda; wymaga to oczywiście założenia, że prawo z rejestracji nie może być unieważnione z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (art. 8 ust. 1 pkt 1). Obrona pozwanego byłaby tym bardziej uzasadniona, gdyby wykazał, że przeprowadził badania stanu prawnego

²⁹ S. Soltysieński, *Prawo wynalazcze*..., s. 155; B. Gawlik, [w:] *Prawo wynalazcze*..., s. 336; P. Birrer, *Das Verschulden*..., s. 63.

³⁰ E. Ulmann, *Die Verschuldenshaftung und die Bereicherungsfahung des Verletzters im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, GRUR 1978, s. 615 i n. oraz cytowana tam literatura.

rejestru przed datą rozpoczęcia używania znaku towarowego. Znacznie liberalniej należy natomiast oceniać możliwość usprawiedliwienia pomyłek pozwanego co do zakresu prawa z rejestracji. Takie pomyłki mogą wystąpić w przypadku użycia przez pozwanego takiego samego oznaczenia, jak zarejestrowane dla innych towarów niż objęte rejestracją, oraz innego (podobnego) oznaczenia dla tych towarów. Oczywiście problem powstaje tylko wtedy, gdy użycie oznaczenia dla tych towarów stanowi akt wkroczenia w zakres prawa z rejestracji. Pozwany usprawiedliwi swoje postępowanie, jeżeli wykaże, że zlecił wykonanie stosownych badań podmiotowi trudniącemu się zawodowo wykonywaniem tego rodzaju działalności. Należy również usprawiedliwić niewiedzę sprawcy naruszenia prawa z rejestracji w tym przypadku, gdy używał on znaku towarowego w przekonaniu, że wykonuje swoje prawo z rejestracji. Chodzi zatem o przypadek rejestracji znaku przez UP wbrew art. 3 ust. 1 pkt 1.

Stwierdzenie faktu rzeczywistej lub powinnoj znajomości treści wpisów w rejestrze nie jest równoznaczne z postawieniem sprawcy naruszenia prawa z rejestracji zarzutu winy. Jak już bowiem wskazano, wina zakłada obok znajomości stanu rejestru także zamiar tej osoby bezprawnego używania znaku. Dlatego też sprawca naruszenia może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej, wykazując, że wprowadził wiedział o istnieniu prawa powoda, lecz mógł przypuszczać, że używa dane oznaczenie na podstawie ważnej umowy licencyjnej. Naruszciciel nie może natomiast wykazać swojego braku winy, powołując się na swoje przekonanie, że prawo z rejestracji uprawnionego nie spełnia ustawowych wymogów rejestracji i może być unieważnione. Z faktu istnienia wpisu w rejestrze płynie bowiem domniemanie jego ważności. W tym miejscu wymaga rozważenia zagadnienie oceny sytuacji, gdy pozwany zlecił innej osobie dokonanie badań czystości znaku towarowego i wskutek wadliwości zlecenia naruszył prawo z rejestracji, które przysługuje powodowi. Miarodajny w tej kwestii jest przepis art. 429 k.c., który przewiduje możliwość ekskulpacji, gdy powierzający wykonanie zlecenia nie ponosi winy w wyborze albo powierzył jej wykonanie podmiotowi trudniącemu się zawodowo wykonywaniem działalności tego rodzaju. Tak więc w tych dwóch przypadkach także naruszcycelowi prawa z rejestracji nie można przypisać winy. Odesłanie w art. 20 ust. 2 do „zasad ogólnych” uniemożliwia pominięcie art. 429 k.c. W świetle tego należałoby zatem uznać za błędne stanowisko Sądu Najwyższego w procesie o naruszenie patentu; według werdyktu wadliwe sprawdzenie „czystości patentowej” zawsze obciąża pozwanego, a wadliwe wykonanie jego zlecenia może mieć jedynie znaczenie w sporze z jednostką przeprowadzającą

badanie³¹. Bezsprzecznie natomiast nie można przypisać winy naruszcycielowi, który wystąpił wcześniej do UP o ustalenie, że między zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji (art. 23). Postępowanie o naruszenie prawa z rejestracji i postępowanie sporne określone w art. 23 muszą odnosić się do tego samego przedmiotu³².

3. Stosunek roszczenia o naprawienie szkody do roszczenia o zaniechanie

Akt naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego powoduje często powstanie obok roszczenia o odszkodowanie innych roszczeń (przewidzianych w art. 20), spośród których największe znaczenie ma roszczenie o zaniechanie. Obydwa roszczenia pozostają w faktycznym związku, gdy zaszło w przeszłości zdarzenie wyrządzające szkodę oddziałuje w przyszłość i przez to uzasadnia wystąpienie z roszczeniem o zaniechanie. Przede wszystkim chodzi o sytuację, gdy w przeszłości wprowadzony do obrotu towar bezprawnie opatrzony cudzym znakiem towarowym jest ponownie zbywany pod tym samym oznaczeniem. Na tle takiego i podobnych stanów faktycznych wylania się pytanie o dopuszczalność wystąpienia przez uprawnionego łącznie z dwiema skargami: o naprawienie szkody i o zaniechanie. Innymi słowy, chodzi o to, czy przyjęcie odszkodowania pozbawia uprawnionego możliwości skutecznego dochodzenia roszczenia o zaniechanie w odniesieniu do tej postaci towaru. Problem jest aktualny zarówno w przypadku, gdy sprawcą naruszenia w przeszłości i teraźniejszości jest jedna i ta sama osoba, jak i wówczas, gdy chodzi o różne osoby. Udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie wymaga przypomnienia celu systemu ochrony prawnej znaków towarowych. Moim zdaniem najważniejszym celem prawa z rejestracji jest ochrona potencjalnych nabywców towarów przed pomyłkami co do ich pochodzenia. Prawo z rejestracji zabezpiecza prawidłowość informacji o pochodzeniu towaru. Ochronie podlega bowiem w interesie indywidualnym (osoby uprawnionej do zarejestrowanego oznaczenia) oraz społecznym (konsumentów) funkcja oznaczenia pochodzenia, którą znak realizuje w obrocie gospodarczym. Pozostałe funkcje znaku towarowego – jakościowa i reklamowa – podlegają tylko ochronie w świetle ustawy w takim stopniu, w jakim są zbieżne z funkcją oznaczenia pochodzenia. Wskazany podstawowy cel systemu ochrony prawnej znaków towarowych przesądza

³¹ Orzeczenie SN z dn. 10.12.1975 r., I CR 822/75, OSPiKA 1977, nr 11–12, poz. 192.

³² Trafne orzeczenie SN z dn. 6.02.1973 r., I CR 705/72, OSPiKA 1973, nr 11 z glosą M. Staszkowa w tym samym numerze, s. 488 i n.

o negatywnej odpowiedzi w powyższej kwestii³³. Przyjęcie odszkodowania z uwagi na naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego nie eliminuje roszczenia o zaniechanie wobec tych produktów, których bezprawne oznaczenie cudzym znakiem doprowadziło do zapłaty odszkodowania. Ponowne wprowadzenie do obrotu tych wyrobów powoduje bowiem powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do ich pochodzenia. Wystąpienie ze skargą o naprawienie szkody czy też przyjęcie odszkodowania nie jest aktem zgody na używanie tego znaku w odniesieniu do konkretnej partii towarów. Prawo z rejestracji zabezpiecza bowiem przed pomyłkami co do pochodzenia towarów. Konsekwencją wyłączenia roszczenia o zaniechanie w dyskutowanej sprawie byłoby dopuszczenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Powyższe stanowisko dotyczy zarówno sytuacji, gdy akt naruszenia i zapłata odszkodowania nastąpiły na obszarze naszego państwa, jak i wtedy, gdy dokonały się najpierw za granicą, a następnie daną partię towarów importowano do Polski. Bez znaczenia z punktu widzenia dyskutowanej kwestii jest również zastosowana metoda obliczania wysokości wyrządzonej szkody jako podstawy do ustalenia odszkodowania.

Odmienne cele ochrony prawnej rozwiązań technicznych prowadzą do wniosku, że przyjęcie odszkodowania w związku z naruszeniem patentu może wykluczyć roszczenie o zaniechanie³⁴. Jeżeli uprawniony z patentu otrzyma odszkodowanie z uwagi na wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu opatentowanego urządzenia, to nie może już wystąpić z roszczeniem o zaniechanie wobec osoby, która odsprzedaże daną maszynę. Jest to konsekwencją celu ochrony prawnej rozwiązań technicznych. Najważniejszą racją udzielenia patentu jest odpłata za „świadczenie” znajdujące wyraz w dokonaniu, ujawnieniu oraz zastosowaniu nowego i użytecznego rozwiązania technicznego. Przyjęcie wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną przez bezprawne korzystanie z opatentowanego wynalazku stanowi dostateczny ekwiwalent w odniesieniu do określonej liczby egzemplarzy wyrobu wytworzonego według wynalazku.

§ 4. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści

Według art. 20 ust. 2 uprawnionemu wobec naruszcyciela przysługuje na zasadach ogólnych roszczenie o wydanie korzyści majątkowej uzyskanej bez podstawy prawnej. Cytowany przepis odsyła więc do regulacji

³³ Tak trafnie również: E. Körner, *Der Verbrauch gewerblicher Schutzrechte durch Schadensersatzzahlungen nach begangener Verletzung, insbesondere im Hinblick auf parallele ausländische Schutzrechte*, GRUR 1980, s. 207.

³⁴ *Ibidem*, s. 206 i cyt. tam literatura przedmiotu.

Kodeksu cywilnego zawartej w dziale o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i n. k.c.). W krajowym orzecznictwie brak jest przypadków zastosowania wskazanych przepisów do aktu naruszenia prawa z rejestracji. W piśmiennictwie problem zastosowania wskazanych przepisów w celu ochrony prawa z rejestracji został jedynie zasygnalizowany.

W orzecznictwie i nauce prawa znalazł natomiast odbicie problem zastosowania art. 405 i n. k.c. przy naruszeniu patentu (art. 57 u.w.). Zarysowały się poważne rozbieżności stanowisk w kwestii sposobu ustalania związku między zubożeniem uprawnionego a korzyścią (wzbogaceniem) naruszyciela oraz rozumieniem samego pojęcia „korzyści”. W orzecznictwie Sądu Najwyższego można zauważyć tendencję ograniczenia obowiązku zwrotu wzbogacenia do wysokości opłat licencyjnych, które należałyby się, gdyby zawarto umowę licencyjną przed aktem bezprawnej eksploatacji projektu wynalazczego³⁵. To stanowisko spotkało się z ostrą krytyką przede wszystkim B. Gawlika i A. Kopffa³⁶. Powołani autorzy wyrazili pogląd, w myśl którego wzbogacony jest zobowiązany do wydania części swoich korzyści powstałych na skutek korzystania z cudzego rozwiązania technicznego, które osiągnąłby również uprawniony z patentu. Pogląd ten moim zdaniem budzi poważne wątpliwości w świetle art. 405 i n. k.c. W ujęciu B. Gawlika i A. Kopffa majątek osoby uprawnionej obejmuje też prawną możliwość wykorzystania wynalazku. Przesunięcie między majątkami osoby zubożonej i wzbogaconej polegać miałoby na przejściu obok rzeczywistych wartości także ukrytych szans gospodarczej eksploatacji. Tymczasem w doktrynie prawa, w tym również na tle art. 405 i n. k.c., przyjmuje się, że kategoria majątku jako zbioru praw podmiotowych nie może być rozszerzona na szansę gospodarczej eksploatacji³⁷. Dlatego też przy ustalaniu wysokości korzyści wzbogaconego i zubożonego należy mieć na uwadze jedynie realnie istniejące wartości majątkowe. Ponadto szanse na określony sposób eksploatacji przekraczają ramy bezpośrednio związku przyczynowego. W moim przekonaniu właściwe jest natomiast stanowisko Sądu Najwyższego, które uzasadniam w sposób następujący. Strona nieuprawniona, stosując wynalazek, „zajmuje” częściowo miejsce podmiotu praw z patentu; uzyskuje ona korzystanie z niematerialnego dobra, które stanowi przedmiot ochrony patentowej. Natomiast druga strona

³⁵ Na przykład: orzeczenie SN z dn. 13.03.1967 r., I CR 528/66, OSN CP 1967, nr 12, poz. 228.

³⁶ B. Gawlik, [w:] *Prawo wynalazcze...*, s. 360 i n.; A. Kopff, *Rozszerzenie o wydanie uzyskanych korzyści w prawie autorskim i wynalazczym*, [w:] *Studia z prawa zobowiązań*, Warszawa–Poznań 1979, s. 30. Zob. również: S. Sołtysiński, *Tytuł...*, s. 419.

³⁷ Na przykład: W. Czachórski, *O ochronie autorskich praw majątkowych przez wydanie uzyskanych korzyści*, „Annales” 1982, vol. XXIX, s. 9–11.

„traci” w części kompetencje rozstrzygania o swoim prawie. Wzbogacenie zobowiązanego polega na uzyskaniu korzystania z dobra niematerialnego, a zubożenie uprawnionego wyraża się w utracie kompetencji wynikającej z patentu. Wartość wzbogacenia odpowiada rynkowej wartości korzystania z przedmiotu niematerialnego, co stanowi równowartość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego dobra. Innymi słowy, uprawniony w ramach roszczenia o wydanie korzyści majątkowych uzyskanych bez podstawy prawnej może domagać się uiszczenia sumy pieniężnej, którą uzyskałby, gdyby w terminie zawarł umowę licencyjną.

Poczynione uwagi są w znacznej mierze aktualne także w przypadku naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. W tej sytuacji bowiem przedmiotem przesunięcia z majątku osoby uprawnionej z rejestracji do majątku drugiej osoby jest wartość używania znaku towarowego (korzystania z dobra niematerialnego, jakim jest znak towarowy). Wartość majątkową uzyskanych przez wzbogaconego korzyści kosztem uprawnionego stanowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzego przedmiotu niematerialnego. Jest to zatem wartość określona na podstawie kryteriów rynkowych, obiektywnych i opiera się na założeniach tzw. fikcyjnej umowy licencyjnej; wzbogacony jest zobowiązany do uiszczenia sumy odpowiadającej wysokości opłat licencyjnych, gdyby przed datą podjęcia używania tego znaku towarowego zawarł umowę licencyjną. Skutkiem odesłania do kryterium wartości rynkowej używania danego znaku towarowego może być niekiedy stwierdzenie braku wzbogacenia naruszydiciela. Znaki towarowe w ogóle lub jedynie w małym stopniu używane nie mają najczęściej znaczącej wartości rynkowej³⁸. Nie przyciągają bowiem klientów do towaru opatrzonego danym znakiem i nie powodują wzrostu wielkości zbywanej masy towarowej. Mogą one dopiero w przyszłości stać się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Do tego czasu ich wartość rynkowa jest zbliżona do zera i tym samym w razie wytoczenia powództwa na podstawie art. 405 k.c. należy je oddalić z uwagi na brak wzbogacenia. Nie dotyczy to jednak tych znaków towarowych, które nie są używane, ale mają własną wewnętrzną wartość, ponieważ ich atrakcyjna forma zachęca klientów do nabywania towarów opatrzonych tym znakiem.

Poważne znaczenie praktyczne ma kwestia stosunku roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody do roszczenia o zwrot uzyskanych korzyści. *Prima facie* art. 20 ust. 2 zdaje się dopuszczać kumulatywne dochodzenie obydwu roszczeń. Jednakże możliwość równoczesnego podnoszenia tych dwóch skarg nie może prowadzić do wzbogacenia uprawnionego

³⁸ Na ten temat zob. bliżej uwagi w rozdziale V § 2.

z rejestracji. Suma pieniężna zasądzona tytułem odszkodowania za bezprawne używanie znaku powoda powinna być brana pod uwagę przy orzekaniu o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wypłata zasądzonej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania powoduje najczęściej likwidację wzbogacenia naruszydciela, brak jest wtedy przesłanki roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści. Jak się wydaje, tylko wyjątkowo można będzie stwierdzić wzbogacenie pozwanego, na którego został nałożony obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. I odwrotnie, po zasądzeniu zwrotu w ramach roszczenia art. 405 k.c. uzyskanych korzyści przy orzekaniu o roszczeniu odszkodowawczym może się okazać, że brak jest szkody; zwrot korzyści majątkowej zasądzonej na podstawie art. 405 k.c. może równocześnie zlikwidować szkodę poniesioną przez uprawnionego z rejestracji.

§ 5. Roszczenie o ogłoszenie oświadczenia o fakcie naruszenia

Przepis art. 20 ust. 2 przyznaje uprawnionemu, obok wyżej omówionych roszczeń, także prawo domagania się od naruszydciela „ogłoszenia stosownego oświadczenia”. Jak wiadomo, przedmiotem bezprawnej działalności są najczęściej znane znaki towarowe, np. Wrangler. Dlatego też ogłoszenie oświadczenia o fakcie naruszenia zmierza do skorygowania opinii klientów o towarach z danym znakiem oraz zapobieżenia przyszłej szkodzie uprawnionego spowodowanej faktem zmniejszenia masy towarowej zbywanej pod tym znakiem. Jedyną przesłanką powstania roszczenia o ogłoszeniu oświadczenia jest fakt naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego. Nie są wymagane dodatkowe warunki, takie jak szkoda uprawnionego lub wina naruszydciela. „Stosownym oświadczeniem” może być właściwe ogłoszenie naruszydciela o fakcie bezprawnej działalności, jak również ogłoszenie wyroku sądowego lub arbitrażowego albo fragmentów uzasadnienia tego wyroku³⁹. Oświadczenie może być ogłoszone w jednym lub w kilku rodzajach polskich środków masowego przekazu stosownie do rozstrzygnięcia organu orzekającego w danej sprawie.

Sąd albo komisja arbitrażowa, tak jak w przypadku innych roszczeń wymienionych w art. 20, może zobowiązać naruszydciela do ogłoszenia stosownego oświadczenia tylko w sytuacji przedstawienia przez uprawnionego w pozwie albo wniosku arbitrażowym stosownego żądania. Brak takowego wyklucza możliwość zobowiązania pozwanego do ogłoszenia w środkach masowego przekazu o fakcie naruszenia prawa z rejestracji.

³⁹ Sąd Najwyższy stwierdził, że ogłoszenie wyroku jest w istocie równoznaczne z nakazaniem złożenia odroczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie – orzeczenie z dn. 29.11.1984 r., I CR 357/84, OSPiKA 1986, nr 9–10, s. 183.

Tak więc sąd albo komisja arbitrażowa nie mogą z urzędu zobowiązać naruszydiciela do złożenia omawianego oświadczenia. Z ostatnim stwierdzeniem łączy się bardzo interesująca kwestia dopuszczalności ogłoszenia i – z inicjatywy uprawnionych z rejestracji – wyroków sądu albo komisji arbitrażowych, zapadłych w sprawach o naruszenie praw z rejestracji w przypadku, gdy organ orzekający oddalił powództwo (wniosek arbitrażowy) w części dotyczącej dyskutowanego roszczenia, ale potwierdził fakt naruszenia, zasądzając inne roszczenie. *Prima facie* można by udzielić odpowiedzi negatywnej⁴⁰. Skoro art. 20 ust. 2 przewiduje możliwość domagania się od naruszydiciela złożenia oświadczenia o fakcie naruszenia, a w przypadku odmowy rozstrzygnięcia sprawy w trybie postępowania sądowego albo arbitrażowego tym samym wykluczone są możliwości poinformowania odbiorców o bezprawnej działalności naruszydiciela. Przychylam się jednak do bardziej kompromisowego stanowiska, zgodnie z którym uprawniony z rejestracji w sytuacji oddalenia powództwa, jak również wtedy, gdy nie wystąpił z tym żądaniem, może z własnej inicjatywy i na własny koszt ogłosić wyrok sądu albo komisji arbitrażowej zapadły w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. Powołany przepis określa bowiem jedynie warunki, które muszą być zrealizowane, aby naruszyiciel był zobowiązany na swój koszt ogłosić o fakcie naruszenia cudzego prawa. Przedstawiony pogląd nie oznacza, że uprawniony z rejestracji ma pełną swobodę w ogłaszaniu wyroków w sprawach o naruszenie praw z rejestracji. Należy bowiem mieć na uwadze uzasadnione interesy naruszydiciela oraz uwzględniać fakt, że instytucja ogłoszenia stosownego oświadczenia służy celom restytucji i prewencji, nie może być zatem nadużywana w celach reklamowych. Jeżeli naruszyiciel kwestionuje zasadność ogłoszenia dokonanego z własnej inicjatywy, to może domagać się ochrony na podstawie art. 3 u.n.k., który zakazuje wszelkich działań na szkodę przedsiębiorcy sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia w obrocie gospodarczym. Wydaje się również, że rzekomy naruszyiciel w sytuacji, gdy oddalono pozew (wniosek arbitrażowy), nie stwierdzając bezprawnej działalności, może z własnej inicjatywy i na własny koszt ogłosić dany fakt w środkach masowego przekazu. Uprawniony z rejestracji może wystąpić skutecznie z powództwem na podstawie art. 3 u.n.k., jeżeli są spełnione warunki przewidziane w tym przepisie. Z powyższym łączy się interesująca kwestia dopuszczalności ogłoszenia w środkach masowego przekazu przez uprawnionego z rejestracji o fakcie naruszenia przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd albo komisję arbitrażową. W takim przypadku

⁴⁰ Tak też na tle ustawy Szwajcarii: H. David, *Kommentar...*; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, s. 1117–1118.

rzekomy naruszciciel może zawsze domagać się skutecznie ochrony na podstawie art. 3 u.n.k. Jest to bowiem działanie sprzeczne z zasadami współżycia w obrocie gospodarczym.

§ 6. Przedawnienie roszczeń

Przepis art. 20 ust. 4 ustanawia trzyletni termin przedawnienia roszczeń wymienionych w art. 20 ust. 1–3. Ma on charakter szczególny niejako podwójnie. Po pierwsze, w stosunku do terminów ogólnie określonych w art. 118 k.c., ponieważ obowiązuje także w relacjach pomiędzy jednostkami gospodarki społecznej; bez znaczenia jest charakter podmiotu, który występuje z żądaniem albo wobec którego to żądanie jest kierowane. Po drugie, w stosunku do terminów przewidzianych w art. 442 § 1 i 2 k.c.⁴¹, gdyż określa termin trzech lat w odniesieniu do wszystkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa z rejestracji znaku towarowego, nie ma znaczenia fakt, kiedy uprawniony dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Stosownie do art. 120 § 1 k.c. bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia, tzn. od chwili, gdy uprawniony może wystąpić ze skutecznym żądaniem wobec osoby zobowiązanej. W przypadku roszczenia o zaniechanie i roszczenia o usunięcie skutków naruszenia można mówić o wymagalności już w chwili podjęcia bezprawnego używania cudzego zarejestrowanego znaku towarowego. Jednakże bieg przedawnienia roszczenia o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia (art. 120 § 2 k.c.). Przepisy u.z.t. nie dostarczają argumentów na rzecz poglądu, że cytowane postanowienie Kodeksu cywilnego nie dotyczy roszczenia o zaniechanie naruszenia prawa z rejestracji. Tak więc bieg przedawnienia tego roszczenia rozpoczyna się od dnia wezwania naruszciciela do przerwania bezprawnej działalności. Z zestawienia art. 20 ust. 4 z art. 120 § 1 k.c. zdaje się wynikać, że roszczenia o usunięcie skutków naruszenia stają się wymagalne w dacie powstania stanu zagrożenia i od tej daty biegnie termin przedawnienia. Sądzę jednak, że także do tego roszczenia należy odnieść normę art. 120 § 2 k.c. poprzez stosowanie analogii *legis*. Jak bowiem wiadomo, analogia ta występuje wtedy, gdy cel dyspozycji prawnej (*ratio legis*) przepisu, do którego się odwołujemy, jest podobny, a zachodzące różnice w stanie faktycznym dotyczą elementów nieistotnych z punktu

⁴¹ Por. orzeczenie SN z dn. 29.01.1970 r., I CR 434/69, OSN 1970, nr 12, poz. 228 z głosem S. Soltyńskiego, OSPiK 1971, nr 11, poz. 204 i głosem A. Kopffa, NP 1971, nr 9, s. 1370–1374; B. Gawlik, [w:] *Prawo wynalazcze...*, s. 361.

widzenia tego celu⁴². Celem zaś art. 120 § 2 k.c. w zw. z art. 20 ust. 1 jest zapewnienie uprawnionemu z rejestracji możliwości efektywnego korzystania z jego prawa. Skutkiem zastosowania reguły ogólnej art. 120 § 1 k.c. do roszczenia o zaniechanie byłoby pozbawienie wyłączności używania znaku towarowego w wyniku upływu terminu przedawnienia w sytuacji, gdy uprawniony z rejestracji nawet nie wiedział o bezprawnej ingerencji w przyznaną mu sferę prawną. Zastosowanie art. 120 § 2 k.c. do roszczenia z art. 20 ust. 3 umożliwia również stworzenie efektywnej ochrony prawa z rejestracji. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia nie może się przedawnić, gdy uprawniony nie wiedział o bezprawnej działalności naruszcyciela. Stosowanie analogii *legis* w diskutowanym przypadku jest też uzasadnione poważną zbieżnością funkcji roszczeń o zaniechanie i usunięcie skutków naruszenia. Pierwsze zmierza do przerywania aktywnego naruszenia prawa z rejestracji, drugie natomiast do likwidacji stanu zagrożenia i naruszenia poprzez odpowiednie działania naruszcyciela. Skutkiem zastosowania się do treści roszczenia o usunięcie skutków naruszenia jest również zaniechanie bezprawnej działalności. Jednak w odróżnieniu od roszczenia o zaniechanie jest to rezultatem czynnego zachowania się adresata tego roszczenia, który wycofuje się z cudzej sfery prawnej, likwidując stan zagrożenia (np. poprzez znaczną zmianę przeznaczenia matryc) lub naruszenia (np. usuwając oznaczenia z towarów przed ich wprowadzeniem do obrotu).

Z art. 117 i n. k.c. wynika, że skutkiem upływu terminu przedawnienia roszczenia o zaniechanie i roszczenia o usunięcie skutków naruszenia jest bądź wygaśnięcie roszczenia (w obrocie uspołecznionym), bądź niemożność dochodzenia (w obrocie powszechnym). Jednakże w razie przerywania działalności, a następnie jej wznowienia uprawniony może skorzystać z obydwu skarg: jest to już bowiem nowe naruszenie prawa z rejestracji. Podkreślenia także wymaga, że fakt przedawnienia roszczenia o usunięcie stanu zagrożenia lub naruszenia „nie legalizuje” kolejnych działań naruszcyciela stanowiących kontynuację zachowania, które nie może już być przedmiotem skutecznego żądania uprawnionego z uwagi na przedawnienie. W celu bliższego wyjaśnienia posłużę się przykładem. Uprawniony wystąpił z żądaniem demontażu urządzenia przystosowanego do produkcji wyrobów, których forma stanowi zarejestrowany na jego rzecz znak towarowy. Ponieważ naruszcyciel nie zastosował się do jego żądania, a uprawniony nie wytoczył powództwa, z chwilą upływu trzech lat od daty żądania demontażu roszczenie uległo

⁴² S. Grzybowski, [w:] *System prawa cywilnego*, t. I, Wrocław 1984, s. 166–167; A. Wolter, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej* (wydanie zaktualizowane przez I. Ignatowicza), Warszawa 1986, s. 109.

przedawnieniu. Nie oznacza to bynajmniej, że naruszciciel może swobodnie wprowadzać do obrotu wyroby wytworzone przy wykorzystaniu tego urządzenia. Przedawnieniu uległo tylko roszczenie o demontaż, natomiast uprawniony może wystąpić z roszczeniem o zaniechanie (o powstrzymanie się od wprowadzenia tych produktów do obrotu). W tym miejscu powstaje pytanie o zakres dozwolonego używania cudzego znaku towarowego przez naruszciciela, w stosunku do którego żądanie uprawnionego wygasło. Z uwagi na duże zróżnicowanie stanów faktycznych, których dotyczą obydwa roszczenia, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W sytuacji, gdy przedawnieniu (wygaśnięciu) uległo roszczenie o zmianę przeznaczenia matrycy, to zakres dozwolonego korzystania z tej maszyny jest wyznaczony przez jej maksymalną zdolność produkcyjną. Jeżeli natomiast przedawnieniu (wygaśnięciu) uległo żądanie o usunięcie oznaczeń z towarów i ich zniszczenie, to naruszciciel może jedynie zachować te formy ze znakiem. W przypadku, gdy uprawniony wystąpił z żądaniem niewprowadzenia do obrotu, to skutkiem przedawnienia jest możliwość wprowadzenia do obrotu danych towarów. Wydaje się, że zdolności produkcyjne i wielkość przedsiębiorstwa określona w momencie wystąpienia przez uprawnionego z roszczeniem rozstrzygają o zakresie dozwolonego używania cudzego znaku towarowego. Największą dolegliwość z punktu widzenia osoby uprawnionej z rejestracji stanowi przedawnienie (wygaśnięcie) roszczenia o zaniechanie.

Roszczenie o naprawienie szkody powstaje i staje się wymagalne w dniu, w którym zostały spełnione wszystkie jego przesłanki. Przepis art. 20 ust. 4 wyłącza bowiem jako *lex specialis* art. 442 § 1 i § 2 k.c. Stosuje się więc zasadę art. 120 § 1 k.c.⁴³ Nie ma znaczenia, kiedy uprawniony dowiedział się o szkodzie i kto jest osobą zobowiązaną do jej naprawienia. Zbieżność daty powstania roszczenia i jego wymagalności z chwilą powstania lub ustania stanu bezprawnego jest raczej przypadkowa i zdarza się rzadko. Regułą jest bowiem naruszenie prawa z rejestracji w sposób ciągły przez dłuższy okres. Wówczas w tym wypadku roszczenie o naprawienie szkody staje się wymagalne i może być dochodzone z chwilą powstania szkody. Należy zatem w ramach długiego okresu naruszenia wyodrębnić „jednostkowe” akty naruszenia i zamknąć je w określonych dniach. Ostatni dzień tego okresu stanowi chwilę wymagalności tego roszczenia. W moim przekonaniu nie jest natomiast trafny pogląd Sądu Najwyższego wyrażony

⁴³ Według trafnego stanowiska SN przepisy art. 442 § 1 i 2 k.c. dotyczące początku biegu przedawnienia roszczenia o naprawianie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym są przepisami szczególnymi w stosunku do unormowań tego zagadnienia zawartych w art. 120 k.c. – orzeczenie z dn. 25.10.1974 r., OSN CP 1975, nr 55, poz. 82.

w jednym z orzeczeń, iż bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego naruszenia. Mogłoby to bowiem stwarzać pewne możliwości nadużyć ze strony uprawnionego z rejestracji.

Wszystkie roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji mogą być dochodzone po uzyskaniu rejestracji (art. 20 ust. 2). Jednakże w przypadku roszczenia odszkodowawczego ważne jest również wcześniejsze powiadomienie osoby używającej znaku towarowego o dokonanym zgłoszeniu. Musi ona brać pod uwagę możliwość zarejestrowania znaku i wynagrodzenia szkody wynikłej z używania znaku przed jego rejestracją. Data powiadomienia o zgłoszeniu ma znaczenie dla obliczenia rozmiaru szkody. Roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia powstaje i staje się wymagalne z chwilą uzyskania przez naruszydiciela korzyści kosztem majątku uprawnionego z rejestracji. Odmienne niż w przypadku roszczenia odszkodowawczego, przy ustaleniu wysokości korzyści nie jest konieczne wyodrębnienie poszczególnych „jednostkowych” aktów naruszenia. Sam fakt rozpoczęcia używania cudzego znaku powoduje wzbogacenie naruszydiciela o wartość majątkową używania tego znaku. Od tej chwili rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia. Roszczenie o ogłoszenie stosownego oświadczenia powstaje i staje się wymagalne z chwilą bezprawnego używania znaku osoby uprawnionej. Od tej daty biegnie również termin przedawnienia. Stan zagrożenia nie powoduje powstania dyskusowanego roszczenia i tym samym nie ma problemu przedawnienia.

Na koniec uwag o przedawnieniu nasuwa się następująca refleksja. Regulacja prawna przedawnienia jest kwestią złożoną i może w praktyce narażać poważne trudności. Dotyczy to zwłaszcza roszczenia o zaniechanie i o usunięcie skutków naruszenia. Nie wydaje się również zasługiwać na aprobatę pozbawienie uprawnionego z rejestracji na skutek przedawnienia możliwości występowania ze skargami o zaniechanie i o usunięcie skutków naruszenia. Skutkiem przedawnienia tych roszczeń jest nie tylko pominięcie, zasługującego na ochronę, interesu osób uprawnionych z rejestracji znaków towarowych, ale również konsumentów. Dlatego też zgłaszam postulat *de lege ferenda* uznania za niepodlegające przedawnieniu roszczenia o zaniechanie oraz roszczenia o usunięcie skutków naruszenia. Natomiast roszczenie o naprawienie szkody *de lege ferenda* powinno być wymagalne od dnia, w którym poszkodowany (uprawniony z rejestracji) dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Charakterystyczną właściwością deliktów naruszenia praw do znaków towarowych jest to, że uprawniony często nie wie o naruszeniu jego prawa i zakresie tego naruszenia, a tym samym o szkodzie i jej rozmiarach.

§ 7. Legitymacja czynna i bierna przy wytoczeniu powództwa

Ze skargą z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego mogą wystąpić: uprawniony z rejestracji (art. 20), osoby, na rzecz których ustanowiono zastaw i użytkowanie na prawie z rejestracji (art. 265, 327, 251 k.c.).

Przepis art. 22 ust. 2 przyznaje również licencjodawcy legitymację czynną do wytoczenia powództwa o naruszenie prawa z rejestracji. Praktyczne znaczenie ma kwestia sposobu rozumienia tego przepisu. Chodzi o to, czy każdy licencjodawca, a zatem także niewpisany do rejestru, jak również niewyłączny (zwykły) może wytoczyć powództwo z tytułu naruszenia prawa z rejestracji. Co się tyczy pierwszego zagadnienia, to uważam, że jedynie licencjodawca uprawniony w rejestrze znaków towarowych może podnieść skargę o naruszenie prawa z rejestracji. Wynika to z językowej interpretacji art. 22 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 3 i 15 ust. 3. Ponadto przyznanie legitymacji czynnej również licencjodawcy niewpisanemu obciążałoby istotnie znaczenie instytucji wpisu do rejestru. Wpis licencji do rejestru znaków towarowych rodziłby jedynie skuteczność praw licencjodawcy wobec nabywcy prawa z rejestracji oraz osób, na rzecz których ustanowiono użytkowanie oraz zastaw na prawie z rejestracji. Jeżeli chodzi o drugi problem, to przychylam się do stanowiska, że także licencjodawca zwykły wpisany do rejestru może wystąpić ze skargą o naruszenie prawa z rejestracji. Na rzecz tezy o potrzebie dosłownej interpretacji art. 22 ust. 2 przemawiają następujące racje. Przede wszystkim nie tylko licencjodawca wyłączny, ale także licencjodawca zwykły może mieć interes gospodarczy w ściganiu naruszenia prawa z rejestracji. Ponadto należy zauważyć, że niektóre obce systemy prawne przyznają też licencjodawcy zwyklemu legitymację do wystąpienia ze skargą z tytułu naruszenia prawa z rejestracji⁴⁴. Wreszcie podkreślenia wymaga znaczenie normy art. 22 ust. 1. Konsekwencją prezentowanego stanowiska jest dopuszczenie możliwości wytoczenia powództwa z tytułu naruszenia prawa z rejestracji także wobec innego licencjodawcy zwykłego. Sąd (komisja arbitrażowa) oddali wtedy skargę o naruszenie prawa z rejestracji z uwagi na brak aktu naruszenia. W celu zmniejszenia częstotliwości tych przypadków przepis art. 22 ust. 1 nakłada na licencjodawcę obowiązek powiadomienia uprawnionego z rejestracji o działaniach osób trzecich naruszających prawo z rejestracji. Tak więc rozsądny licencjodawca powinien występować ze skargą o naruszenie

⁴⁴ Na przykład: art. 14 ustawy WRL, który uzależnia jednak legitymację licencjodawcy do wytoczenia powództwa od bezczynności licencjodawcy. Por. obszernie na temat sytuacji prawnej licencjodawcy wobec osób trzecich: M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 164 i n.

prawa z rejestracji dopiero z chwilą uzyskania od licencjodawcy informacji, że działania osób trzecich mają charakter bezprawny. W moim przekonaniu wyłączenie możliwości występowania przez licencjobiorcę zwykłego ze skargą o naruszenie prawa z rejestracji wobec innych licencjobiorców wskazuje na imperatywny charakter przepisu art. 22 ust. 1.

Uprawnionemu z rejestracji i licencjobiorcy (wyłącznemu i zwykłemu) wpisanemu do rejestru przysługują samodzielne, niezależne od siebie roszczenia. Skuteczne wytoczenie powództwa nie jest uzależnione od faktu wykonania obowiązku powiadomienia licencjodawcy o bezprawnej działalności osób trzecich (art. 22 ust. 1). Brak tego powiadomienia stanowi niewykonanie umowy licencyjnej i uzasadnia odpowiedzialność kontraktową licencjodawcy (art. 471 i n. k.c.). Licencjobiorcy służą roszczenia z art. 20 tylko wówczas, gdy naruszciciel wkracza w zakres prawa przyznanego mu na podstawie umowy licencyjnej. W przypadku licencji pełnej każde bezprawne wkroczenie osób trzecich w zakres prawa z rejestracji stanowi równoczesne wkroczenie w zakres upoważnienia licencyjnego. Przy licencji niepełnej konieczne jest ustalenie zakresu bezprawnej działalności osób trzecich. Licencjobiorca może udzielać sublicencji tylko za zgodą licencjodawcy (uprawnionego z rejestracji)⁴⁵. Jeżeli dochodzi do zawarcia umowy sublicencyjnej, to sytuację sublicencjobiorcy określa również art. 22. Jest on legitymowany do wytoczenia powództwa z tytułu naruszenia prawa z rejestracji, jeżeli licencja została wpisana do rejestru znaków towarowych, a bezprawna działalność osób trzecich wkracza w zakres upoważnienia sublicencyjnego.

Legitymacja do wystąpienia ze skargą o naruszenie prawa z rejestracji nie przysługuje natomiast nabywcy towarów (konsumentowi) z cudzym znakiem towarowym⁴⁶. Jest to trafne rozwiązanie legislacyjne, ponieważ interes nabywcy jest dostatecznie chroniony przepisami Kodeksu cywilnego. Nabywca, który kupił towar bezprawnie opatrzony cudzym znakiem towarowym, może zawsze uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli (art. 89 k.c.) lub realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, ponieważ towar z danym znakiem nie ma właściwości, o istnieniu których sprzedawca zapewnił kupującego (art. 556 i n. k.c.)⁴⁷. W obowiązującym stanie prawnym nie jest również legitymowana czynnie do wytoczenia omawianego powództwa ani Federacja Konsumentów” ani jakikolwiek

⁴⁵ Tak: K. Kępiński, *Rozporządzenie...*, s. 166.

⁴⁶ Art. 27 ust. 1 ustawy Szwajcarii przyznaje czynną legitymację także wprowadzonemu w błąd nabywcy towaru. Por. A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, t. II, s. 1154; H. David, *Kommentar...*, s. 310.

⁴⁷ Tak: J. Szwaia w recenzji cytowanej rozprawy M. Kępińskiego, *PiP* 1981, nr 10.

inny związek konsumentów powołany statutowo do obrony interesów nabywców towarów i usług.

Biernie legitymowanym w procesie o naruszenie prawa z rejestracji jest każdy, kto bezprawnie wkracza w zakres prawa przyznanego uprawnionemu z rejestracji lub stwarza stan grożący naruszeniem tego prawa. Wytoczyć powództwo można zarówno przeciwko pojedynczej osobie prawnej albo fizycznej, jak i kilku osobom, które współdziałały, prowadząc działalność bezprawną (np. wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy związani umową spółki jawnej). Szczególne znaczenie praktyczne ma jednak kwestia oceny legitymacji biernej wytwórców wszelkiego rodzaju nalepek, naszywek, opakowań z cudzym znakiem towarowym, matryc, które mogą być przystosowane do wytwarzania zarejestrowanych oznaczeń, itp.⁴⁸ Bezprawne wkroczenie w zakres prawa z rejestracji lub stworzenie stanu grożącego naruszeniem tego prawa może powstać tylko wtedy, gdy naszywki, nalepki, opakowania itp. są nabywane przez producenta lub zbywcę towarów tego samego rodzaju, jak zastrzeżone na rzecz uprawnionego z rejestracji. W takim przypadku zachowania dostawcy (wytwórcy naszywek, nalepek itd.) oraz odbiorcy (producenta lub zbywcy towarów) tworzą jednolity stan faktyczny charakteryzujący się więzią przedmiotową. Ta właśnie łączność przedmiotowa wystarczy do wystąpienia z roszczeniami o zaniechanie, o usunięcie trwałego stanu naruszenia lub zagrożenia oraz o ogłoszenie stosownego oświadczenia wobec głównego sprawcy oraz dostawcy oznaczeń zawierających cudzy znak towarowy. Natomiast skuteczność dwóch pozostałych roszczeń wymaga dodatkowo spełnienia wymaganych warunków odpowiedzialności cywilnej. W przypadku roszczenia odszkodowawczego dostawca naszywek, nalepek itp. może być uznany za pomocnika sprawcy głównego uczestniczącego w wyrządzeniu całej szkody. Jednakże ustalenie przymiotu pomocnictwa nie przesądza o obowiązku odszkodowawczym ciążyącym na dostawcy cudzych oznaczeń lub urządzeń służących do ich wytwarzania. Dotyczy to również zakresu tego obowiązku. Konieczne jest wykazanie wszystkich przesłanek odpowiedzialności deliktowej: szkody, związku przyczynowego i winy. Do ustalenia faktu powstania szkody i jej rozmiarów mają zastosowanie ogólne zasady odpowiedzialności (art. 361–363 k.c.). Wskazana wyżej łączność przedmiotowa między dopełniającymi się zachowaniami dostawcy cudzych oznaczeń oraz odbiorcy wystarczy do uznania istnienia związku przyczynowego. Najbardziej skomplikowane jest jednak zagadnienie winy

⁴⁸ Na ten temat obszernie: J. Solarz, M. du Vall, *Wytwarzanie i zbywanie podrobionych znaków towarowych w świetle prawa polskiego*, ZN UJ PWOWI, nr 44, s. 185–196.

pomocnika. Wymóg ten oznacza, że obok więzi przedmiotowej wymagana jest łączność podmiotowa pomocnika i sprawcy głównego. W krajowym orzecznictwie i nauce prawa cywilnego występują dwa stanowiska w sprawie charakteru winy wymaganej do ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej pomocnika. Niektórzy autorzy utrzymują, że do odpowiedzialności pomocnika wymagana jest wina umyślna⁴⁹, natomiast inni twierdzą, że wystarczająca jest wina nieumyślna⁵⁰. Przychylam się do drugiego stanowiska, ponieważ art. 422 k.c. ustanawiający odpowiedzialność pomocnika nie statuuje wymogu jego świadomego działania. Dostawca naszywek, nalepek itd. jest zatem obowiązany obok sprawcy głównego do naprawienia szkody także wtedy, gdy można mu przypisać winę nieumyślną. Wobec dostawcy oznaczeń zawierających cudze znaki towarowe służy również roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, jeżeli zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 405 i n. k.c.

§ 8. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego

1. Cel zabezpieczenia

Podstawowe znaczenie w toku dochodzenia roszczeń z art. 20 ma szybkość postępowania w sprawie⁵¹. Rozstrzyga ona bowiem dość często w ogóle o skuteczności przyznanej ochrony. Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do roszczeń niepieniężnych, tj. roszczeń o zaniechanie działań naruszających prawo z rejestracji oraz o usunięcie skutków naruszenia tego prawa. Upływ czasu, nierozzerwalnie związany z rozpoznawaniem spraw w postępowaniu sądowym, powoduje bowiem, że wykonanie orzeczenia nakładającego obowiązek zaniechania (np. przerwania sprzedaży towarów ze znakiem powoda) lub usunięcia skutków bezprawnej działalności (np. zmiany przeznaczenia matryc do produkcji oznaczeń) może nie mieć już większego praktycznego znaczenia. Ponadto pozwany, wykorzystując w toku procesu wszystkie środki w celu odsunięcia ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, może równocześnie kontynuować produkcję i sprzedaż towarów ze znakami powoda. Tak więc szybkość udzielonej przez sąd ochrony wpływa w przypadku wymienionych roszczeń

⁴⁹ M. Nestorowicz, [w:] *Kodeks cywilny z komentarzem*, red. J. Winiarz, Warszawa 1980, s. 396–397; P. Gawlik, *The So-called Indirect Infringement of a Patent*, IPIP t. II, s. 23 i n.

⁵⁰ Z. Masłowski, [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. II, Warszawa 1972, s. 1027, S. Sołtysiński, *Tytuły...*, s. 413–414.

⁵¹ Wywody te oparte są w znacznej mierze na artykule A. Jakubeckiego, R. Skubisza (*Zabezpieczenie...*) i cytowanej tam obszernie literaturze przedmiotu.

niepieniężnych na wykonalność orzeczenia oraz zmniejsza szkodliwe następstwa naruszenia prawa z rejestracji. Natomiast w przypadku roszczeń pieniężnych, tzn. roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody i o wydanie korzyści majątkowej, szybkość udzielonej ochrony ma znaczenie przede wszystkim co do wypłacalności pozwanego. Z powyższymi uwagami wiąże się pytanie, czy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowią dostateczną podstawę do wydania w trybie zabezpieczającym zarządzenia tymczasowego, które przerwie działalność naruszającą prawo z rejestracji znaku towarowego.

Celem postępowania zabezpieczającego (art. 730–757 k.p.c.) jest zapewnienie wykonalności przyszłego orzeczenia⁵² albo tymczasowe unormowanie stosunków na czas trwania postępowania⁵³. W przypadku roszczeń o zaniechanie, o usunięcie skutków naruszenia oraz o ogłoszenie stosownego oświadczenia stosowane są przepisy o zabezpieczeniu roszczeń niepieniężnych (art. 755–757 k.p.c.). Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. sąd wydaje zarządzenie, jakie stosownie do okoliczności uzna za odpowiednie, nie wyłączając zarządzeń przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, a w razie konieczności zarządzenie może również polegać na unormowaniu stosunków na czas trwania postępowania. W opinii P. Zedlera sposób zabezpieczenia przez tymczasowe unormowanie stosunków dotyczy nie tylko spraw związanych z wykonalnością orzeczenia, lecz może nastąpić także w tych wszystkich przypadkach, w których pomimo wykonania orzeczenia ochrona zostanie udzielona zbyt późno i wskutek tego powód będzie obciążony niekorzystnymi konsekwencjami⁵⁴. Chodzi tu o roszczenia posesoryjne⁵⁵, roszczenia dotyczące władzy rodzicielskiej⁵⁶, roszczenia pieniężne – alimentacyjne⁵⁷. Wspólną cechą charakterystyczną zabezpieczenia w tych przypadkach jest tymczasowe zaspokojenie roszczenia. Tymczasem stosownie do art. 731 k.p.c. zarządzenie tymczasowe nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Uważam, że zasada ta nie ma zastosowania do sytuacji zabezpieczenia polegającego na unormowaniu

⁵² J. Jodłowski, Z. Resich, *Postępowanie cywilne*, Warszawa 1979, s. 440; W. Siedlecki, *Postępowanie cywilne. Zarys wykładu*, Warszawa 1981, s. 426; E. Wengerek, *Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego*, [w:] *Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego*, red. J. Jodłowski, Warszawa 1975, s. 359 i n.

⁵³ W. Broniewicz, *Postępowanie cywilne w zarysie*, Warszawa 1933, s. 323.

⁵⁴ F. Zedler, *Interes prawny jako podstawa zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha*, Warszawa 1985, s. 329 i 332.

⁵⁵ Na przykład J. Ignatowicz, *Ochrona posiadania*, Warszawa 1957, s. 157.

⁵⁶ P. Zedler, *Interes prawny...*, s. 331 i n.

⁵⁷ Na przykład M. Iżykowski, *Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych*, NP 1982, nr 1–2, s. 59.

stosunków (art. 755 § 1 zd. 2 k.p.c.)⁵⁸. Chodzi o szczególne przypadki tzw. zabezpieczenia nowacyjnego, polegającego na stworzeniu nowej pro-wizorycznej sytuacji. Jest ono stosowane nie tylko dla zapewnienia wykonalności orzeczenia, ale przede wszystkim wtedy, gdy chodzi o możliwie szybkie udzielenie ochrony, choćby to oznaczało częściowe zaspokojenie roszczenia. Oczywiście sąd przy wyborze sposobu zabezpieczenia nowacyjnego roszczeń niepieniężnych powinien uwzględniać interesy obydwu stron; aby wierzycielowi zapewnić należytą ochronę jego prawa i dłużnika nie obciążać ponad miarę (art. 755 § 2 k.p.c.). Reguła art. 731 k.p.c. znajduje natomiast w pełni zastosowanie w przypadku tzw. konserwacyjnego zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych polegającego na utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy dla zapewnienia wykonalności orzeczenia (art. 755 § 1 k.p.c.). Powyższy pogląd ma zasadnicze znaczenie dla określenia celów, które można zrealizować za pomocą zarządzenia tymczasowego wydane-go w trybie zabezpieczenia powództwa w sprawach wynikających z naruszenia prawa z rejestracji. Otóż zabezpieczenie roszczeń o zaniechanie (art. 20 ust. 1) oraz o usunięcie skutków naruszenia (art. 20 ust. 3) może zmierzać nie tylko do zapewnienia wykonalności przyszłego orzeczenia, ale przede wszystkim do przerwania działalności naruszającej prawo z rejestracji w drodze zabezpieczenia nowacyjnego, chociaż stanowi to zaspokojenie roszczenia. Dlatego też to zabezpieczenie nazywane jest środkiem tymczasowej ochrony prawnej. Cel zabezpieczenia roszczeń pieniężnych wynikających z naruszenia prawa z rejestracji, tzn. roszczeń o naprawienie szkody oraz o wydanie uzyskanej korzyści, ogranicza się jedynie do zapewnienia wykonalności orzeczenia.

2. Przesłanki zabezpieczenia

Mianem przesłanek zabezpieczenia są nazywane okoliczności, od których istnienia zależy dopuszczalność i zasadność zabezpieczenia powództwa. W art. 730 k.p.c., obok dopuszczalności drogi sądowej lub drogi postępowania przed sądom polubownym, wymienia się dwie przesłanki zabezpieczenia: wiarygodność roszczenia oraz stan, w którym brak zabezpieczenia mógłby pozbawić wierzyciela zaspokojenia albo istnieje konieczność zapewnienia wykonalności orzeczenia w sprawie. Oczywiście od realizacji powyższych przesłanek zależy również zabezpieczenie roszczeń – wynikających z naruszenia prawa z rejestracji – zarówno niepieniężnych, jak i pieniężnych.

⁵⁸ Pogląd taki przedstawiałem w artykule napisanym wspólnie z Jakubeckim. Patrz A. Jakubecki, R. Skubisz, *Zabezpieczenie...*

Jeżeli chodzi o pierwszą przesłankę, to zabezpieczyć można jedynie roszczenie wiarygodne⁵⁹, tj. takie, gdy jego zasadność zostanie uprawdopodobniona. W diskutowanym przypadku przede wszystkim należy wykazać przysługiwanie prawa z rejestracji i fakt jego naruszenia. W tym celu należy przedstawić świadectwo ochronne. Uprawdopodobnienie faktu naruszenia może polegać m.in. na przedstawieniu wyrobów bezprawnie oznaczonych znakami towarowymi, dokumentów handlowych, świadków itp. Stosuje się wtedy art. 243 k.p.c., według którego przy uprawdopodobnieniu nie jest konieczne zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym.

Więcej problemów nasuwa druga przesłanka, a mianowicie wykazanie, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić wierzyciela zaspokojenia albo z innych przyczyn zabezpieczenie jest konieczne dla zapewnienia wykonalności orzeczenia. Konieczność zapewnienia wierzycielowi zaspokojenia jest aktualna przede wszystkim w odniesieniu do roszczeń o naprawienie szkody i o wydanie uzyskanych korzyści (art. 20 ust. 2). Przesłanka ta wyłącza natomiast możliwość zabezpieczenia roszczenia o ogłoszenie przez sprawcę oświadczenia o fakcie naruszenia prawa z rejestracji (art. 20 ust. 2), ponieważ w sprawie tej nie zachodzi ani obawa braku zaspokojenia wierzyciela, ani konieczność zapewnienia wykonalności orzeczenia. W świetle omawianej przesłanki dopuszczalne jest natomiast zabezpieczenie roszczeń o usunięcie skutków naruszenia, np. żądanie usunięcia znaku z towarów, zmiany przeznaczenia (zniszczenia) środków służących do reklamy, zmiany przeznaczenia (zniszczenia) środków służących do oznakowania towarów. Pozwany może bowiem podjąć próby udaremnienia wykonania orzeczenia, dokonując zbycia czy też ukrycia przedmiotów, w stosunku do których zostanie nałożony obowiązek dokonania czynności. Nie budzi natomiast wątpliwości wykonalność wyroków nakładających obowiązek powstrzymania się od działań naruszających lub grożących naruszeniem prawa z rejestracji znaku towarowego (np. powstrzymania się od wprowadzenia towarów do obrotu, reklamowania). Roszczenie o zaniechanie nie może być zatem przedmiotem tzw. konserwacyjnego zabezpieczenia. Może natomiast powstać konieczność unormowania stosunków na czas trwania postępowania poprzez przerwanie działań naruszających prawo z rejestracji. Powód może być zainteresowany zabezpieczeniem nowacyjnym. Nie ma konieczności wykazania zapewnienia wykonalności orzeczenia, należy natomiast wskazać na istnienie interesu prawnego – rozumianego jako konieczność zapewnienia uprawnionemu należytej ochrony

⁵⁹ Podobnie w ustawodawstwie zagranicznym, por. bliżej: *ibidem*.

prawa – który jest obok wiarygodności drugą przesłanką zabezpieczenia nowacyjnego⁶⁰. W przypadku roszczenia o zaniechanie interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia poprzez tymczasowe unormowanie stosunków w okresie trwania postępowania wyraża się w dążeniu do zapobieżenia niekorzystnym następstwom kontynuowania działalności naruszającej prawo z rejestracji. Uprawniony ma więc interes w uniemożliwieniu naruszającemu wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych bezprawnie jego znakiem towarowym. Sprzedaż tych towarów powoduje bowiem zmniejszenie zbytu towarów opatrywanych legalnie znakiem towarowym oraz obniżenie zaufania nabywców do tego znaku, ponieważ towary zbywane pod cudzym znakiem są najczęściej gorszej jakości. Wymaga również podkreślenia, że ani roszczenie o odszkodowanie, ani roszczenie o wydanie korzyści nie zawsze umożliwiają całkowitą likwidację skutków naruszenia prawa z rejestracji, np. z powodu braku winy czy trudności wykazania rzeczywistej szkody lub z braku aktualnego wzbogacenia.

Brak jest natomiast interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia polegającego na uniemożliwieniu bezprawnego nakładania znaków na swoje wyroby. Należyta ochronę zapewnia bowiem zabezpieczenie polegające na uniemożliwieniu wprowadzenia tak oznaczonych towarów do obrotu. Brak jest również interesu w uniemożliwieniu w trybie zabezpieczenia prowadzenia reklamy towarów z cudzym znakiem. Należyta ochrona jest zapewniona w tym przypadku także przez tymczasowy zakaz wprowadzania do obrotu tych towarów. Nie dotyczy to jednak tzw. reklamy perswazyjnej, której dopuszczalność w świetle art. 3 u.z.n.k. jest wysoce wątpliwa, jeżeli wywołuje ona wątpliwości co do jakości towarów opatrzonych tym znakiem i w rezultacie utratę zaufania klientów. Brak jest również interesu w uzyskaniu zakazu w trybie zabezpieczenia nakładania cudzych znaków towarowych na dokumenty handlowe i wprowadzenia do obrotu. Nie dotyczy to tych sytuacji, gdy już przekazanie oferty potencjalnemu klientowi mogłoby prowadzić do spadku zaufania do tego znaku. Wreszcie wykluczyć należy istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia polegającego na zakazie działań, które jedynie zagrażają naruszeniom prawa z rejestracji. Stan zagrożenia nie wywołuje jeszcze niekorzystnych następstw dla uprawnionego. Uprawniony może natomiast wystąpić w tym przypadku z wnioskiem o konserwacyjne zabezpieczenie (np. zajęcie matryc przystosowanych do produkcji oznaczeń, naszywek, nalepek). Uzyskanie takiego zabezpieczenia zakłada jednak, że uprawniony uprzednio wystąpił w pozwie z żądaniem zakazu podejmowania działalności, która doprowadzi

⁶⁰ *Ibidem*.

do naruszenia prawa z rejestracji (roszczenia o zaniechanie) oraz likwidacji stanu zagrożenia (roszczenie o usunięcie skutków naruszenia). Mogłoby zostać wtedy zabezpieczone powództwo o usunięcie skutków naruszenia pod warunkiem realizacji wymaganych przesłanek tego zabezpieczenia.

3. Sposób zabezpieczenia

Powyższe cztery roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji mogą być zabezpieczone w rozmaity sposób. Roszczenie o naprawienie szkody i wydanie korzyści zabezpieczenia może nastąpić jedynie w sposób przewidziany w art. 747 k.p.c. dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Znacznie bardziej złożona jest sprawa zabezpieczenia dwóch pozostałych roszczeń przyznanych uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego na wypadek naruszenia jego prawa. W myśl art. 755 k.p.c., gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd wydaje zarządzenie, jakie stosownie do okoliczności uzna za odpowiednie, nie wyłączając zarządzeń przewidzianych w art. 747 k.p.c., a ponadto może unormować stosunki na czas trwania postępowania. Problem zabezpieczenia jest również uregulowany w art. 20 ust. 3, który dotyczy zabezpieczenia wymienionych w nim roszczeń materialnoprawnych. Przemawiają za takim rozumieniem dwie racje. Po pierwsze, werbalnie przepis ten odnosi się do „zabezpieczenia roszczeń”. Po drugie, w toku prac sejmowych nad nową ustawą o znakach towarowych była powszechnie wyrażana opinia, że art. 730 i n. k.p.c. nie są wystarczające do zrealizowania celów, które stawia się przed zabezpieczeniem roszczeń w razie naruszenia prawa z rejestracji. Z tego powodu wprowadzono właśnie do ustawy – po wielokrotnych zresztą zmianach redakcyjnych – art. 20 ust. 3.

Powstaje zatem pytanie o stosunek powołanego przepisu do przepisów art. 730 i n. k.p.c., zwłaszcza że w myśl art. 755 k.p.c. przewidziane w art. 747 pkt 1 k.p.c. zajęcie nieruchomości dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych może mieć zastosowanie także przy zabezpieczeniu roszczeń niepieniężnych. Wskazać należy, że ustawa nie reguluje ani sposobu dokonania zajęcia, ani jego skutków; do zajęcia przedmiotów wymienionych w art. 20 ust. 3 stosuje się art. 844–863 k.p.c. Zajęcie – tak jak inne konserwacyjne sposoby zabezpieczenia – nie zmienia stosunków prawnych rzeczy, lecz zmierza do utrzymania stanu, w jakim te rzeczy znajdują się, aby wierzyciel mógł prowadzić z nich egzekucję⁶¹. Zajęcie gwarantuje zatem wykonanie przyszłego orzeczenia, a zniszczenie, ukrycie, zbycie lub

⁶¹ W. Siedlecki, [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz* red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975, s. 1069.

obciążenie zajętego mienia celem udaremnienia wykonania orzeczenia jest zagrożone sankcją karną (art. 258 k.k.). Również zajęcie towarów, opakowań i innych przedmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 3, służy realizacji tego samego celu, tj. zapewnienia wykonalności przyszłego orzeczenia. Przepis ten zabezpiecza roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, jak to już przedstawiono w innym miejscu rozprawy⁶². Najbardziej typowe postaci tego roszczenia to: żądanie usunięcia znaku towarowego z towarów, opakowań i dokumentów handlowych, żądanie zmiany przeznaczenia (a nawet zniszczenia) środków służących do oznaczenia towarów znakiem, żądanie zmiany przeznaczenia (zniszczenia) materiałów reklamowych. Wykonanie orzeczenia nakładającego na pozwanego obowiązek podjęcia tych działań byłoby utrudnione lub nawet niemożliwe w razie zbycia lub ukrycia przedmiotów. Zapobiega temu właśnie zajęcie towarów, opakowań, dokumentów handlowych, druków reklamowych ze znakiem bądź narzędzi przeznaczonych do oznakowania tych przedmiotów.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że zajęcie w pewnych sytuacjach uniemożliwia pozwanemu kontynuowanie działalności stanowiącej naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, powoduje więc w pewnym stopniu zaspokojenie roszczenia o zaniechanie. Jest tak nie tylko w przypadku zajęcia towarów, co uniemożliwia ich wprowadzenie do obrotu, ale także w sytuacji zajęcia środków służących do oznaczania towarów znakami oraz do reklamy, zwłaszcza że komornik z ważnych przyczyn może oddać zajęte przedmioty pod dozór innej osoby (art. 855 § 1 k.p.c.). Ten właśnie skutek zajęcia wykracza poza cel zabezpieczenia konserwacyjnego i jest sprzeczny z art. 731 k.p.c., według którego zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia. Z tego powodu należy przyjąć, że art. 20 ust. 3 jako przepis szczególny ustanawia wyjątek od ogólnej zasady art. 731 k.p.c. Dlatego też przepis art. 20 ust. 3 powinien być interpretowany ściśle. Dyskutowane zajęcie może być orzeczone jedynie dla zabezpieczenia roszczeń objętych treścią tego przepisu, tj. roszczenia o usunięcie skutków naruszenia. Dokonanie zajęcia jest natomiast niedopuszczalne w przypadku roszczenia o zaniechanie, ponieważ jako konserwacyjny sposób zabezpieczenia prowadziłby do zaspokojenia wierzyciela⁶³.

Sąd może orzec o unormowaniu stosunków na czas trwania postępowania (art. 755 § 1 zd. 2 k.p.c.) i przy tego typu zabezpieczeniu nie obowiązuje ograniczenie z art. 731 k.p.c. Unormowanie stosunków może m.in. polegać na zobowiązaniu pozwanego do zaniechania lub wykonania

⁶² Patrz § 2 niniejszego rozdziału.

⁶³ Por. szerzej A. Jakubecki, R. Skubisz, *Zabezpieczenie...*

pewnych czynności. W sprawach wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego znaczenie mają przede wszystkim zakazy, których treść zależy od rodzaju naruszenia prawa, np. zakaz wprowadzania do obrotu towarów bezprawnie oznaczonych cudzym znakiem towarowym, zakaz reklamowania wyrobów. Nie są wykluczone również nakazy, których treść jest uzależniona od charakteru naruszenia prawa z rejestracji. Zakazy i nakazy mogą być stosowane zarówno w przypadku roszczenia o zaniechanie, jak i roszczenia o usunięcie skutków naruszenia. Oczywiście te ostatnie mogą być zabezpieczone także w drodze zajęcia, jak to wynika jednoznacznie z użytego w art. 20 ust. 3 sformułowania, że „sąd [...] może orzec także o zajęciu”.

W praktyce wylania się kwestia przydatności zakazu i zajęcia. Dlatego konieczne jest rozważenie, czy możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczenia o usunięcie skutków naruszenia poprzez zajęcie nie pozbawia faktycznie znaczenia wszelkiego rodzaju zakazów jako tymczasowych środków ochrony prawa z rejestracji⁶⁴. Należy podkreślić, że zakaz i zajęcie różnią się znacznie między sobą. Celem zakazu jest przerwanie działalności naruszającej prawo z rejestracji. Zajęcie zmierza natomiast do utrzymywania rzeczy w niezmienionym stanie, aby zapewnić w przyszłości wykonalność orzeczenia. Zakaz niesie dla pozwanego ograniczenie swobody zachowania, ale nie pozbawia go prawa rozporządzania w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z jego treścią. Skutkiem zajęcia jest niemożność rozporządzania zajętymi ruchomościami (art. 848 k.p.c.). Nie pozbawia ono natomiast pozwanego władztwa nad zajętymi przedmiotami, jak również prawa ich używania (art. 861 k.p.c.), chyba że na podstawie art. 855 § 1 k.p.c. komornik odda zajęte ruchomości pod dozór innej osoby. Oddanie pod taki dozór może nastąpić „z ważnych przyczyn”, przez które rozumie się okoliczności wywołujące obawę usunięcia lub zniszczenia przedmiotów i w rezultacie udaremnienie egzekucji. Nasuwa się pytanie, czy jako ważną przyczynę, w rozumieniu art. 855 § 1 k.p.c., można uznać konieczność uniemożliwienia pozwanemu kontynuowania działań naruszających prawo z rejestracji. W tych wszystkich sytuacjach, gdy zajęcie jest dopuszczalne, odpowiedź twierdząca na postawione pytanie prowadziłaby do konstatacji, że zbędne jest zabezpieczenie w formie tymczasowego zakazu naruszenia. Nie można jednak zaakceptować poglądu, zgodnie z którym konieczność przerwania bezprawnej działalności naruszającego może stanowić jedyną przyczynę pozbawienia go władztwa nad zajętymi rzeczami. Stanowisko takie byłoby sprzeczne z naturą za-

⁶⁴ *Ibidem*.

jęcia jako konserwacyjnego sposobu zabezpieczenia, którego celem jest przecież zapewnienie wykonalności orzeczenia. Z powyższego płynie zatem wniosek, że sytuacje, w których pozwany zostanie pozbawiony władztwa nad zajętymi przedmiotami, będą w praktyce rzadkie. Pozbawienie pozwanego władztwa nad przedmiotami, za pomocą których następuje naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, nie może bowiem nastąpić w celu przerwania jego bezprawnej działalności. Jeżeli zatem pozwany zachowa prawo używania zajętych przedmiotów, a zajęcie nie pozbawi go możliwości kontynuowania naruszenia prawa z rejestracji, może wyłonić się równocześnie konieczność przerwania tej działalności poprzez ustanowienie tymczasowego środka ochrony. A zatem możliwe jest, a niekiedy nawet konieczne łączne stosowanie obydwu sposobów zabezpieczenia, tj. zajęcia i zakazu naruszeń.

§ 9. Ochrona znaków towarowych w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji

Artykuł 3 u.n.k. stanowi podstawę uzupełniającą ochrony zarejestrowanych znaków towarowych⁶⁵. Uprawniony może wystąpić z określoną w tym przepisie skargą w razie podjęcia przez osobę trzecią (fizyczną lub prawną) innego niż objęte dyspozycją art. 19 ustawy bezprawnego (sprzecznego z przepisami prawa lub zasadami współzycia społecznego) używania danego znaku w obrocie gospodarczym. Z wcześniejszych wywodów wynika, że chodzi m.in. o powołanie się na cudzy znak towarowy (nałożenie znaku na towar z dodatkiem „kopia”, „model”), używanie słownych znaków towarowych dla towarów innego rodzaju, nieuzasadnione usunięcie znaku z towaru. Przepis art. 3 u.n.k. przyznaje uprawnionemu następujące skargi: o zaniechanie, o naprawienie szkody i o zadośćuczynienie. Nie ma również przeszkód w skorzystaniu, jeżeli są spełnione wymagane warunki, ze skargi z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i n. k.c.). Lista roszczeń z art. 3 u.n.k. nie jest bowiem zamknięta.

Roszczenie o zaniechanie przysługuje z chwilą podjęcia działań sprzecznych z obowiązującym prawem albo z zasadami współzycia społecznego. Nie jest konieczne do wystąpienia z tym roszczeniem wyrządzenie „szkody”. Sformułowanie „kto [...] szkodzi” wyraża jedynie dwie myśli. Przede wszystkim wskazuje, że chodzi o wszystkie inne niż wymienione w art. 112 działania wymierzone w interesy przedsiębiorcy, oraz informuje, że z tymi roszczeniami można skutecznie wystąpić dopiero z chwilą podjęcia działań

⁶⁵ Por. bliżej rozdz. I § 3 p. 4.

bezpprawnych. Brak uzależnienia roszczenia o zaniechanie od faktu wyrządzenia szkody jest w pełni zgodny z praktyką przyjętą w innych krajach. Roszczenie o zaniechanie, jak wynika z przepisu, może być podniesione z chwilą dokonania naruszenia. Nie można zatem występować z nim już z chwilą powstania groźby bezprawnego użycia cudzego znaku towarowego. Tak więc art. 3 u.n.k. zdaje się wyłączać art. 439 k.c., który stanowi podstawy zapobiegawczego roszczenia.

Roszczenie o naprawienie szkody powstaje z chwilą realizacji następujących przesłanek: 1) podjęcia działań bezprawnych w rozumieniu art. 3; 2) powstania szkody w przedsiębiorstwie, ta przesłanka wynika pośrednio ze zwrotu „w razie winy wynagrodzić szkodę”; 3) wystąpienia związku przyczynowego między działaniem zakazanym a szkodą; 4) winy sprawcy działań bezprawnych. Przepis art. 3 u.n.k. podporządkowuje wymienione w nim roszczenia art. 1. Uprawniony może zatem zamiast wykazywać wysokość szkody, żądać zapłaty sumy zryczałtowanej. W praktyce jednakże to odesłanie nie może mieć jakiegokolwiek znaczenia. Suma 10 000 zł przewidziana w art. 1 u.n.k. po przeliczeniu według zasad określonych w art. 9 ustawy z dn. 28.10.1950 r. o zmianie systemu pieniężnego⁶⁶ oznacza, że uprawniony może domagać się jedynie 300 zł (100 zł dawnych = 3 zł nowych).

Roszczenie o zadośćuczynienie ma charakter dodatkowy i występuje w tych wszystkich przypadkach, gdy są spełnione warunki roszczenia odszkodowawczego.

Czynnie legitymowana do wystąpienia z powyższymi roszczeniami jest osoba, której znak towarowy jest bezprawnie używany sprzecznie z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Osoba ta, jak się podkreśla w literaturze, nie musi być konkurentem osoby upoważnionej do znaku. Dlatego też z powództwem z art. 3 u.n.k. można wystąpić również wobec podmiotu, który używa sławnego znaku towarowego dla towarów innego rodzaju. Wytwarzanie lub zbyt towarów innego rodzaju oznacza bowiem, że osoba trzecia rywalizuje o względy innych klientów niż uprawniony do tego znaku. Osoba trzecia nie jest zatem jego konkurentem. Do przedawnienia znajduje zastosowanie norma art. 1 ust. 1 u.n.k. (art. 3 zd. 2).

⁶⁶ Dz.U. nr 50, poz. 459.

ROZDZIAŁ V

KLASYFIKACJA PRAWA Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

§ 1. Uwagi ogólne

Nowoczesne ustawodawstwo z dziedziny znaków towarowych ukształtowało się dopiero po 1850 r.¹ Data ta jest bowiem początkiem okresu liberalizmu gospodarczego w Europie Zachodniej. Znak towarowy stał się poważnym instrumentem ekonomicznym w działalności przedsiębiorstw. Dlatego też w okresie kilkudziesięciu lat wydano w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach ówczesnego świata ustawy regulujące ochronę znaków towarowych. Zostały one oczywiście z czasem zastąpione przez nowe, doskonalsze akty normatywne. Efektem wydania pierwszych ustaw z tej dziedziny prawa były liczne próby nauki prawa klasyfikacji zespołu uprawnień przyznanych przedsiębiorstwu (osobie fizycznej albo osobie prawnej) w stosunku do znaku towarowego. W ciągu stu lat, a zatem w całym okresie istnienia nowoczesnej doktryny prawniczej w dziedzinie znaków towarowych, przedstawiono najważniejsze teorie w tej kwestii: koncepcje własnościowe, prawa osobistości, prawa na dobrach niematerialnych, monopolu, prawa na klienteli. Na przestrzeni lat teorie te ulegały pewnej modyfikacji, traciły na znaczeniu, a następnie odzyskiwały je ponownie. Zaznaczyło się również pewne zbliżenie stanowisk. W monografii wydanej przed kilku laty M. Kępiński przedstawił wyczerpująco i poddał krytyce najważniejsze współcześnie koncepcje spotykane w literaturze światowej². Lektura poglądów prezentowanych w piśmiennictwie w kwestii charakteru prawa do znaku towarowego upoważnia do następujących wniosków. Rozbieżność opinii wynika z odmiennych koncepcji filozoficznych, stanowiących punkt wyjścia poszczególnych sposobów klasyfikacji

¹ Zob. również rozdz. I § 3 p. 1.

² M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 35 i n.

prawa do znaku towarowego. Ponadto, ustawodawstwo z dziedziny znaków towarowych obowiązuje zbyt krótko w porównaniu z innymi dziedzinami prawa cywilnego (np. prawem rzeczowym), aby ostatecznie zostały wyjaśnione problemy ogólnoteoretyczne, które nie mają zasadniczego wpływu na stosowanie prawa (np. problem charakteru prawa do znaku towarowego). Wreszcie, rozbieżność poglądów wynika z odmiennego rozumienia przedmiotu stosunku prawnego, jakim jest znak towarowy.

Celem niniejszego rozdziału jest podjęcie próby klasyfikacji prawa z rejestracji znaku towarowego. Prawo to należy, obok takich praw, jak patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, do klasy praw na dobrach niematerialnych. Ponieważ brak jest ustawowej definicji prawa na dobru niematerialnym jako wyodrębnionego cywilnego prawa podmiotowego, konieczne jest uprzednie wyjaśnienie terminu. Przyjmuję, że prawem na dobru niematerialnym jest każde prawo, które charakteryzuje się następującymi cechami: 1) dotyczy dobra niematerialnego; 2) jest bezwzględny prawem; 3) treścią danego prawa jest korzystanie z przedmiotu prawa. Brak choćby jednej z tych cech sprawia, że dane prawo nie należy do kategorii praw na dobrach niematerialnych. Nie mają zatem takiego charakteru te wszystkie prawa, które dotyczą przedmiotów materialnych (np. własność). Druga cecha powoduje, że nie mogą być klasyfikowane jako prawa na dobrach niematerialnych wszystkie prawa, które – choćby dotyczyły przedmiotów niematerialnych – nie zostały ukształtowane przez ustawę jako prawa bezwzględne. Stąd prawa licencjodawcy zwykłego nie należą do kategorii praw na dobrach niematerialnych. *Know-how*, które jest bezsprzecznie dobrem niematerialnym, nie jest przedmiotem prawa na dobru niematerialnym³, jeżeli uznamy, iż art. 415 k.c. nie statuuje bezwzględnego prawa podmiotowego. Trzecia cecha⁴ sprawia, że nie mogą być zaliczane do tej kategorii te wszystkie bezwzględne prawa podmiotowe, które nie polegają na korzystaniu z dobra niematerialnego, choćby zostały ukształtowane przez ustawę jako bezwzględne prawa podmiotowe i dotyczyły przedmiotu niematerialnego. Dlatego nie można uznać za prawo na dobru niematerialnym takich praw m.in., jak prawo do uzyskania patentu⁵, prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy. Również akceptacja

³ Na ten temat obszernie: B. Gawlik, *Umowa know-how*, ZN UJ PWOWI, nr 3, s. 25–29.

⁴ Zdaniem A. Kopffa, *Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych*, [w:] *Prace z wynalazczości i prawa autorskiego*, ZN UJ PWOWI, nr 5, s. 28: „Prawa na dobrach niematerialnych zostały skonstruowane jako bezwzględne prawa majątkowe dające możliwość wyłącznego korzystania z dóbr będących ich przedmiotem”.

⁵ A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, t. I, Basel–Stuttgart 1968, s. 252–253; *idem*, *Die geistige Herausforderung der Immaterialgüterrecht*, AIC 1986, vol. XIX, s. 203.

stanowiska, w myśl którego z art. 415 k.c. wynika bezwzględne prawo podmiotowe⁶, nie zmusza do kwalifikowania tego prawa, jeżeli dotyczy dobra niematerialnego, do klasy na dobrach niematerialnych. Prawo do ochrony deliktowej nie obejmuje bowiem uprawnienia do korzystania z przedmiotu prawa, a jedynie prawnie zagwarantowaną możliwość żądania od osoby trzeciej, by postępowala ona z należytą ostrożnością, aby nie wyrządzić szkody uprawnionemu⁷.

§ 2. Znak towarowy jako dobro niematerialne

Pojęcie dobra jest definiowane w sposób bardzo zróżnicowany w literaturze ekonomicznej i prawniczej⁸. Określając dobro w znaczeniu ogólnym, przyjmuję, że jest nim to wszystko, co może być użyteczne z punktu widzenia człowieka, ponieważ zaspokaja jego potrzeby. Dobrami ekonomicznymi są te, które mają wartość majątkową (rynkową). Istnieje pewna klasa dóbr, chociaż użyteczna z punktu widzenia jednostki lub grupy ludzi, niemająca jednak wartości wymiennej i dlatego nie jest dobrem ekonomicznym. Dobrem w znaczeniu prawnym jest to wszystko, co może być przedmiotem prawa podmiotowego. Dobra ekonomiczne i prawne mieszczą się w klasie dóbr o znaczeniu ogólnym. Zdecydowana większość dóbr prawnych stanowi dobra ekonomiczne. Są jednak takie dobra prawne, które nie mają wartości rynkowej i dlatego nie są dobrami ekonomicznymi. I odwrotnie, część dóbr ekonomicznych nie jest przedmiotami w znaczeniu prawnym.

W systemie prawa polskiego wśród dóbr prawnych można wyróżnić – w zależności od tego, czy dany przedmiot jest bezpośrednio postrzegany – przedmioty materialne i niematerialne⁹. W przepisach k.c. zdefiniowano tylko jedną kategorię dóbr materialnych – rzeczy (art. 45 k.c.). Inne przedmioty materialne (np. wody, kopaliny) zostały określone w odrębnych aktach normatywnych. Dobrami niematerialnymi są natomiast utwory literackie i artystyczne, wynalazki, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, nazwy przedsiębiorstwa, znaki towarowe (usługowe), geograficzne

⁶ Autorem tej koncepcji na gruncie prawa polskiego jest S. Soltyśński, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 163 i n.

⁷ *Ibidem*, s. 170–171.

⁸ Na przykład: M. Poźniak-Niedzielska, *Wyniki prac badawczych jako dobro prawne*, PiP 1986, nr 9, s. 52–53; W. Schlupe, *Das Markenrecht als subjektives Recht*, Basel 1965, s. 303–324.

⁹ Wskazany podział różni się od znanych prawu rzymskiemu *res corporales* i *res incorporales*. I tak, „materialne są te, których można dotknąć, jak grunt, niewolnik. Niematerialne są te, których dotknąć nie można, jak to jest z rzeczą, które polegają na uprawnieniu, jak spadek, użytkowanie, zobowiązanie zaciągnięte w jakikolwiek sposób” Gaius, *Instytucje*, 2, 12–14. Por. również: M. Bojarski, *Problem res incorporales (rzeczy niematerialnych) w prawie rzymskim*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1979, „Prawo”, t. XVII.

oznaczenia pochodzenia. Stanowią one przedmiot szczególnych regulacji prawnych. Nie należą natomiast do kategorii niematerialnych dóbr prawnych takie m.in. przejawy intelektualnej działalności człowieka, jak zasady księgowania, stenotypii i stenografii, gry liczbowe itp. Nie są one bowiem przedmiotem bezwzględnego prawa podmiotowego¹⁰.

Wszystkie dobra niematerialne stanowią wytwór umysłu ludzkiego, który ma za przedmiot zespół idei, pojęć i wyobrażeń zobiektywizowanych (skonkretyzowanych) w stosunku do każdej osoby, w tym także do osoby jego autora. Od dobra niematerialnego jako takiego należy odróżnić jego nośnik materialny (*corpus mechanicum*), w którym to dobro znajduje swój wyraz. Dobro niematerialne jako zespół idei, pojęć i wyobrażeń istnieje niezależnie od materialnej podstawy. Jednakże materialne utrwalenie jest koniecznym warunkiem „udostępnienia” przedmiotu niematerialnego osobom trzecim¹¹, jak również udzielenia ochrony¹². Jeżeli ten nośnik materialny odpowiada cechom określonym w art. 45 k.c., może stanowić punkt odniesienia praw rzeczowych¹³. Niematerialna natura powoduje, że dobra te charakteryzują się potencjalną wszechobecnością, mogą być urzeczywistniane (powtarzane) w formie materialnej dowolną liczbę razy, w każdym czasie i miejscu¹⁴. Liczba odtworzeń materialnych nie ma znaczenia dla istnienia danego dobra. Nie ulegają one zużyciu, uszkodzeniu, zniszczeniu¹⁵. Z uwagi na swój niematerialny charakter dobra te nie mogą być bezpośrednio postrzegane i dlatego nazywa się je niekiedy niezmysłowymi¹⁶. Dzięki zmysłom postrzega się jedynie materialne ucieleśnienie, nośnik, który przekazuje człowiekowi informacje o tym dobru. W świadomości postrzegającego, w jego intelekcie powstaje mniej lub bardziej wyraźny obraz wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego itp. Dzięki zmysłom człowiek „tworzy” w swoim umyśle obraz tego dobra. Przedmioty niematerialne istnieją tylko w świadomości człowieka i dlatego można je nazywać przedmiotami intelektualnymi. Rzeczy i zdarzenia – tak jak przedmioty niematerialne (niezmysłowe) – są odbijane, rejestrowane przez

¹⁰ A. Troller, *Ist der Immaterialgüterrechtliche „numerus clausus” der Rechtsobjekte gerecht*, [w:] *Ius et lex Festgabe für M. Gutzwiller*, Basel 1959, s. 769 i n.

¹¹ A. Kopff, *Prawo cywilne a prawo...*, s. 25.

¹² Nie dotyczy to dzieł literackich i muzycznych. Zob. w szczególności: A. Kopff, *Dzieła sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego*, Kraków 1961.

¹³ A. Kopff, *Prawo cywilne a prawo...*, s. 31.

¹⁴ Zamiast wielu: A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, t. I, s. 55 i n.; A. Kopff, *op. cit.*, s. 27.

¹⁵ A. Troller, *op. cit.*, s. 59.

¹⁶ J. Szwaja (PiP 1986, nr 6, s. 119) w recenzji dzieła A. Trollera, *Immaterialgüterrecht*, wyd. III, Basel-Frankfurt: t. I – 1983, t. II – 1985.

„intelekt człowieka”. Postrzegane są jednak i przenoszone do świadomości bezpośrednio, bez pośrednictwa form materialnych¹⁷.

Wszystkie niematerialne dobra prawne można podzielić na dwie kategorie na podstawie kryterium istnienia lub nieistnienia twórczości w procesie ich powstawania. Utwory literackie i artystyczne, wynalazki, wzory użytkowe i wzory zdobnicze są rezultatem twórczego wysiłku człowieka. O ich wartości majątkowej rozstrzyga w poważnym stopniu skala tego wysiłku, natomiast oznaczenia wyróżniające (znaki towarowe, nazwy przedsiębiorstwa, geograficzne oznaczenia) powstają poprzez przyporządkowanie w świadomości człowieka konkretnego oznaczenia towarom (usługom) lub przedsiębiorstwu w celu ich zindywidualizowania na rynku¹⁸. To „związanie” oznaczenia i towaru lub przedsiębiorstwa nie ma charakteru twórczego, a o wartości majątkowej rozstrzyga przede wszystkim sprawność organizacyjna oraz nakłady finansowe osoby uprawnionej do znaku. Przedmioty należące do obydwu grup są dobrami intelektualnymi w tym znaczeniu, że istnieją one w świadomości człowieka. Dobra niematerialne, takie jak utwory literackie, wynalazki, mają ponadto charakter intelektualny z uwagi na swój sposób powstania, twórczy wysiłek umysłu ludzkiego. Wszystkie przedmioty niematerialne istnieją niezależnie od ochrony prawnej. Udzielenie patentu, wydanie decyzji o rejestracji znaku itp. nie stanowi również warunku koniecznego do uzyskania wartości rynkowej przez określony przedmiot niematerialny. Utwór literacki, wynalazek, wzór zdobniczy itp. stają się dobrami ekonomicznymi niezależnie od faktu przyznania ochrony prawnej. Jednakże istnienie takiej ochrony istotnie podnosi wartość rynkową utworu autorskiego, pomysłów wynalazczych itp. Ochrona prawna ma szczególnie duże znaczenie dla uzyskania wartości rynkowej przez oznaczenia wyróżniające. Stwarza bowiem szansę zdobycia przez przedsiębiorstwo renomy na rynku, i to znacznie większej niż przy braku ochrony. Osoba używająca znaku jest bowiem zabezpieczona przed próbami osób trzecich zmierzającymi do uniemożliwienia wypracowania tej renomy. Wartość majątkowa oznaczenia jest zależna od takich czynników, jak jakość wyrobów opatrywanych danym oznaczeniem, zakres używania tego oznaczenia, długość używania. Można nawet powiedzieć, że wartość znaku jest zależna od okresu jego używania. Techniczne dobra niematerialne tracą natomiast swoją wartość wraz z upływem czasu.

¹⁷ A. Troller, *Die geistige Herausforderung...*, s. 204.

¹⁸ Tak również: A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, t. I, s. 58. Odmienne: W. Schluep, *Das Markenrecht...*, s. 337, który twierdzi, że znak towarowy jako majątkowe dobro niematerialne powstaje dopiero z chwilą aktywnego oddziaływania na konsumentów.

W przypadku utworów literackich i artystycznych wartość majątkowa zależy przede wszystkim od cech danego dobra.

Charakterystykę znaku towarowego jako dobra niematerialnego ograniczam do dwóch cech: wskazania, na czym polega jego niematerialna natura, oraz do wyjaśnienia, czy znak jako taki (każdy znak) jest dobrem ekonomicznym. Poważne trudności sprawia pierwsza kwestia¹⁹. Większość autorów, którzy kwalifikują znak towarowy jako dobro niematerialne, pomija ten problem²⁰.

Nieliczni wyrażają opinie zróżnicowane. Niematerialny charakter znaku towarowego upatruje się bowiem w samym pomysle posłużenia się oznaczeniem jako znakiem towarowym (w jego wyborze na znak towarowy)²¹, w zdolności oznaczenia wyróżnienia towaru na podstawie jego pochodzenia (zdolności odróżniania towaru)²² czy wreszcie w naturze (niematerialnej) re-nomy upostaciowanej w oznaczeniu – znak stanowi symbol reputacji towaru pochodzącego z danego przedsiębiorstwa²³. W moim przekonaniu znak towarowy jest pojęciowym związkiem oznaczenia i towaru obejmującym ogół wyobrażeń o towarze i związanych z nim świadczeniach²⁴. Wskazany związek jest użyteczny i może być uznany za dobro w znaczeniu ogólnym. Niematerialna natura tego dobra przejawia się natomiast w zdolności wywoływania określonych skojarzeń odbiorców dotyczących towaru z danym oznaczeniem. Inaczej mówiąc, znak towarowy zawiera pewne informacje, które przekazuje konsumentom w procesie postrzegania. Te skojarzenia mogą być dwojakie: wywołują obraz towaru jako takiego lub też dodatkowe odczucia osoby postrzegającej. Oznaczenia na towarze, dokumencie handlowym, w filmie reklamowym itp. stanowią materialne ugruntowanie znaku towarowego jako dobra niematerialnego. Są to materialne nośniki tego dobra. Trudno jest określić wartość rynkową (majątkową) znaku towarowego. Stwierdzenie, że każdy znak towarowy ma wartość majątkową, byłoby równoznaczne z uznaniem każdego znaku jako dobra niematerialnego za dobro ekonomiczne. Należy przyjąć, że znak jest używany w celu wywoływania

¹⁹ Wielu autorów wyklucza możliwość uznania znaku towarowego za dobro niematerialne. Por. przegląd stanowisk spotykanych w doktrynie: M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem...*, s. 35–45; W. Schluep, *Das Markenrecht...*, s. 328–351. Poniższe uwagi odnoszą się tylko do wypowiedzi tych autorów, którzy uznają znak towarowy za dobro niematerialne.

²⁰ Trafna uwaga W. Schluepa, *Das Markenrecht...*, s. 332.

²¹ Jest to dość rozpowszechnione twierdzenie w starszej literaturze. Por. E. Wadle, *Fabrikenzeichen-schutz und Markenrecht*, t. II, Berlin 1984, s. 25–31.

²² Na przykład: T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1957, s. 358; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, s. 45 i 94.

²³ Na przykład: H. Hubmann, *Gewerblicher Rechtsschutz*, München 1981, s. 39; H. Nims, *The Law of Unfair Competition and Trade-Marks*, New York 1917, s. 1532.

²⁴ Por. rozdz. I § 1.

określonych reakcji nabywców towarów lub usług. Najogólniej mówiąc, chodzi o stymulowanie popytu konsumentów na towary opatrzone danym znakiem. Rodzaj tych reakcji zależy od tego, jakie wyobrażenia konsumentów ucieleśnia dany znak. Jeżeli znak towarowy wywołuje w świadomości odbiorców jedynie obraz towaru jako takiego, to jako neutralny czynnik na rynku – jak się wydaje – nie ma wartości rynkowej. Natomiast wywołanie skojarzeń odbiorców dotyczących szczególnych zalet towaru oznacza, że znak towarowy jest aktywnym instrumentem gry ekonomicznej i ma wartość rynkową. Dzięki niemu sprzedaje się więcej, szybciej i drożej aniżeli wtedy, gdy towary te były zbywane bez znaku lub też pod znakiem, który nie skupiał w sobie wyobrażeń konsumentów o oczekiwanych zaletach danego towaru. W tym przypadku towary są nabywane nie tylko dlatego, że mają pewne cechy strukturalne jako produkty określonego rodzaju, ale również z tej przyczyny, że zostały opatrzone danym znakiem. Z powyższego zdaje się wynikać, że do chwili uzyskania przez znak zdolności wywoływania reakcji konsumentów pożądaných przez podmiot, który go używa, znak towarowy nie ma wartości rynkowej. Jednakże skłonny jestem uznać, że każdy znak towarowy ma pewną, choćby niewielką, wartość majątkową, którą upatruję w samej zdolności oddziaływania na odbiorców. Każdy znak towarowy z chwilą powstania – przyporządkowania danemu oznaczeniu określonego rodzaju towaru i zobiektywizowania tego związku (np. poprzez rejestrację, nakładanie oznaczenia na towar) – uzyskuje wartość majątkową rozumianą jako zdolność stymulowania w przyszłości popytu konsumentów na towary z tym znakiem. Należy zatem odróżnić wartość rynkową znaku jako instrumentu, który *a k t u a l n i e* może kształtować popyt konsumentów, od wartości znaku jako środka, który charakteryzuje się *p o t e n c j a l n ą* zdolnością wywoływania takich reakcji w przyszłości. Uznaniu wartości majątkowej znaku nie przeszkadza fakt, że pewna, dość znaczna część znaków towarowych, nigdy nie będzie efektywnie wpływać na popyt konsumentów. Rejestracja znaku istotnie podwyższa potencjalną zdolność wywoływania przez niego pożądaných reakcji klientów, stwarza ona bowiem realną szansę skupienia wokół znaku korzystnych wyobrażeń o towarze, powstania renoimy i w konsekwencji stymulowania popytu na towary z tym znakiem.

§ 3. Charakter prawa z rejestracji znaku towarowego

Prawo z rejestracji znaku towarowego może być zakwalifikowane do klasy praw na dobrach niematerialnych, jeżeli wykaże się, że jest bezwzględny prawem podmiotowym, którego treścią jest korzystanie ze znaku towarowego. W krajowej i zagranicznej nauce prawa spotyka się opinie, że osobie

uprawnionej do znaku przysługują uprawnienia wyłączne oraz że są to prawa osobiste lub osobisto-majątkowe. We współczesnej cywilistyce polskiej i zagranicznej prawo z rejestracji znaku towarowego demonstruje cechy prawa podmiotowego. Wystarczy zauważyć, że stanowi ono przyznaną określonej osobie i zabezpieczoną przez normy prawne sferę możliwości postępowania ze znakiem towarowym²⁵. W doktrynie prawa znaków towarowych występuje natomiast rozbieżność opinii co do charakteru prawa z rejestracji znaku (prawa do znaku towarowego). Wielu autorów obcych, a w krajowej nauce M. Kępiński, A. Kopf i S. Soltysieński²⁶ stoją na stanowisku, że prawo to charakteryzuje się cechami właściwymi dla prawa bezwzględnego. Natomiast w nauce francuskiej jest reprezentowany odmienny pogląd, którego wyrazicielem został P. Roubier²⁷. W myśl tej koncepcji prawo do znaku towarowego jest względnym prawem podmiotowym, ponieważ nie działa ono w stosunku do wszystkich osób trzecich, lecz jedynie wobec konkurentów, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą w tej samej dziedzinie. W tym świetle uważam za konieczne rozważenie wskazanego zagadnienia.

Podział na prawa bezwzględne i względne jest uważany za podstawę systematyki cywilnych praw podmiotowych. Ta problematyka od dawna budzi żywe zainteresowanie wśród przedstawicieli krajowej i zagranicznej (zwłaszcza niemieckiej) nauki prawa cywilnego²⁸. Jednakże w literaturze brak jest kryterium umożliwiającego jednoznacznie przeprowadzenie kwalifikacji prawa podmiotowego jako bezwzględnego bądź jako względnego czy też jako innej figury prawnej (jeżeli przyjmie się, że omawiany podział nie jest dychotomiczny). Z tego powodu powstaje wątpliwość co do charakteru uprawnień właściciela, który kilkakrotnie obciążył swoje nieruchomości lub gdy ich skuteczność została zawężona z uwagi na uprawnienia sąsiadów. O braku zadowalających kryteriów klasyfikacji cywilnych

²⁵ Por. A. Wolter, *Prawo cywilne. Część ogólna*, wyd. VIII (zaktualizowane przez J. Ignatowicza), Warszawa 1986; Z. Radwański, *Zarys części ogólnej prawa cywilnego*, Warszawa 1979, s. 73–74; S. Grzybowski, [w:] *System prawa cywilnego. Część ogólna*, Wrocław 1985, s. 216–217.

²⁶ Por. m.in. T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza...*, s. 317 i n.; H. Hubmann, *Gewerblicher...*, s. 47, 237–238; W. Schluep, *Das Markenrecht...*, s. 247; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, s. 76 i n.; M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem...*, s. 42; A. Kopf, *Prawo cywilne a prawo...*, s. 22, 28; S. Soltysieński, *Prawo z rejestracji znaku towarowego*, PPWP 1976, nr 2, s. 140.

²⁷ P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, Paris 1952, s. 19 i n. Por. również: M. Poźniak-Niedzielska, *Wzory zdobnicze i ich ochrona*, Warszawa 1978, s. 110–111 oraz *eadem*, *Kodeks cywilny a prawo na dobrach niematerialnych*, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1983, nr 19–22, s. 230.

²⁸ Na przykład: A. Wolter, *Prawo cywilne...*, s. 131; Z. Radwański, *Najem mieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami*, Warszawa 1961, s. 200–212; K. Larenz, *Lehrbuch des Schuldrechts. Allgemeiner Teil*, München–Berlin 1964, s. 9–12; A. Thur, *Der allgemeiner Teil des Deutschen bürgerlichen Rechts*, t. I, Leipzig 1910, s. 203 i n.

praw podmiotowych świadczy dość powszechnie prezentowana w nauce prawa cywilnego teza o zacieraniu się różnic między prawami bezwzględnymi i względnymi²⁹. Jest to szczególnie widoczne w przypadku uzyskania przez prawa względne skuteczności wobec osób trzecich. Niektórzy autorzy wysuwają nawet twierdzenie, że powstaje wtedy „jakby pośrednia kategoria praw będących wprawdzie prawami względnymi, ale o rozszerzonej skuteczności”³⁰.

Moje stanowisko w sprawie pojęcia praw podmiotowych bezwzględnych i względnych opiera się na następujących założeniach. Po pierwsze, podział logiczny na prawa bezwzględne i względne ma charakter dychotomiczny, rozłączny i wyczerpujący. Dlatego przedstawienie definicji prawa podmiotowego bezwzględnego zwalnia od wymieniać cech względnego prawa podmiotowego. Każde prawo niespełniające wymogów przewidzianych dla prawa bezwzględnego jest prawem względnym. Po drugie, przy klasyfikacji praw podmiotowych posługuję się kryterium idealnych typów praw podmiotowych. Nie uwzględniam zatem przypadków, gdy na tle konkretnych stosunków prawnych sytuacja uprawnionego ulega zmianie z tej przyczyny, że przepis ustawy zawęży skuteczność danego prawa, np. w razie ograniczenia prawa własności przez przepisy prawa sąsiedzkiego, gdy właściciel ustanawia na swojej nieruchomości prawo rzeczowe ograniczone, zawiera umowę najmu lub dzierżawy. Przyjmuję, że podmiotem prawa podmiotowego bezwzględnego jest osoba, której przysługuje uprawnienie skuteczne *erga omnes*. Tak zwięzła definicja wymaga bliższego wyjaśnienia.

1. Na osobach trzecich ciąży obowiązek powstrzymania się od ingerencji w prawo uprawnionego (od oddziaływania na przedmiot prawa). Wszyscy adresaci obowiązku są zobowiązani tak samo do biernego zachowania. Z chwilą przekroczenia zakazu ingerencji uprawniony może wystąpić z roszczeniem o zaniechanie. Cechą charakterystyczną roszczenia o zaniechanie jest jego niezależność od stanu „wiedzy” lub „winy” osoby dokonującej naruszenia.

2. Wskazany obowiązek dotyczy tych wszystkich, którzy z uwagi na treść prawa mogliby je naruszyć. Dla stwierdzenia istnienia prawa bezwzględnego nie jest natomiast konieczna skuteczność danego prawa wobec wszystkich osób podległych danemu systemowi prawnemu. Uznanie, że prawo bezwzględne jest skuteczne wobec wszystkich ludzi, pozostałoby w sprzeczności z postulatem ujmowania stosunku prawnego jako

²⁹ Na przykład: S. Grzybowski [w:] *System prawa...*, s. 233; S. Wójcik, *System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe*, Warszawa 1977, s. 14–15; Z. Radwański, *Zarys...*, s. 82–85.

³⁰ Na przykład: J. Ignatowicz, *Prawo rzeczowe*, Warszawa 1986, s. 26.

realnie istniejącego stosunku społecznego. Uznaniu bezwzględnego charakteru prawa nie przeszkadza fakt wyłączenia przez przepis skuteczności uprawnień podmiotu tego prawa wobec oznaczonej osoby (klasy osób). Na przykład prawo do uzyskania patentu jest skuteczne wobec wszystkich (skuteczne *erga omnes*) z wyjątkiem podmiotu prawa do uzyskania patentu na ontologicznie ten sam wynalazek³¹, wynikające z art. 128 § 2 k.c. uprawnień państwowych osób prawnych względem zarządzanego przez nie mienia są skuteczne wobec wszystkich z wyjątkiem państwa³².

3. Podmiotem powinnego zachowania się jest nieokreślona liczba osób zobowiązanych do nieingerencji w sferę zastrzeżoną uprawnionemu. Dopiero przekroczenie tego obowiązku powoduje powstanie nowego stosunku prawnego, w ramach którego dochodzi do indywidualizacji (imienne-go oznaczenia) podmiotu zobowiązanego. Przed aktem naruszenia prawa bezwzględnego nie jest możliwe imienne wskazanie podmiotu zobowiązanego. Natomiast w przypadku praw względnych osoba zobowiązana jest już zindywidualizowana przed naruszeniem prawa.

Wydaje się, że na podstawie powyższych kryteriów można kwalifikować nie tylko te prawa, których natura nie budzi wątpliwości, ale także te, które zdaniem niektórych autorów należą „jakby do pośredniej kategorii praw”³³. Uważam, że prawo z rejestracji znaku towarowego jest podmiotowym prawem bezwzględnym. Prawo to nie jest wprawdzie skuteczne wobec wszystkich ludzi podległych danemu systemowi prawnemu, ale jest skuteczne – w powyższym rozumieniu – tak samo wobec nieokreślonej liczby podmiotów prowadzących działalność w danej dziedzinie gospodarczej (konkurentów)³⁴. A ta właśnie cecha dyskutowanego prawa, inaczej niż sądzi P. Roubier, pozwala na zakwalifikowanie go jako prawa podmiotowego bezwzględnego. Prawo z rejestracji znaku towarowego należy jednak w świetle prawa polskiego do tej nielicznej kategorii bezwzględnych praw podmiotowych, których skuteczność jest wyłączona wobec określonej klasy osób. Nie jest ono skuteczne w stosunku do podmiotów praw udzielonych z naruszeniem art. 4, 6–9, 32 u.z.t., a które następnie uzyskiwały cechę niewzruszalności na podstawie art. 31 u.z.t.³⁵ Jak bowiem wyżej wskazano, fakt wyłączenia

³¹ E. Bucher, *Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis*, Tübingen 1965, s. 118; R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania patentu*, Warszawa 1982, s. 159–160.

³² Por. S. Soltysiński w recenzji (RPEiS 1967, nr 1, s. 289) książki E. Buchera, *Das subjektive...*

³³ I tak np. norma art. 690 k.c. przekształca częściowo prawo najmu z prawa względnego w prawo bezwzględne.

³⁴ Zamiast o prawach podmiotowych skutecznych *erga omnes* należałoby zatem mówić o prawach skutecznych tak samo wobec nieokreślonej liczby osób.

³⁵ Por. bliżej rozdział II § 1 p. 1.

skuteczności wobec zindywidualizowanej klasy osób nie jest przeszkodą dla stwierdzenia bezwzględnej natury prawa podmiotowego. Punktem wyjścia powyższej oceny jest model regulacji normatywnej zawarty w ustawie o znakach towarowych. Ponieważ instytucja z art. 31 u.z.t. ma w praktyce charakter wyjątkowy, dyskutowane prawo – na tle konkretnych stosunków prawnych – będzie skuteczne *erga omnes*, chyba że uprawniony upoważni osobę trzecią do używania znaku towarowego.

Jak już kilkakrotnie podkreślałem, prawa na dobrach niematerialnych wykształciły się według modelu normatywnego prawa własności. Wytworzenie rzeczy powoduje *ex lege* powstanie prawa własności obejmujące: prawo właściciela korzystania oraz rozporządzania rzeczą (strona pozytywna prawa własności) oraz prawo wyłączenia ingerencji innych osób w sferę przyznaną osobie uprawnionej (strona negatywna)³⁶. Obydwie strony prawa własności powstają równocześnie i warunkują się wzajemnie. Zapewnienie pełnego władztwa nad rzeczą zakłada wyłączenie osób trzecich od tej rzeczy i odwrotnie – skutkiem tego wyłączenia jest pełne władztwo właściciela nad rzeczą. Powstaje pytanie, czy to stwierdzenie jest aktualne także w odniesieniu do prawa z rejestracji znaku towarowego. Chodzi o to, czy decyzja o rejestracji znaku towarowego konstituuje obok uprawnień negatywnych (wyłączenie osób trzecich od dobra niematerialnego, jakim jest znak towarowy) także uprawnienia pozytywne (prawo korzystania ze znaku towarowego). Innymi słowy, czy prawo z rejestracji znaku towarowego jest tylko prawem zakazowym, czy też obejmuje uprawnienia pozytywne. W literaturze przedmiotu brak jest jednolitości poglądów w tej sprawie oraz najczęściej prezentowane są opinie bez pogłębionego uzasadnienia. Przedstawione koncepcje można podzielić w zależności od tego, czy ich autorzy dostrzegają w prawie z rejestracji znaku towarowego jedynie prawo zakazowe, czy też dopatrują się istnienia różnie rozumianych elementów pozytywnych.

W nauce prawa dominuje pierwsze stanowisko. Jego ilustrację stanowią opinie A. Hegensa oraz A. Trollera. Pierwszy z powołanych autorów uważa, że podmiot prawa z rejestracji „może czynić to wszystko, co dotąd mógł czynić (tzn. przed decyzją o rejestracji – moja uwaga R.S.), obecnie są wykluczone osoby trzecie. Jego uprawnianie opiera się na naturalnej wolności w związku z logicznym faktem, że jego własne prawo zakazu nie może być skierowane przeciwko niemu”³⁷.

³⁶ T. Dybowski, *Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Res vindicatio – actio negotoria*, Warszawa 1969, s. 60–61.

³⁷ A. Hagens, *Warenzeichenrecht. Kommentar*, Berlin–Leipzig 1927, s. 112.

Zdaniem drugiego z wymienionych autorów „nie jest trafne twierdzenie, że uprawniony ma pozytywne uprawnienie do korzystania. Korzystanie nie jest dozwolone dopiero przez państwo; prawo korzystania przysługuje mu w ramach ogólnego porządku gospodarczego, jeżeli nie jest wymagane szczególne zezwolenie do wykonywania zawodu”³⁸. Stanowisko to reprezentują również w odniesieniu do prawa do znaku towarowego K. Busmann, H. David, R. Schreiner³⁹, a w krajowej nauce w odniesieniu do patentu chyba A. Kopff⁴⁰.

Poglądy drugiej grupy autorów są zróżnicowane. Można jednak wyodrębnić ujęcie uprawnień pozytywnych w znaczeniu funkcjonalnym oraz – analogicznie do konstrukcji prawa własności – jako przyznanie w wyniku aktu administracyjnego podmiotowego prawa korzystania z dobra prawnego, jakim jest znak towarowy. Wśród zwolenników pozytywnego rozumienia prawa z rejestracji znaku powszechnie aprobowane jest funkcjonalne pojmowanie tego prawa. Z wywodów wielu autorów zagranicznych, jak T. Ascarelli⁴¹, zdaje się wynikać, że brak jest symetrii między sferą działań zastrzeżoną dla podmiotu praw z rejestracji a sferą zachowań, których osoby trzecie nie mogą realizować, zakres działań dozwolonych jest węższy od zakresu zachowań zakazanych, uprawniony nie ma prawnej kompetencji czynić wszystkiego, co jest zakazane konkurentom. P. Roubier i W. Schluep, nawiązując do konstrukcji własności rzeczy, starają się wykazać, że uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje podmiotowe prawo korzystania ze znaków towarowych. P. Roubier⁴² trafnie zauważa, że spośród atrybutów własności (*usus, fructus, abusus*) są aktualne tylko niektóre w odniesieniu do dóbr niematerialnych. Podmiotowi prawa na dobru niematerialnym, według trafnej opinii tego autora, nie przysługuje prawo do używania tego dobra. I dalej uważa on, że pozytywnym elementem dyskutowanego prawa jest *fructus*, które wszelako nie może być urzeczywistnione bez prawa zakazowego. W. Schluep⁴³ odróżnia dwa rodzaje znaków: znaki z własną wewnętrzną wartością oraz znaki pozbawione tej wartości.

³⁸ A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, s. 68.

³⁹ K. Busmann, *Name, Firma, Marke*, Berlin 1937, s. 150; H. David, *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, Basel–Stuttgart 1960; R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, Köln–Berlin–Bonn–München 1984.

⁴⁰ A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne w prawie nynalazczym*, Warszawa 1978, s. 221 i cyt. tam literatura.

⁴¹ Por. m.in. T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza...*, s. 477 i n.; P. Schönherr, *Zur Begriffsbildung im Immaterialgüterrecht*, [w:] *Horo oreator. Festschrift für A. Troller*, Basel–Stuttgart 1976, s. 87. Zob. również: rozdział I, § 2 p. 1.

⁴² P. Roubier, *Le droit...*, t. I, s. 95 i n.

⁴³ W. Schluep, *Das Markenrecht...* s. 220 i n.

Cechy dobra niematerialnego przypisuje tylko pierwszej kategorii oznaczeń. O wartości znaku, a tym samym o jego kwalifikowaniu jako dobra niematerialnego – w ujęciu W. Schluepa – rozstrzyga siła atrakcyjna przedstawiona w znaku towarowym. Istnienie siły atrakcyjnej powoduje, że znak może być użyteczny. Jednakże korzyści, jakie przynosi, są ograniczone, jeżeli znak nie jest przedmiotem prawa bezwzględnego. Dopiero udzielenie takiego prawa powoduje, że uprawniony może pełni korzystać z dobra niematerialnego. Wykluczenie osób trzecich od znaku stwarza uprawnionemu możliwość pełnej eksploatacji siły zarobkowej tkwiącej w znaku towarowym. W tym właśnie – według cytowanego autora – tkwi element pozytywny prawa z rejestracji znaku towarowego. W zagranicznej nauce spotyka się również poglądy upatrujące dowód na istnienie pozytywnych uprawnień w prawie do znaku towarowego w możliwości udzielania licencji na używanie znaku towarowego⁴⁴. W myśl tej koncepcji rozporządzanie licencyjne łączy się z przejściem części prawa z licencjodawcy na licencjobiorcę.

Analizując ten problem w świetle polskiego prawa, pragnę podkreślić, że w naszym ustawodawstwie brak jest normy ustanawiającej obowiązek rejestracji znaku w UP przed jego używaniem. Dozwolone jest bowiem używanie niezarejestrowanych znaków towarowych. Dlatego też prawo z rejestracji znaku nie zawiera pozytywnych elementów w tym znaczeniu, że stanowi podstawę legalnego używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Nie jest również trafny pogląd, że udzielenie licencji na używanie znaku stanowi dowód na istnienie pozytywnych elementów w prawie z rejestracji znaku towarowego. W krajowej nauce prawa występują dwa ujęcia charakteru umowy licencyjnej. S. Soltysiński i M. Kępiński⁴⁵ reprezentują pogląd, że udzielenie licencji jest czynnością rozporządzającą, ponieważ jej bezpośrednim skutkiem jest obciążenie praw płynących z rejestracji znaku towarowego. Obciążenie polega na uchyleniu możliwości występowania z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa z rejestracji znaku na czas trwania umowy. Licencjobiorca uzyskuje prawo skuteczne wobec licencjodawcy, a niekiedy także wobec osób trzecich. B. Gawlik, A. Kopff i J. Szwaia⁴⁶ stoją na stanowisku, że czynność udzielenia licencji

⁴⁴ Na ten temat: P. Schönherr, *Zur Begriffsbildung...*, s. 71.

⁴⁵ S. Soltysiński, *Licencje...*, s. 182–183; *idem*, *Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych*, [w:] *Rozprawy z prawa cywilnego*, Warszawa 1985, s. 316–317; M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem...*, s. 119.

⁴⁶ B. Gawlik, *Umowa...*, s. 95 i n.; A. Kopff, [w:] *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, red. S. Grzybowski, A. Kopff, Warszawa 1978, s. 254–256 oraz 295 i n.; J. Szwaia (PiP 1981, nr 11, s. 117–118) w recenzji rozprawy M. Kępińskiego, *Rozporządzanie prawem...*

ma charakter zobowiązująco-upoważniający. Licencjodawca zobowiązuje się do zaniechania występowania z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa z rejestracji i upoważnia licencjobiorcę do używania znaku towarowego. Do zajęcia stanowiska w dyskutowanej kwestii nie jest konieczna pogłębiona analiza obydwu koncepcji charakteru umowy licencyjnej. Na gruncie każdej z nich czynność prawna udzielenia licencji nie obejmuje przeniesienia prawa używania znaku towarowego i dlatego nie jest dowodem na istnienie pozytywnych elementów w prawie z rejestracji.

Zróżnicowanie zakresów dozwolonych zachowań podmiotu praw z rejestracji (art. 13) i zakazanych zachowań osób trzecich (art. 19) prowadzi natomiast do wniosku, że decyzja o rejestracji znaku statuuje podmiotowe prawo używania zarejestrowanego znaku dla towarów objętych rejestracją. Jeżeli osoba A uzyskuje rejestrację znaku „Alfa” dla konserw owocowych, to może występować z roszczeniami z art. 20 w razie bezprawnego używania przez osobę trzecią znaku „Alfa” lub oznaczeń podobnych dla konserw owocowych lub towarów tego samego rodzaju. Jednakże podmiotowe prawo używania znaku osoby A dotyczy tylko znaku „Alfa” i konserw owocowych. Nie przysługuje jej natomiast prawo używania znaku „Alfa” dla towarów podobnych do konserw owocowych, jak również znaku podobnego do „Alfa” dla konserw owocowych lub towarów podobnych. Najczęściej w praktyce nic nie stoi na przeszkodzie takiemu używaniu. Nie jest to jednak wykonywanie prawa podmiotowego, lecz zachowanie prawnie obojętne wynikające z dopuszczenia do obrotu niezarejestrowanych znaków towarowych. Dlatego też osoba B może zakazać osobie A używania znaku „Alfa” dla soków owocowych, jeżeli zarejestrowała na swoją rzecz w UP znak „Beta” (podobny do „Alfa”) dla piwa (należy do tego samego rodzaju co soki owocowe). Oczywiście osoba A może również zakazać osobie B używania znaku „Alfa” dla soków owocowych. Zachodzi zatem przypadek przecięcia się zakresów praw zakazowych obydwu praw z rejestracji znaku towarowego.

Teza o kreowaniu pozytywnego prawa podmiotowego przez decyzję o rejestracji znaku znajduje wreszcie oparcie w stwierdzeniu, że ten akt administracyjny przekształca prawnie obojętną możliwość postępowania w prawnie doniosłe zachowanie⁴⁷.

Tradycyjnie zespół uprawnień polegających na bezpośrednim oddziaływaniu na przedmiot niematerialny określa się terminem „korzystanie”. Przepis art. 13 używa określenia „używanie” znaku towarowego. Powstałe pytanie, czy termin ten został użyty poprawnie. Przystępując do rozważenia tej kwestii, należy odróżnić dwa aspekty korzystania ze znaku

⁴⁷ Tak trafnie: R. Blum, M. Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht. Kommentar*, t. I, Bern 1975, s. 389.

towarowego jako dobra niematerialnego: korzystanie w znaczeniu ekonomicznym (komercjalizacja wartości wymiennej znaku) oraz korzystanie jako nazwa zespołu czynności określanych w art. 13 (korzystanie w znaczeniu funkcjonalnym). Znak towarowy wywołuje dwa rodzaje asocjacji konsumentów stosownie do wyobrażeń, jakie ucieleśnienia: sam obraz towaru lub też dodatkowe przekonanie o korzystnych cechach tego towaru w stosunku do produktów innego rodzaju. Jeżeli znak nie budzi skojarzeń drugiego rodzaju, to nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzenie tak oznaczonego towaru do obrotu – od strony ekonomicznej – nie stanowi zawłaszczenia wartości wymiennej znaku, chociaż także taki znak jest dobrem ekonomicznym⁴⁸. Nie jest to zatem w aspekcie ekonomicznym korzystanie ze znaku towarowego. W przypadku tych wszystkich znaków, które stymulują popyt na towary, nakładanie znaku na towary i wprowadzenie ich do obrotu z gospodarczego punktu widzenia jest aktem zawłaszczenia wartości wymiennej znaku – skupionej w znaku renomy. Zachodzi zatem przypadek korzystania ze znaku towarowego. Niezależnie od rodzaju znaków nakładanie oznaczeń na dokumenty handlowe oraz wprowadzenie ich do obrotu, jak również reklama nie stanowią w ekonomicznym aspekcie zawłaszczenia wartości wymiennej znaku. Jest to tylko przygotowanie do korzystania z dobra niematerialnego, co następuje dopiero z chwilą przeniesienia prawa do dysponowania towarem na osobę trzecią. Wykonywanie czynności opisanych w art. 13 funkcjonalnie polega w każdym przypadku na korzystaniu z dobra niematerialnego. Korzystanie znajduje bowiem wyraz w wywoływaniu w świadomości osoby postrzegającej określonego zespołu wyobrażeń, obrazu towaru i ewentualnie dodatkowo innych skojarzeń. Z powyższego wynika, że termin „korzystanie” oddawałby lepiej charakter znaku jako dobra niematerialnego. O pewnych wątpliwościach ustawodawcy co do poprawności terminologii świadczy również art. 24 u.z.t., w którym mówi się o „korzystaniu ze znaku powszechnie znanego”. Termin „używanie” jest poprawny w odniesieniu do oznaczenia i konkretnego egzemplarza towaru jako nośnika dobra niematerialnego – znaku towarowego.

W doktrynie praw na dobrach niematerialnych używa się bardzo często terminów „prawa wyłączne” lub „prawo wyłączności” w celu podkreślenia charakteru praw z patentu, autorskich praw majątkowych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego i prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa do znaku towarowego)⁴⁹. Niekiedy nawet tych dwu terminów używa się

⁴⁸ Por. na ten temat § 2 niniejszego rozdziału.

⁴⁹ Na przykład: S. Soltysiński, *Charakter praw wynalazczy*, Poznań 1967, s. 63, 67 i n.; M. Poźniak-Niedzielska, *Wzory zdobnicze...*, s. 111, 115, 116 i n.; A. Kępiński, *Rozporządzanie prawem...*, s. 42, 118 i n.

jako synonimów poszczególnych podmiotowych praw na dobrach niematerialnych. Zwraca jednak uwagę fakt, że autorzy ogólnocywilistycznych opracowań nie posługują się tymi terminami⁵⁰. Nasuwa się zatem pytanie, czy wyłączność korzystania z dobra niematerialnego stanowi, w odróżnieniu od innego typu praw podmiotowych (np. niektórych podmiotowych praw rzeczowych), jakąś szczególną cechę praw na dobrach niematerialnych, w tym prawa z rejestracji znaku towarowego⁵¹.

Analizę tego zagadnienia rozpoczynam od przedstawienia określonych cech prawa własności. Skuteczność *erga omnes* – w rozumieniu wyżej przyjętym – jest cechą prawną własności polegającą na wyłączeniu osób trzecich od ingerencji w przedmiot tego prawa. Wyłączenie to jest równoznaczne z przyznaniem podmiotowi tego prawa uprawnień wyłącznych w stosunku do określonej rzeczy lub nieruchomości. Z punktu widzenia osób trzecich (z zewnątrz) prawo własności stanowi *ius excludendi*, natomiast ze stanowiska uprawnionego (wewnątrz) jest to *ius exclusivum*. Ustanowienie w konkretnym przypadku ograniczonego prawa rzeczowego (np. użytkowania) zawiesza skuteczność uprawnień właściciela wobec podmiotu tego prawa i tym samym pozbawia je wyłącznego charakteru. Koniecznym warunkiem wyłączności korzystania z rzeczy jest zatem – na tle konkretnego stosunku prawnego – skuteczność *erga omnes* uprawnień właściciela. Dodać można również, że nie ma stanów pośrednich między wyłącznością korzystania a jej brakiem, logicznie jest wykluczona wyłączność ograniczona. Prawo z rejestracji znaku towarowego według modelu idealnego zawartego w przepisach prawa jest pozbawione skuteczności wobec klasy podmiotów określonej w art. 31 u.z.t. *De lege lata* została dopuszczona sytuacja, że dwa, a nawet więcej odrębnych podmiotów może korzystać z jednego i tego samego dobra niematerialnego (znaku towarowego), czyli używać zbieżnych oznaczeń dla towarów tego samego rodzaju. Wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego instytucji niewzruszalności prawa z rejestracji jest więc równoznaczne z pozbawieniem idealnego modelu tego prawa cechy wyłączności korzystania. Ponieważ tylko w wyjątkowych przypadkach na podstawie art. 31 u.z.t. będą istnieć obok siebie odrębne prawa podmiotowe, to przyjąć trzeba, że na tle konkretnych stosunków prawnych prawo z rejestracji zawierać będzie wyłączne uprawnienia względem znaku towarowego. Innymi słowy, skuteczność *erga omnes* w konkretnej sytuacji podmiotu tego prawa oznacza, że jest on wyłącznie uprawniony do używania znaku (nośnika znaku towarowego). Każde

⁵⁰ Na przykład: A. Wolter, *Prawo cywilne...*; Z. Radwański, *Zarys...*

⁵¹ W ujęciu prezentowanym w § 1 niniejszego rozdziału.

zezwoleń na używanie zarejestrowanego znaku pozbawia uprawnionego z tytułu rejestracji wyłączności wobec znaku. Skutkiem decyzji UP o rejestracji jest powstanie prawa podmiotowego, w skład którego wchodzi dwa rodzaje uprawnień o zróżnicowanym zakresie. Wyłączność jest cechą pozytywnych uprawnień i charakteryzuje prawo używania zarejestrowanego oznaczenia dla towarów objętych rejestracją. W uznaniu wyłącznego charakteru prawa używania nie jest przeszkodą fakt, że prawo to dotyczy tylko używania znaku w określony sposób (w celu odróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia) w obrocie gospodarczym. Dla stwierdzenia wyłączności nie jest konieczne całkowite podporządkowanie znaku towarowego określonej osobie, lecz wystarczy, że w zakresie określonym w art. 13 jedynie dany podmiot jest uprawniony do podejmowania określonych działań.

Powyższe uwagi prowadzą do pytania, czy trafnie ustawodawca ukształtował prawo z rejestracji jako prawo pozbawione wyłączności w idealnym modelu regulacji, a dopuścił powstanie wyłącznych uprawnień tylko na tle konkretnych stosunków. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że ukształtowanie niektórych praw jako bezwzględnych jest podyktowane koniecznością ekonomiczną (np. własność), a innych względami celowości, które są wyrazem poglądów ustawodawcy (np. najem lokalu – art. 690 k.c.)⁵². Do drugiej grupy obok takich praw podmiotowych, jak patent, prawo z rejestracji wzoru zdobniczego, należy również prawo z rejestracji znaku towarowego. Nie ma nadrzędnych racji, które nakazywałyby chronić znak, i to w formie prawa wyłącznego korzystania. Prawo z rejestracji znaku jest jedynie środkiem realizacji polityki gospodarczej państwa. Dlatego też ustawodawca może dowolnie kształtować treść i zakres tego prawa⁵³. Jeżeli jednak ma to być skuteczny środek w procesie realizacji polityki gospodarczej, to prawo z rejestracji znaku powinno być dostatecznie atrakcyjne z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą. Pozbawienie wyłączności w idealnym modelu regulacji nie ma praktycznego znaczenia, a istotne jest, że na tle konkretnych stosunków powstanie prawo wyłącznego używania znaku towarowego. Jest to dostatecznie silny środek ochrony znaków towarowych w obrocie gospodarczym.

Należy podkreślić, że znak towarowy jest majątkowym dobrem niematerialnym i dlatego przysługujące względem niego uprawnienia mają

⁵² Zob. J. Ignatowicz, *Prawo...*, s. 25 oraz R. Skubisz, *Problem zgłoszeń z równym pierwszeństwem*, [w:] *Prace z zakresu ochrony wynalazczości*, ZH UJ PWOWI, nr 18, s. 79.

⁵³ R. Skubisz, *Problem zgłoszeń...* Na gradacji stopni wyłączności w prawach na dobrach niematerialnych zwrócił również uwagę S. Soltysieński, *Are Trade Secrets Property IIC*, 1986, s. 347–348.

charakter majątkowy. Ponieważ współcześnie prezentowany jest również pogląd⁵⁴, że znak towarowy jako dobro osobiste jest przedmiotem praw osobistych, wypada wskazać cechy uzasadniające kwalifikację prawa z rejestracji znaku do klasy praw majątkowych. Fakt, że prawo to posiada wartość majątkową oraz może być przedmiotem obrotu prawnego, nie przesądza o konieczności jego usytuowania wśród praw majątkowych. Prawa osobiste mogą również uzyskiwać znaczną wartość rynkową i być w ograniczonym stopniu przedmiotem rozporządzania⁵⁵. Ponadto, kryteria podziału praw na majątkowe i osobiste zawodzą w wielu sytuacjach, ponieważ pojawiła się pewna grupa uprawnień o charakterze mieszanym⁵⁶. W dyskutowanym przypadku wystarczy jednak tradycyjne kryterium przeważającego interesu majątkowego bądź osobistego. Jak już bowiem wielokrotnie podkreślano, znak towarowy jest związkiem oznaczenia i towaru obejmującym ogół wyobrażeń klientów o t o w a r z e. Przekazuje więc w pierwszej kolejności informację o produktach opatrzonych danym oznaczeniem i dlatego służy realizacji interesów majątkowych osoby, która korzysta z niego w obrocie gospodarczym. Należałoby uznać znak za dobro osobiste w sytuacji, gdyby poprzez wskazanie na podmiot prowadzący przedsiębiorstwo umożliwiał on identyfikację na rynku osoby fizycznej lub prawnej. Znak wyróżnia jednak bezpośrednio towar, a jedynie pośrednio informuje o osobie prowadzącej przedsiębiorstwo, z którego pochodzą wyroby z tym znakiem. Pośrednio informuje, że wszystkie towary oznaczone tym oznaczeniem zostały wytworzone, oznaczone lub wprowadzone do obrotu przez jedną i tę samą osobę lub przez kilka osób pozostających ze sobą w związkach istotnych dla towaru z tym oznaczeniem. Brak bezpośredniej imiennej informacji o osobie prowadzącej przedsiębiorstwo wyłącza możliwość kwalifikacji prawa do znaku towarowego do klasy uprawnień niemajątkowych. Jeżeli jednak w charakterze znaku towarowego (znak firmowy) użyto nazwiska lub nazwy osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, to mamy do czynienia z prawem o charakterze mieszanym, osobisto-majątkowym⁵⁷. Znak bowiem, odróżniając towary, jednocześnie wskazuje imiennie na osobę fizyczną lub prawną. Konsekwencją uznania w tym przypadku mieszanego

⁵⁴ J. Koczanowski, *Zakres i środki ochrony dóbr osobistych osób prawnych*, [w:] *Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym*, Wrocław 1986, s. 283.

⁵⁵ S. Soltysiński, *Dysponowanie autorskimi uprawnieniami osobistymi*, [w:] *Prace z prawa cywilnego. Wydano dla uczczenia pracy naukowej prof. J. Piątkowskiego*, Wrocław 1985, s. 46 i n. i cyt. tam literatura. Pogląd ten został zaakceptowany również przez Z. Radwańskiego, *Prace z prawa cywilnego...*, PiP 1986, nr 7, s. 107.

⁵⁶ Por. bliżej: S. Soltysiński, *op. cit.*, s. 44.

⁵⁷ Stanowisko to jest powszechnie reprezentowane w nauce prawa RFN. Por. np. A. Baumbach, V. Hefermehl, *op. cit.*, s. 78; H. Hubmann, *Gewerblicher...*, s. 53.

charakteru prawa z rejestracji jest pytanie o dopuszczalność stosowania przepisów art. 23 i 24 k.c. Jak się wydaje, należy w tej sytuacji dopuścić taką możliwość. Ściśle biorąc, nie będzie to jednak przypadek ochrony znaku towarowego, lecz w pierwszym rzędzie nazwiska lub nazwy osoby prawnej, które są zbieżne ze znakami towarowymi. Znak towarowy składający się z nazwiska osoby fizycznej lub nazwy osoby prawnej podlega wtedy jedynie pośrednio ochronie wynikającej z art. 23 i 24 k.c. Pośredni charakter ochrony sprawia, że nie znajduje zastosowania w tym przypadku art. 19 u.z.t., który ustanawia zamkniętą listę roszczeń przewidzianych na wypadek naruszenia prawa z rejestracji.

§ 4. Prawo z rejestracji znaku towarowego a koncepcja własności znaku towarowego

Atrakcyjna intelektualnie wydaje się być koncepcja, w myśl której o kwalifikacji prawa podmiotowego jako własności powinien rozstrzygać jego przedmiot pojmowany nie materialnie, lecz funkcjonalnie jako wyodrębniona sfera działania (korzystania) względem jakiegokolwiek dobra⁵⁸. Traktując własność rzeczy jako model, należałoby uznać za prawo własności każde majątkowe prawo podmiotowe, z którego wynika względem dowolnego dobra materialnego lub niematerialnego ten sam zakres mocy prawnej, jaki przepisy prawne przyznają wobec rzeczy⁵⁹. Najogólniej mówiąc, prawo własności – z pominięciem przedmiotu – charakteryzują następujące cechy: względnie najpełniejszy zakres możliwości postępowania w stosunku przyporządkowanego dobra oraz bezwzględny charakter. Jeżeli pominie się naturę przedmiotu prawa, to wszystkie prawa na dobrach niematerialnych należałoby uznać za prawa własności na tych dobrach. Z patentu, z prawa z rejestracji wzoru zdobniczego, autorskich praw majątkowych, jak również z prawa z rejestracji znaku towarowego wynika bezspornie relatywnie najpełniejszy zakres możliwości eksploatacji określonych niematerialnych przedmiotów. Nie budzi również wątpliwości fakt skuteczności *ergo omnes* wszystkich praw na dobrach niematerialnych.

Powyższa koncepcja własności na dobrach niematerialnych najłatwiej mogłaby być przyjęta w systemie prawa anglosaskiego, które nie jest skrępowane normatywnym rozumieniem rzeczy. I tak, przez rzeczy rozumie się w doktrynie anglosaskiej⁶⁰ m.in. grunty, ruchomości inne niż pieniądze, wierzytelności

⁵⁸ W. Pańko, *O prawie własności i jego współczesnych funkcjach*, Katowice 1984, s. 40.

⁵⁹ A. Agopszowicz, *Własność nód (Jej istota i charakter prawny)*, [w:] *Prace z zakresu prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych*, ZN UJ PWOWI, nr 1, s. 30.

⁶⁰ H. Lawson, *Introduction to the Law of Property*, Oxford 1958, s. 19 i n.

oraz wynalazki, utwory prawnoautorskie. Trudno się zatem dziwić, że w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii głoszą poglądy, że prawo do znaku towarowego jest w pewnym sensie równoznaczne z własnością znaku towarowego. Orzecznictwo amerykańskie akcentowało wyraźnie to stanowisko w ubiegłym wieku⁶¹. Na początku stulecia wiele sądów opowiedziało się za doktryną Holmsa-Henda, w myśl której znak towarowy jest jedynie symbolem renomy (*goodwill*) przedsiębiorstwa osoby używającej danego znaku. Prawo do znaku nie może być uznane za właściwe prawo własności, ponieważ dotyczy ono tylko oznaczenia informującego o pochodzeniu towaru. Z prawa do znaku wynika tylko możliwość wystąpienia wobec osoby trzeciej w razie bezprawnego używania oznaczenia, które wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru⁶². Stanowisko to zaakceptowała również doktryna prawa⁶³. Jak się wydaje, współcześnie w nauce jedynie R. Callmann broni tezy, że prawo do znaku towarowego jest prawem własności na dobru niematerialnym. Twierdzi on, że brak samodzielności znaku towarowego w stosunku do przedsiębiorstwa oraz istnienie granic prawa do znaku nie przeszkadza kwalifikowaniu tego prawa jako własności, ponieważ prawu własności jako takiemu nie są również obce ograniczenia⁶⁴.

W prawie francuskim również ma miejsce szerokie rozumienie pojęcia rzeczy⁶⁵. Kodeks Napoleona odróżnia rzecz od szerzej rozumianego dobra, które dzieli na ruchome i nieruchome, lecz nie precyzuje samego pojęcia rzeczy. Dlatego też, jak można sądzić, w myśl ujęć francuskich prawo własności może przysługiwać zarówno względem przedmiotu materialnego, jak i niematerialnego. Nauka prawa i orzecznictwo we Francji są zgodne co do tego, że prawo do znaku towarowego jest prawem rzeczowym, które ma wszelkie cechy prawa własności⁶⁶. Niekiedy określa się bliżej to prawo jako własność na dobru niematerialnym⁶⁷. Również we

⁶¹ Sędzia Cottenham w r. 1932 w sprawie *Millington v. Fox* (cyt. według R. Callmann, *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, t. III, Mundelein 1967, § 66.3) mówi o prawie własności; sędzia Blackburn w r. 1882 w sprawie *Hall v. Barrows* (według R. Callmann, *The Law...*, § 66.3) stwierdził, że „znaki towarowe i nazwy handlowe są w pewnym znaczeniu własnością”.

⁶² Na temat R. Callmann, *The Law...*, § 66.3 i cyt. tam obszernie orzecznictwo.

⁶³ Na przykład H. Nims, *The Law...*, t. I, s. 520 i n.

⁶⁴ R. Callmann, *The Law...*, § 66.3; *idem*, *Zu den Grundlagen des Markenschutzes in den USA*, GRUR Int. 1969, s. 29 i n.

⁶⁵ Na przykład: W. Pańko, *O prawie...*, s. 37; Z. Żabiński, *Wpływ pojęcia rzeczy na kształtowanie się systemu prawa cywilnego*, [w:] *Prace z zakresu prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych*, ZN UJ PWOWI, nr 1, s. 252.

⁶⁶ Na przykład: P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984, s. 537; J. Saint-Gal, *Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale*, Paris 1972, A²; orzeczenie sądu kasacyjnego z dn. 18.12.1961 r., Ann. 1962, s. 194.

⁶⁷ A. Chavanne, J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Paris 1976, s. 349.

Włoszech ustawodawstwo posługuje się bardzo szerokim pojęciem rzeczy. Prawdopodobnie dlatego dominujący w nauce pogląd przyjmuje, że prawo do znaku towarowego stanowi prawo własności na dobru niematerialnym⁶⁸. Stanowisko to jest szczególnie mocno zaznaczone w orzecznictwie⁶⁹. Należy jednak podkreślić, że – w odróżnieniu od francuskiej nauki prawa i orzecznictwa – we Włoszech są głoszone poglądy, w myśl których opinie, że znak towarowy jest dobrem niematerialnym, jest nie do przyjęcia⁷⁰. Zwraca się również uwagę, że prawo do znaku nie ma dostatecznej autonomii niezbędnej do uznania go za własność⁷¹.

Przeciwnie stanowisko – w stosunku do regulacji anglosaskiej oraz romanńskiej – zajmuje kodeks cywilny RFN, który ogranicza pojęcie rzeczy jedynie do przedmiotów zmysłowych⁷². Konsekwentnie też przepisy tego kodeksu wiążą własność z przedmiotami materialnymi. To stanowisko niemieckiego kodeksu cywilnego jest w moim przekonaniu jedną z głównych przyczyn wystąpienia przez J. Kohlera⁷³ przeciw dominującej w ostatnim ćwierćwieczu ubiegłego wieku, wywodzącej się z kręgów francuskiej kultury prawniczej koncepcji własności wynalazków, utworów literackich itd. J. Kohler podzielił prawa na przedmiotach niezmysłowych na dwie grupy: prawa na dobrach niematerialnych oraz prawa osobistości. Do pierwszych zaliczył prawa autorskie, patent, prawa z rejestracji wzoru użytkowego oraz wzoru zdobniczego, W drugiej kategorii umieścił m.in. prawo do nazwy przedsiębiorstwa oraz prawo do znaku towarowego. Autor ten uważał, że w znaku towarowym ujawnia się osobowość uprawnionego, który prowadzi działalność gospodarczą⁷⁴. Teza Kohlera dotycząca znaku towarowego została początkowo niemal powszechnie zaakceptowana w nauce prawa i orzecznictwie. Z czasem jednak orzecznictwo uznało argumenty przeciwników tej koncepcji⁷⁵. Współcześnie w nauce

⁶⁸ P. Cionti, *Natura Giuridica del Marchio*, Richiani di dottrina ed orientamenti giurisprudenziali degli ultimi vent'anni Riv. Dir. Ind. 1977, nr 2, s. 160, a zwłaszcza s. 163; T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza...*, s. 317 i n.; R. Gugliemetti, *Il marchio oggetto e contenuto*, Milano 1968, s. 80 i n.

⁶⁹ Na przykład: orzeczenie sądu kasacyjnego z dn. 21.10.1965 r., Riv. Dir. Ind. 1965, nr 2, s. 198; z dn. 3.10.1968 r., Riv. Dir. Ind. 1968, nr 2, s. 161.

⁷⁰ Jak się wydaje, to stanowisko opiera się na stwierdzeniu, że znak towarowy nie posiada cech właściwych dobru w znaczeniu ekonomicznym i prawnym. Por. w szczególności: A. Vanzetti, *Funktion und Rechtsnatur der Marke*, GRUR Int. 1965, s. 185 i n.

⁷¹ M. Rotondi, *Diritto industriale*, Padova 1965, s. 113 i n.

⁷² Zob. z polskiej literatury m.in. Z. Zabiński, *Wpływ pojęcia...*, s. 254.

⁷³ J. Kohler, *Deutsches Patentrecht*, München–Strassburg 1888.

⁷⁴ J. Kohler, *Warenzeichenrecht*, München–Leipzig 1910, s. 62 i n.

⁷⁵ Od orzeczenia Sądu Rzeszy z dn. 20.09.1927 r. – RGZ 118, s. 81, w którym po raz pierwszy wypowiedziano pogląd, że prawo do znaku towarowego jest prawem na dobru niematerialnym. Pogląd ten jest reprezentowany w orzecznictwie także współcześnie. Por. np. orzeczenie Sądu Najwyższego RPB z dn. 26.02.1960 r., GRUR 1960, s. 490; orzeczenie z dn. 11.05.1966 r., GRUR 1966, s. 499.

zachodnioniemieckiej przeważa pogląd, że prawo do znaku towarowego jest prawem na dobru niematerialnym⁷⁶. Orzecznictwo uznało to prawo za własność w znaczeniu konstytucyjnym, która obejmuje obok własności prawno-rzeczowej m.in. także prawa na dobrach niematerialnych⁷⁷. Niektórzy autorzy, nazywając własnością prawo do znaku towarowego jako wyodrębniony typ cywilnego prawa podmiotowego, podkreślają równocześnie głębokie różnice między naturą rzeczy i dobra niematerialnego⁷⁸.

W systemie prawa polskiego przedmiotem własności mogą być tylko rzeczy (art. 140 k.c.) rozumiane jako przedmioty materialne (art. 45 k.c.). Dobra niematerialne, w tym znak towarowy, nie są przedmiotami materialnymi i dlatego patent, autorskie prawa majątkowe, prawa z rejestracji wzoru użytkowego i wzoru zdobniczego, jak również prawo do oznaczeń wyróżniających nie mogą być uznane za prawo własności w znaczeniu przyjętym w kodeksie cywilnym. Ustawodawca, opierając się na wąskim (materialnym) rozumieniu rzeczy, odrzucił zatem koncepcję zawartą w art. 1 międzywojennego projektu prawa rzeczowego, który że przedmiotem praw rzeczowych są rzeczy i inne dobra majątkowe, jak utwory chronione przez prawo autorskie, patenty na wynalazki, zarejestrowane wzory, przedsiębiorstwa, prawa majątkowe, prąd elektryczny i inne postacie energii⁷⁹. *De lege lata* prawo własności polega na korzystaniu i rozporządzaniu rzeczą. Prawa na dobrach niematerialnych stanowią osobny, wyodrębniony typ majątkowego prawa podmiotowego. Można je zaliczyć do mienia (art. 44 k.c.) obok własności wierzytelności i wszystkich pozostałych praw majątkowych. Termin „mienie” w rozumieniu kodeksu cywilnego jest synonimem „własności” w znaczeniu konstytucyjnym.

Obecnie trwają prace, które mają na celu nowelizację Kodeksu cywilnego. Powstaje pytanie, czy aktualnie obowiązujące rozumienie rzeczy jako przedmiotu własności powinno być nadal zachowane, czy też należy je rozszerzyć na dobra niematerialne. Skutkiem byłoby uznanie za własność w rozumieniu kodeksu wszystkich bezwzględnych praw majątkowych, z których wynika możliwość korzystania z dobra niematerialnego.

⁷⁶ Na przykład: A. Baumbach, W. Hefermehl, *op. cit.*, s. 17; H. Hubmann, *Gewerblicher...*, s. 53; R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 200.

⁷⁷ Por. na ten temat obszernie: A. Krieger, *Das Warenzeichen als Eigentum im Sinne des Art. 14 des Grundgesetzes*, GRUR 1980, s. 335 i n. oraz N. Ipsen, *Inhalt und Grenzen gemeinschaftlicher Einwirkungen auf die Marke als Eigentum*, [w:] *Nationaler Markenschutz und freier Warenverkehr in der Europäischen Gemeinschaft*, München 1979, s. 166 i n.

⁷⁸ Tak: A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, s. 45 i n. Por. również: J. Szwaja w recenzji A. Trollera, *Immaterialgüterrecht*, s. 119.

⁷⁹ Cyt. za F. Zoll, *Przedmiot praw rzeczowych*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1938, nr 3, s. 203.

Pozwalałoby to niewątpliwie przenosić niektóre unormowania dotyczące realizacji oraz ochrony własności rzeczy na prawa na dobrach niematerialnych. S. Grzybowski, jak się wydaje, nie wykluczył zasadności wskazanej modyfikacji przepisów kodeksu cywilnego⁸⁰. W literaturze wypowiedziano się również przeciw rozwinięciu pojęcia własności⁸¹. Jednakże generalnie kwestia ta nie znalazła większego oddźwięku w literaturze. Pomijając ogólny problem rozwinięcia pojęcia rzeczy i prawa własności, stanowczo twierdząc, że nie ma takiej potrzeby w odniesieniu do dóbr niematerialnych i odpowiednich praw podmiotowych. W moim przekonaniu można stosować zasadę *per analogiam* w kwestiach nieuregulowanych w ustawach szczególnych odnoszących się do poszczególnych praw na dobrach niematerialnych tych przepisów Kodeksu cywilnego, które regulują wykonywanie oraz ochronę prawa własności. W odniesieniu do prawa z rejestracji znaku towarowego nie istnieje problem przydatności przepisów kodeksu dotyczących ochrony własności, ponieważ art. 19 u.z.t. jednoznacznie wyłącza możliwość korzystania z innych roszczeń niż wymienione w tej ustawie. Nie można natomiast nie dostrzec przydatności przepisów art. 155 i n. k.c. do przenoszenia prawa z rejestracji znaku towarowego w sprawach nieuregulowanych w ustawie z 1985 r. Wydaje się bowiem, że wybierając między art. 155 i n. k.c. oraz art. 509 i n. k.c. należy wskazać raczej na pierwszy zespół przepisów⁸². W konsekwencji nabycie prawa z rejestracji od osoby nieuprawnionej powinno być rozpatrywane w świetle art. 169 k.c.

Wymaga również podkreślenia, że we wszystkich rozwiniętych obcych systemach, nawet jeżeli nazywa się prawo do znaku towarowego prawem własności, podkreśla się odmienną naturę tych dóbr w porównaniu z przedmiotami materialnymi i niezależnie od nazwy prawa podmiotowego, którego używa się na określenie prawa osoby uprawnionej z patentu, wzoru użytkowego itd., różnicuje się sytuację właściciela rzeczy i podmiotu prawa na dobru niematerialnym⁸³. Można nawet stwierdzić, że przyjęte w danym systemie prawnym rozumienie rzeczy (wąskie czy też bardzo szerokie) i odpowiednio zakresu prawa własności nie ma widocznego wpływu na sposób realizacji i ochrony praw na dobrach niematerialnych. Stosowanie przepisów *per analogiam* wiąże się oczywiście z wieloma trudnościami interpretacyjnymi. Dyskutowana zmiana przesądzałaby o samym fakcie stosowania przepisów

⁸⁰ S. Grzybowski w recenzji (PiP 1973, nr 11, s. 117) książki J. Wasilkowskiego, *Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim*, Warszawa 1972.

⁸¹ Ostatnio: T. Dybowski, recenzja W. Pańko, *O prawie...*, PiP 1987, nr 10, s. 161.

⁸² Tak również: M. Poźniak-Niedzielska, *Kodeks cywilny a prawo...*, s. 231–232.

⁸³ A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, s. 45 i n.

dotyczących własności, nie rozstrzygnęłaby jednak jednoznacznie, które przepisy kodeksu cywilnego i w jakim zakresie należy stosować; w tej kwestii konieczna byłaby interpretacja równie trudna jak *de lege lata*.

Na koniec wypada zauważyć, że termin „prawo na dobrach niematerialnych” (np. prawo z rejestracji znaku towarowego) jest używany jako nazwa prawa podmiotowego. Powstaje pytanie o nazwę całego zespołu przepisów, które normują powstanie, treść, zmianę, ustanie i ochronę podmiotowych praw na dobrach niematerialnych. Jak trafnie zwrócono uwagę w literaturze⁸⁴, zarówno konwencje międzynarodowe, jak i piśmiennictwo anglo- i francuskojęzyczne posługuje się terminem „własność intelektualna”. Natomiast w piśmiennictwie niemieckim termin ten jest używany raczej rzadko i korzysta się z określeń: własność przemysłowa i prawo autorskie. Ta rozbieżność w nazwie całej dziedziny prawa (w znaczeniu przedmiotowym) wynika, w moim przekonaniu, ze zróżnicowanego ujęcia rzeczy i własności w systemie prawa danego kraju. Wąskie ujęcie rzeczy oraz własności w przepisach polskiego Kodeksu cywilnego nakazuje raczej unikanie określeń „własność przemysłowa”, „własność intelektualna”, a zdaje się wskazywać na prawo na dobrach niematerialnych (w znaczeniu przedmiotowym). Jednak rozpowszechnianie w skali międzynarodowej terminu „własność intelektualna” przemawiałoby za tym określeniem. Z tego też powodu, chociaż z pewnymi wątpliwościami wyżej zaznaczonymi, opowiadam się również za tym terminem jako nazwą dla zespołu przepisów dotyczących praw na dobrach niematerialnych. W ramach własności intelektualnej należy wyróżnić oczywiście prawo wynalazcze, autorskie, wzorów zdobniczych (przemysłowych), znaków towarowych i innych oznaczeń wyróżniających.

⁸⁴ J. Szwaja w recenzji A. Trollera, *Immaterialgüterrecht*, s. 119.

BIBLIOGRAFIA

(Z WYJĄTKIEM GLOS, RECENZJI I RAPORTÓW GRUP NARODOWYCH AIPPI)

- Aghina G., *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano 1971.
- Agopszowicz A., *Własność wód (Jej istota i charakter prawny)*, [w:] *Prace z zakresu prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych*, ZN UJ PWOWI, nr 1.
- Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1957.
- Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano 1960.
- Auteri P., *Das Verhältnis der „morbo di fatto“ zur eingetragenen Marke in italienischen Recht*, GRUR Int. 1976.
- Auteri P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originale*, Milano 1973.
- Baeumer L., *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, t. II/2, red. E. Ulmer, Niederlande–Köln–München 1967.
- Baeumer L., *Schutzfähigkeit und Schutzzumfang der Marke im französischen Recht*, München–Köln–Berlin 1964.
- Barta J., *Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona*, ZN UJ PWOWI, nr 25.
- Bauer P., Pluta J., *Die Unanfechtbarkeit der Marke im ausländischen Recht*, GRUR Int. 1972.
- Baumbach A., Hefermehl W., *Warenzeichenrecht*, München 1979.
- Baumbach A., Hefermehl W., *Wettbewerbsrecht*, München 1981.
- Baumbach A., Hefermehl W., *Wettbewerbsrecht*, München 1983.
- Baumgartner L., *Le risque du confusion en matière de marques*, Lausanne 1970.
- Beier F.K., *Benutzung und Geschäftsbetrieb: Zur Markenrechtsfähigkeit von Holdinggesellschaften*, GRUR 1980.
- Beier F.K., *Die Bedeutung ausländischer Tatumsstände für die Markenschutzfähigkeit*, GRUR Int. 1968.
- Beier F.K., *Gedanken zur Verwachsungsgefahr und ihrer Feststellung im Prozess*, GRUR 1974.
- Beier F.K., *Grenzen der Erschöpfungslehre im Markenrecht – Zur Beurteilung des Vertriebes umgepackter und neu gekennzeichnete Originalware in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, GRUR Int. 1978.
- Beier F.K., *Grundfragen des französischen Markenrechts*, München–Köln–Berlin–Bonn 1962.
- Beier F.K., *Grundzüge des Warenzeichenschutzes in der Ländern des anglo-amerikanischen, französischen und deutschen Rechtskreises*, ZN UJ PWOWI, nr 7.
- Beier F.K., Krieger W., *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke*, GRUR Int. 1976.
- Beier F.K., Mühlendahl A., *Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung der Markenrechts in den Mitgliedstaaten der EG und ausgewählten Drittstaaten*, Mitt. 1980.

- Beier F.K., *Rechtsprobleme des internationalen Markengebrauchs durch verbundene Unternehmen*, [w:] *Le legge veneziane sulle invenzioni*, Milano 1974.
- Beier F.K., *Rückkehr zum Eintragungsprinzip? – Überlegungen zur Reform des Markenrechts*, GRUR Int. 1973.
- Beier F.K., *Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr*, GRUR Int. 1968.
- Beier F.K., *Unterscheidende Zusätze als Mittel zur Lösung marken- und firmenrechtlicher Konflikte im gemeinsamen Markt*, RIW 1978.
- Berg G., *Die Aufgaben des sozialistischen Kennzeichnungsrecht bei der Erhöhung der Effektivität der Wirtschaftstätigkeit* (niepublikowana rozprawa habilitacyjna), Halle 1984.
- Beumbach A., W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, München 1979.
- Bidziński Z., Serda J., *Ochrona praw autorskich w świetle orzecznictwa*, ZN UJ PWOWI, nr 17.
- Birrer P., *Das Verschulden im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Freiburg 1970.
- Blanco-White T.A., Jacobi R., *Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Designs*, London 1970.
- Blanco-White T.A., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London 1983.
- Blum R., Pedrazzini M., *Das schweizerische Patentrecht. Kommentar*, t. I, Bern 1975.
- Bojarski M., *Problem res incorporales (rzeczy niematerialnych) w prawie rzymskim*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1979, „Prawo”, t. XVII.
- Borkowski J., Jendrośka J., Orzechowski R., Zieliński A., *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. J. Borkowski, Warszawa 1985.
- Braun A., *Precis des marques de produit*, Bruxelles 1971.
- Broniewicz W., *Postępowanie cywilne w zarysie*, Warszawa 1983.
- Bucher E., *Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis*, Tübingen 1965.
- Buczkowski S., Nowakowski Z., *Prawo obrotu uspołecznionego*, Warszawa 1979.
- Busmann K., *Name, Firma, Marke*, Berlin 1937.
- Busse R., *Warenzeichengesetz. Kommentar*, Berlin–New York 1976.
- Callmann R., *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, t. III, Mundelein 1967.
- Callmann R., *Zu den Grundlagen des Markenschutzes in den USA*, GRUR Int. 1969.
- Chavanne A., Burst J., *Droit de la propriété industrielle*, Paris 1976.
- Chrocziel P., Götting H.P., Katzenberger P., Knaak R., Stauder D., *Deutschland*, [w:] *Handbuch des Ausstattungrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986.
- Cionti P., *Natura Giuridica del Marchio*, Richiani di dottrina ed orientamenti giurisprudenziali degli ultimi vent'anni Riv. Dir. Ind. 1977, nr 2.
- Czachórski W., *O ochronie autorskich praw majątkowych przez wydanie uzyskanych korzyści*, *Annales* 1982, vol. XXIX.
- Dan J., *Die Bedeutung des Warenzeichens in der sozialistischen Wirtschaft*, [w:] *Gewerblicher Rechtschutz in Ost und West*, Referate bei der Tagung des Instituts für Orectrecht, München 16–19.01.1966.
- David L., *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, Basel–Stuttgart 1974.
- Dawidowicz W., *Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu*, Warszawa 1983.
- Deliège-Sequaris M., *Der Schutz der Marke gemuss Art. 13.A. Benelux – Warenzeichengesetz*, GRUR Int. 1980.
- Dietz A., *Neuregelung des gewerblichen Rechtsschutzes in Bulgarien*, GRUR Int. 1969.
- Djelepov S., *Bulgarie*, [w:] *Les droit des marques en pays socialistes*, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984.
- Dozorcow V., *Funkcii towarного znaka i ego prawowoj režim*, „Chozajstwo i Prawo” 1978, nr 1.

- Dybowski T., *Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Res vindicatio – actio negotiorum*, Warszawa 1969.
- Eminescu J., *Die Klage wegen unlauteren Wettbewerbs in rumunischen Recht*, GRUR Int. 1985.
- Fezer K.H., *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, Berlin 1974.
- Filipek J., *Strona w postępowaniu administracyjnym*, PIP 1979, nr 11.
- Fiolka J., *Zakres prawa z patentu w polskim prawie nynalazczym*, ZN UJ PWOWI, nr 39.
- Fischer T., *Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb*, Basel 1961.
- Franceschelli R., *Studi sulla concorrenza sleale. La fattispecie*, Riv. Dir. Ind. 1963, nr 1.
- Franceschelli R., *Sui marchi d'impresa*, Milano 1972.
- Franceschelli R., *Sui marchi d'impresa*, Milano 1964.
- Gawlik B., *Cywilnoprawna ochrona praw majątkowych*, [w:] *Prawo nynalazcze. Zagadnienia wybrane*, red. S. Grzybowski, A. Kopff, Warszawa 1978.
- Gawlik B., *Umowa know-how*, ZN UJ PWOWI, nr 3.
- Gawlik P., *The So called Indirect Infringement of a Patent*, IPIP t. II.
- Grzybowski S., Kopff A., Serda J., *Zagadnienia prawa autorskiego*, Warszawa 1973.
- Gugliemetti R., *Il marchio oggetto e contenuto*, Milano 1968.
- Hagens A., *Warenzeichenrecht. Kommentar*, Berlin–Leipzig 1927.
- Helfenstein W., *Auskunftspflicht im Patentrecht*, Zürich 1977.
- Henning-Bodewig F., Bastian E., *Benelux-Staaten*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986.
- Henning-Bodewig F., *Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht*, GRUR Int. 1985.
- Heydt L., *Zur Funktion de Marke*, GRUR Int. 1976.
- Hierse K., *Wesen, Funktion und Gegenstand des Warenzeichenrechts der DDR*, Berlin 1967.
- Holmquist L., *Degeneration of Trade Marks*, Malmö 1971.
- Hubmann H., *Gewerblicher Rechtsschutz*, München 1981.
- Hubmann H., *Zum wissenschaftlichen Gebrauch eingetragener Marken*, GRUR Int. 1985.
- Ignatowicz J., *Ciężar dowodu*, „Annales” 1982, vol. XXIX.
- Ignatowicz J., *Ochrona posiadania*, Warszawa 1957.
- Ignatowicz J., *Prawo rzeczowe*, Warszawa 1986.
- Ipsen N., *Inhalt und Grenzen gemeinschaftlicher Einwirkungen auf die Marke als Eigentum*, [w:] *Nationaler Markenschutz und freier Warenverkehr in der Europäischen Gemeinschaft*, München 1979.
- Izykowski M., *Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych*, NP 1982, nr 1–2.
- Jakubecki A., Skubisz E., *Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego*, ZN UJ PWOWI, nr 50.
- Janowicz Z., *Ogólne postępowanie administracyjne*, Poznań 1978.
- Janowicz Z., *Postępowanie administracyjne*, Poznań 1982.
- Jarzyński M., Kur J., *Ochrona znaków towarowych*, Poznań 1983.
- Jeckermeier S., *Die Löschungsklage im Markenrecht*, Köln–Berlin–Bonn–München 1983.
- Joliet R., *Schutz nicht eingetragener Warenzeichen und Wahrung erworbener Rechte bei der Rechtever-einbeitlichung. Das Benelux Beispiel*, GRUR Int. 1976.
- Kaser M., *Das römische Privatrecht*, München 1971.
- Kępiński M., *Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, ZN UJ PWOWI, nr 28.
- Kępiński M., *Nowa ustawa o znakach towarowych*, PIP 1986, nr 3.
- Kępiński M., *Prawa własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce*, referat na sesję „Aktualne problemy prawno-ekonomiczne zagranicznych inwestycji w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach socjalistycznych”, Poznań 1984.

- Kępiński M., *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979.
- Kępiński M., *Zakaz rejestracji mylących znaków towarowych*, ZN UJ PWOWI, nr 28.
- Kępiński M., *Znaki towarowe i inne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurencja. Materiały dydaktyczne dla Poddyplomowego Studium Wynalazczości przy UAM*, z. 5, Poznań 1977.
- Kępiński M., *Znaki towarowe i inne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa polskiego. Nieuczciwa konkurencja*, Poznań 1976.
- Kępiński M., *Znak towarowy a nazwa przedsiębiorstwa de lege lata i de lege ferenda*, PUG 1975, nr 10.
- Kępiński M., *Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności)*, SC, t. XXII.
- Kidyba A., Mojak J., *Czy zasada specjalnej zdolności prawnej obowiązuje nadal w stosunku do przedsiębiorstw państwowych?*, PiP 1983, nr 4.
- Knaak R., *Das Recht der Gleichnamigen*, Köln–Berlin–Bonn–München 1979.
- Knaak R., *Die Begriffe des markenmässigen und firmenmässigen Gebrauchs im Zeichenrecht*, GRUR 1982.
- Knaak R., Österreich, [w:] *Handbuch des Ausstattungrechts*, red. G. Schrickner, D. Stauder, Weinheim 1986.
- Knaak R., Schweiz, [w:] *Handbuch des Ausstattungrechts*, red. G. Schrickner, D. Stauder, Weinheim 1986.
- Koczanowski J., *Der Begriff der Ehre einer juristischen Person im polnischen Zivilrecht*, AIC 1986, vol. XIX.
- Koczanowski J., *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, ZN UJ PWOWI, nr 7.
- Koczanowski J., *Rola znaków towarowych w ochronie interesów konsumenta*, [w:] *Problemy ochrony konsumenta*, Warszawa 1980.
- Koczanowski J., *Zakres i środki ochrony dóbr osobistych osób prawnych*, [w:] *Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym*, Ossolineum 1986.
- Kodeks cywilny. Komentarz*, t. II, Warszawa 1972.
- Kodeks cywilny z komentarzem*, red. J. Winiarz, Warszawa 1980.
- Kodeks postępowania cywilnego*, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975.
- Kohler J., *Deutsches Patentrecht*, München–Strassburg 1888.
- Kohler J., *Warenzeichenrecht*, München–Leipzig 1910.
- Kohl H., *Die „Vervässerung“ berühmter Kennzeichen*, Berlin 1975.
- Kopff A., *Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego*, Kraków 1961.
- Kopff A., *Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczym*, Warszawa 1978.
- Kopff A., *Markenlizenzvertrag*, [w:] *Functions et protection des marques de fabrique dans les pays capitalistes et socialistes*, ZN UJ PWOWI, nr 7.
- Kopff A., *Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych*, [w:] *Prace z wynalazczości i prawa autorskiego*, ZN UJ PWOWI, nr 5.
- Kopff A., *Rozszerzenie o wydanie uzyskanych korzyści w prawie autorskim i wynalazczym*, [w:] *Studia z prawa zobowiązań*, Warszawa–Poznań 1979.
- Körner E., *Der Verbrauch gewerblicher Schutzrechte durch Schadensersatzzahlungen nach begangener Verletzung, insbesondere im Hinblick auf parallele ausländische Schutzrechte*, GRUR 1980.
- Korzan K., *Orzeczenia konstytucyjne w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 1972.
- Kraft A., Hönn G., *Herstellung und Vertrieb von Kennzeichnungsmaterial als Warenzeichenverletzung*, GRUR 1974.
- Krasser R., *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten*, t. VI, Frankreich, red. E. Ulmer, München 1967.

- Krasser R., *Frankreich*, [w:] *Handbuch des Ausstattungerechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986.
- Krasser R., *Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht*, GRUR Int. 1980.
- Krasser R., *Zum Umfang des Markenschutzes nach dem Benelux – Warenzeichengesetz*, GRUR Int. 1975.
- Kraus A., Zoll F., *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Poznań 1929.
- Krieger A., *Das Warenzeichen als Eigentum im Sinne des Art. 14 des Grundgesetzes*, GRUR 1980.
- Ladas S., *Die Entwicklung der Marke zur Gattungsbezeichnung*, GRUR Int. 1964.
- Larenz K., *Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts*, München 1976.
- Larenz K., *Lehrbuch des Schuldrechts. Allgemeiner Teil*, München–Berlin 1964.
- Lawson H., *Introduction to the Law of Property*, Oxford 1958.
- Le droit des marques dans les pays socialistes d'Europe de l'est*, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984.
- Lehmann M., *Die Wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben. Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland*, GRUR Int. 1986.
- Lehmann M., *Italien*, [w:] *Handbuch des Ausstattungerechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986.
- Lisiecki P., Szajkowski A., *Zasady prawa wynalazczego*, Warszawa 1973.
- Mathély P., *Das neue französische Markenrecht*, Weinheim 1967.
- Mathély P., *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984.
- Matuszewski P., *Ochrona prawna wzorów zdobniczych i znaków towarowych*, [w:] *Własność przemysłowa w Polsce. Referaty przygotowane na polsko-francuską konferencję naukową poświęconą ochronie własności przemysłowej w krajach socjalistycznych*, Katowice 1973.
- Modrzejewska M., *Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków towarowych*, PUG 1985, nr 7.
- Mojak J., Kidyba A., *Zdolność prawna przedsiębiorstw państwowych*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1982, vol. XXIX, 15, nr 24.
- Mokrysz-Olszyńska A., *Zagadnienia prawne nieuczciwej konkurencji*, RPEiS 1983, nr 3.
- Mühlendahl A., *Abgrenzungsvereinbarungen und Verwachsungsgefahr in den USA – Bemerkungen zur Rally – Entscheidung des CCPA*, GRUR Int. 1974.
- Mühlendahl A., *Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt*, Köln–Berlin–Bonn–München 1980.
- Neu Ch., *Vereinigte Staaten von Amerika*, [w:] *Handbuch des Ausstattungerechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986.
- Niedzielska M., Skubisz R., *La nouvelle loi polonaise sur les marques de fabrique de 1985*, PI 1987, nr 2.
- Nims H., *The Law of Unfair Competition and Trade Marks*, New York 1917.
- Nims H., *The Law of Unfair Competition and Trade-Marks*, New York 1947.
- Nordemann W., *Wettbewerbsrecht*, Baden-Baden 1986.
- Opitova M., *Tchecoslawaquie*, [w:] *Le droit des marques en pays socialistes*, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984.
- Oppenheim W., *Der unlautere Wettbewerb in der amerikanischen Rechtsprechung*, GRUR Ausl. 1959.
- Oppenhoff W., *Wandel der Markenrechtskonzeption?*, GRUR Int. 1973.
- Pańko W., *O prawie własności i jego współczesnych funkcjach*, Katowice 1984.
- Perot-Morel M.A., *L'extension de la protection des marques notoire*, „Revue trimestrielle de droit commercial” 1966.

- Późniak-Niedzielska M., *Kodeks cywilny a prawo na dobrach niematerialnych*, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1983, nr 19–22.
- Późniak-Niedzielska M., *Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego*, [w:] *Rozprawy z prawa cywilnego*, Warszawa 1985.
- Późniak-Niedzielska M., *Pojęcie przedsiębiorstwa a jego majątek*, „Annales UMCS” 1982, Sectio G, vol. XXIX.
- Późniak-Niedzielska M., *Wyniki prac badawczych jako dobro prawne*, PiP 1986, nr 9.
- Późniak-Niedzielska M., *Wzory zdobnicze i ich ochrona*, Warszawa 1978.
- Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, red. S. Grzybowski, A. Kopff, Warszawa 1978.
- Radwański Z., *Najem mieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami*, Warszawa 1961.
- Radwański Z., *Zarys części ogólnej prawa cywilnego*, Warszawa 1979.
- Reimer R., *Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht. Systematischer Kommentar*, Köln–Berlin–Bonn–München 1966.
- Rieble G., *Markenrecht und Paralelimport*, Stuttgart 1968.
- Ross A., *On Law and Justice*, London 1958.
- Rotondi M., *Diritto industriale*, Padova 1965.
- Roubier P., *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, Paris 1952.
- Sack R., *Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens*, GRUR 1972.
- Sack R., *Die Schmarotzerkonkurrenz in der deutschen Rechtaprechung*, [w:] *La concurrence parasitaire en droit compare: Actes du Colloque de Lausanne*, „Comparativa” 1981, t. XIX.
- Sack R., *Die „Verwässerung” bekannter Marken und Unternehmenskennzeichen*, WRP 1985.
- Sack R., *Markenschutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs in der EG*, RIW 1985.
- Saint-Gal J., *Concurrence et agissements parasitaires en droit français et belge*, [w:] *La concurrence parasitaire en droit comparé. Actes du Colloque de Lausanne*, Genève 1981.
- Saint-Gal J., *Marques de fabrique et concurrence déloyale*, Paris 1982.
- Saint-Gal J., *Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale*, Paris 1972.
- Sawczuk H., *O naturze prawnej roszczeń o wydanie uzyskanych korzyści (art. 56 prawa autorskiego, art. 53 ustawy o wynalazczości)*, [w:] *Prace z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej*, ZN UJ PWOWI, nr 41.
- Schechter F., *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harv. L. Rev.
- Schluep W., *Das Markenrecht als subjektives Recht*, Basel 1964.
- Schönherr F., *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Grundriss, Allgemeiner Teil*, Wien 1982.
- Schönherr F., Knesko G., *Wettbewerbs – Marken – Muster – und Patentrecht*, Wien 1979.
- Schönherr P., *Zur Begriffsbildung im Immaterialgüterrecht*, [w:] *Horo oreator. Festschrift für A. Troller*, Basel–Stuttgart 1976.
- Schreiner R., *Die Dienstleistungsmarke*, Köln–Berlin–Bonn–München 1984.
- Schricker G., *Das belgische Gesetz über Handelspraktiken*, GRUR Int. 1972.
- Schricker G., *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG*, t. V, red. E. Ulmer, Italien–München 1965.
- Schricker G., *Der Benutzungszwang im Markenrecht*, GRUR Int. 1969.
- Schricker G., Francq B., *La repression de la concurrence déloyale dans les stats membres de la Communauté Economique Européenne*, t. II/1, red. E. Ulmer, Belgique–Luxembourg–Paris 1974.
- Siedlecki W., *Postępowanie cywilne. Zarys wykładu*, Warszawa 1981.
- Skubisz R., *Nowa ustawa o znakach towarowych*, PUG 1985, nr 7.
- Skubisz R., *Pierwszeństwo do uzyskania patentu*, Warszawa 1982.
- Skubisz R., *Problem zgłoszeń z równym pierwszeństwem*, [w:] *Prace z zakresu ochrony wynalazczości*, ZH UJ PWOWI, nr 18.

- Solarz J., du Vall M., *Wytwarzanie i zbywanie podrobionych znaków towarowych w świetle prawa polskiego*, ZN UJ PWOWI, nr 44.
- Soltysieński S., *Are Trade Secrets Property* IIC, 1986.
- Soltysieński S., *Benutzungszwang für Warenzeichen in sozialistischen Ländern*, [w:] *Functions et protection des marques de fabrique dans les pays capitalistes et socialistes*, ZN UJ PWOWI, nr 7.
- Soltysieński S., *Charakter praw wynalazczy*, Poznań 1967.
- Soltysieński S., *Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych*, [w:] *Rozprawy z prawa cywilnego*, Warszawa 1985.
- Soltysieński S., *Dysponowanie autorskimi uprawnieniami osobistymi*, [w:] *Prace z prawa cywilnego. Wydano dla uczczenia pracy naukowej prof. J. Piątkowskiego*, Ossolineum 1985.
- Soltysieński S., *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970.
- Soltysieński S., *Prawo wynalazcze. Komentarz*, Warszawa 1975.
- Soltysieński S., *Prawo z rejestracji znaku towarowego*, PPWT 1976, nr 2.
- Soltysieński S., *Tytuły ochronne w polskim prawie wynalazczym*, [w:] *Instytucje prawne w gospodarce narodowej*, red. L. Bar, Ossolineum 1981.
- Spoendlin K., *Das Marken recht im Lichte der schutzwürdigen Interessen*, Basel 1974.
- Starościak J., *Stosunek administracyjny*, [w:] *System prawa administracyjnego*, t. III, Wrocław 1978.
- Stauder D., Kroher J., *Vereinigtés Königreich, Australien, Kanada und Lander verwandter Rechts tradition*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986.
- Steinhausner P., *Der Schutz der Marke nach Art. 13A Benelux – Warenzeichengesetz*, GRUR Int. 1981.
- Stenger J., *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit americain*, Paris 1965.
- Strauss J., *Das Wettbewerbsrecht in Jugoslawien*, Köln–Berlin–Bonn–München 1970.
- Strauss J., *Die Entwicklung den jugoslawischen Wettbewerbsrecht und die Neuregelung von 1974*, GRUR Int. 1976.
- Strauss J., *Jugoslawien*, [w:] *Handbuch des Ausstattungsrechts*, red. G. Schricker, D. Stauder, Weinheim 1986.
- System prawa cywilnego*, t. I: *Część ogólna*, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
- System prawa cywilnego*, t. II: *Prawo własności i inne prawa rzeczowe*, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977.
- System prawa cywilnego*, t. III, cz. 1: *Prawo zobowiązań. Część ogólna*, red. W. Czachórski, Ossolineum 1981.
- Szwaja J., *Naruszenie praw z patentu lub rejestracji wzoru użytkowego*, NP 1972, nr 11.
- Szwaja J., *Ochrona dóbr osobistych twórców nauki*, [w:] *Prace z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej*, ZN UJ PWOWI, nr 41.
- Szwaja J., *Powstanie i ustanie praw wyłącznych*, [w:] *Prawo wynalazcze*, Warszawa 1978.
- Szwaja J., Roguski A., *Pologne*, [w:] *Le droit des marques dans les pays socialistes d'Europe de l'est*, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984.
- Szwaja J., *Znaki towarowe a znaki jakości*, ŻG 1976, nr 46.
- Szwaja J., *Zrzeczenie się patentu lub prawa ochronnego*, [w:] *Z zagadnień prawa materialnego i procesowego*, Lublin 1988.
- Thur A., *Der allgemeiner Teil des Deutschen bürgerlichen Rechts*, t. I, Leipzig 1910.
- Trafkovic M., *Prawo konkurencje*, Sarajevo 1981.
- Troller A., *Die geistige Herausforderung der Immaterialgüterrecht*, AIC 1986, vol. XIX.
- Troller A., *Immaterialgüterrecht*, t. I, Basel–Stuttgart 1968.
- Troller A., *Immaterialgüterrecht*, t. II, Basel–Stuttgart 1971.

- Troller A., *Ist der Immaterialgüterrechtliche „numerus clausus“ der Rechtobjekte gerecht*, [w:] *Ius et lex* Festgabe für M. Gutzwiller, Basel 1959.
- Troller A., *Markenlizenz*, [w:] *Functions et protection des marques de fabrique dans les pays capitalistes et socialistes*, ZN UJ PWOWI, nr 7.
- Troller A., *Markenrecht und Landesgrenzen*, GRUR Int. 1967.
- Troller A., *Wesen und Unwesen der Marke*, [w:] *Festschrift für Philipp Möhring*, München 1965.
- Troller P., *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken*, Basel 1980.
- Ulmann E., *Die Verschuldenshaftung und die Bereicherungsfahndung des Verletzters im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, GRUR 1978.
- Ulmer E., *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb*, Berlin 1929.
- Vanzetti A., *Funktion und Rechtsnatur der Marke*, GRUR Int. 1965.
- Vida A., *Das Warenzeichen in der Wirtschaft der sozialistischen Länder*, Köln–Berlin–Bonn–München 1987.
- Vida A., *Gesetz über das Verbot unlauterer Wirtschaftstätigkeit von 1984*, „Jahrbuch für Ostrecht“ 1986.
- Vida A., *Hongrie*, [w:] *Le droit des marques en pays socialistes*, red. M.A. Perot-Morel, Grenoble 1984.
- Vida A., *Trademark Infringement, Law and Practise in Hungary*, TMR 1985, nr 1.
- Vida A., *Vedjegy és véllalat*, Budapest 1982.
- Vören I., *Das neue einheitliche Gesetz über den wirtschaftlichen Wettbewerb und das Recht des Wettbewerbsbeschränkungen in Ungarn*, GRUR Int. 1985.
- Wablet W., *Das sowjetische Warenzeichenrecht*, München 1982.
- Wadle E., *Fabrikenzeichenschutz und Markenrecht*, t. II, Berlin 1984.
- Wadle E., *Fabrikenzeichenschutz und Markenrecht, Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19 Jahrhundert*, Teil 1, Berlin 1977; Teil 2, Berlin 1984.
- Waibel E., *Fabrikenzeichenschutz und Markenrecht. Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19 Jahrhundert*, Teil 1, Berlin 1977, Teil 2, Berlin 1984.
- Waibel E., *Reparatur und Aufarbeiten von Markenwaren in zeichenrechtlicher Sicht*, GRUR Int. 1977.
- Waibel E., *Warenzeichenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Fragen des Ersatzteiles-, Zubehör-, und Reparaturgewerbes*, Köln–Berlin–Bonn–München 1977.
- Waluszewski J., *Moc i zakres obowiązywania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, NP 1975, nr 4.
- Waluszewski J., *Unieważnienie patentu. Zagadnienia konstrukcyjne*, ZN UJ PWOWI, nr 24.
- Warenkennzeichen* (praca zbiorowa), Berlin 1986.
- Wasilkowski J., *Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim*, Warszawa 1972.
- Wengerek E., *Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego*, [w:] *Wstęp do systemu prawa procesowego i cywilnego*, red. J. Jodłowski, Warszawa 1975.
- Westerbolt H., *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG*, t. VI, *Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland*, 1981.
- Winkel F., *Formalschutz dreidimensionaler Marken*, Köln–Berlin–Bonn–München 1979.
- Wiszniewski J., *Prawo gospodarcze*, Warszawa 1982.
- Włodyka S., *Prawo gospodarcze. Część ogólna*, Warszawa 1981.
- Włodyka S., *Tryb postępowania w sprawach wynalazczości*, [w:] *Prawo wynalazcze*, Warszawa 1978.
- Wolter A., *Prawo cywilne. Część ogólna*, wyd. VIII (zaktualizowane przez J. Ignatowicza), Warszawa 1986.
- Wójcik S., *System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe*, Warszawa 1977.

- Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego*, red. J. Jodłowski, Ossolineum 1974.
- Zedler F., *Interes prawny jako podstawa zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym*, [w:] *Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha*, Warszawa 1985.
- Ziemiński Z., *Problemy podstawowe prawoznawstwa*, Warszawa 1980.
- Zoll F., *Przedmiot praw rzeczonych*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1938, nr 3.
- Żabiński Z., *Wpływ pojęcia rzeczy na kształtowanie się systemu prawa cywilnego*, [w:] *Prace z zakresu prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych*, ZN UJ PWOWI, nr 1.

RIGHT CONFERRED BY REGISTRATION OF TRADE MARK AND ITS PROTECTION

Contents	5
Abbreviations	9
Introduction	11
Chapter I. TRADE MARKS IN THE SYSTEM OF LAW	17
§ 1. The Concept of Trade Mark and Its Functions. Economic Conditions of Trade Mark Usefulness	17
1. The Concept of Trade Mark	17
2. The Functions of Trade Mark	21
A. The Function of Indication of Origin	21
B. The Advertizing Function	26
C. The Guarantee Function	27
3. Economic Conditions of the Usefulness of Trade Mark	28
§ 2. The Interests of Enterprises and Consumers in the Field of Trade Marks	30
§ 3. Models of Legal Protection of Trade Marks	34
1. The Origin of the Institution	34
2. Legal Protection of Trade Marks Arising from the Construction of the Law of Unfair Competition or from Particular Statutory Regulations	36
A. English-speaking Countries	36
B. Romance-languages Countries	40
C. German-speaking Countries	45
D. Socialist Countries	47
3. Admissibility of Trade Mark Protection by Other Normative Acts	49

4. A Typology of Polish Legislation	54
Chapter II. RIGHT CONFERRED BY REGISTRATION	
OF TRADE MARK	59
§ 1. The Origin of the Right	59
1. Statutory Conditions of Trade Mark Registration	59
2. Trade Mark Registration Proceedings	65
3. The Character of Decision on Trade Mark Registration	67
§ 2. The Content of the Right Conferred by Trade Mark Registration	69
1. The Mode of Determining the Content of the Right Conferred by Trade Mark Registration	69
2. The Positive and Negative Aspect of the Right Conferred Registration	71
§ 3. The Scope of the Right Conferred Trade Mark Registration	74
1. The Objective Scope	74
2. Limited Term of Registration and Territorial Area of Protection	77
3. The Use of Denotation as Trade Mark	79
§ 4. Limitations on Rights Registration	84
1. The Concept of Limitation of Registration	84
2. Conflicting Rights Conferred by Registration of Trade Mark	85
3. The Problem of Limitation of the Right Conferred by Registration Arising from Article 14 of the Act	87
4. The Problem of Other Limitations	90
§ 5. Obligations of the Entitled Person Arising from Trade Mark Registration	92
1. The Obligation of Trade Mark Usage	92
A. Reasons of Introduction	92
B. The Concept of Obligatory Use	93
C. The Term of Beginning of Use and the Place of Use	96
D. Justified Non-Use of Trade Mark	97
E. Other Problems	98
2. The Obligation to Mark Goods with Trade Marks	99
3. Payment of Fees and Taxes	101
§ 6. Loss of the Right Conferred by Registration	102
1. Expiration of the Right	102
2. Cancellation of the Right	107

Chapter III. INFRINGEMENT OF THE RIGHT CONFERRED BY REGISTRATION OF TRADE MARK	111
§ 1. General Remarks	111
§ 2. The Elements of the Act of Infringement	114
1. Illegality of the Use of Another Person's Trade Mark	114
2. The Risk of Confusion about the Origin of Goods	116
A. The Concept and Types of Risks of Confusion	116
B. Similarity of Goods	116
C. Similarity of Marks	117
D. Connection between Similarity of Goods and Similarity of Marks	121
E. Methods of Establishing the Risk of Confusion	123
3. Forms of Infringement of Right Conferred by Trade Mark Registration	129
§ 3. Exhaustion of the Right Conferred by Trade Mark Registration	132
1. The Concept of Exhaustion	132
2. Repackaging, Alteration and Repair of Goods with Another Person's Trade Mark	135
3. Parallel Import	140
§ 4. Assessment of the Legality of the Use of Another Person's Registered Trade Mark in Selected Cases	144
1. The Use of Trade Marks for Goods of the Same Kind	144
A. Reference to Another Person's Trade Mark	144
B. The Use of Trade Mark for Spare Parts and Instrumentation	146
2. The Use of Trade Mark for Goods of a Different Kind: The Problem of Protection of Well-Known Trade Mark	149
3. The Use of Registered Trade Mark in Press and Literature ...	154
4. The Removal of Trade Mark from Goods	157
Chapter IV. CIVIL LEGAL MEASURES OF PROTECTION OF THE RIGHT CONFERRED BY TRADE MARK REGISTRATION	163
§ 1. General Remarks	163
§ 2. Action for Desistance of Infringement and Elimination of Its Effects	166
§ 3. Action for the Redress of Damage	170
1. Damage and Calculation of Its Amount	170

2. Guilt	177
3. Relation of Action for the Redress of Damage and Action for Desistance	180
§ 4. Action for Delivery of Gains	181
§ 5. Action for the Announcement of Declaration of the Fact of Infringement	184
§ 6. Limitation of Actions	186
§ 7. Right of Action and Passive Capacity in Instituting an Action	190
§ 8. Preliminary Injunction against the Infringement of the Right Conferred by Trade Mark Registration	193
1. The Purpose of Preliminary Injunction	193
2. Premises of Preliminary Injunction	195
3. Modes of Preliminary Injunction	198
§ 9. Protection of Trade Marks in the Unfair Competition Act	201
Chapter V. CLASSIFICATION OF THE RIGHT CONFERRED BY TRADE MARK REGISTRATION	203
§ 1. General Remarks	203
§ 2. Trade Mark as Intangible Good	205
§ 3. The Character of the Right Conferred by Trade Mark Registration	209
§ 4. Right Conferred by Trade Mark Registration and the Conception of Trade Mark Ownership	221
Bibliography	227
Contents	237
Inhalt	241
Содержание	245

DAS RECHT AUS EINTRAGUNG DES WARENZEICHENS UND SEIN SCHUTZ

Inhalt	5
Verzeichnis der Abkürzungen	9
Einleitung	11
I. Kapitel. DIE WARENZEICHEN IM RECHTSSYSTEM	17
§ 1. Der Begriff des Warenzeichens und seine Funktionen; ökonomische Bedingungen seiner Bedeutsamkeit	17
1. Der Begriff des Warenzeichens	17
2. Die Funktionen der Warenzeichens	21
A. Die Herkunftsfunktion	21
B. Die Werbungsfunktion	26
C. Die Qualitätsfunktion	27
3. Ökonomische Bedingungen der Bedeutsamkeit der Warenzeichen	28
§ 2. Das Interesse der Unternehmer und der Verbraucher bei der Benutzung der Warenzeichen	30
§ 3. Modelle des Rechtsschutzes der Warenzeichen	34
1. Genese der Institution	34
2. Der Rechtsschutz von Warenzeichen auf Grund der Konstruktion der Normen über die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs	36
A. Angloamerikanische Länder	36
B. Romanische Länder	40
C. Germanische Länder	45
D. Sozialistische Länder	47
3. Das Problem der Zulässigkeit des Schutzes des Warenzeichens durch andere Gesetze	49

4. Der Versuch einer Typologie der polnischen Gesetzgebung ...	54
II. Kapitel. DAS RECHT AUS EINTRAGUNG DES WARENZEICHENS	
§ 1. Die Entstehung des Rechts	59
1. Gesetzliche Voraussetzungen für die Eintragung des Warenzeichens	59
2. Das Eintragungsverfahren	65
3. Der Charakter des Beschlusses über die Eintragung des Warenzeichens	67
§ 2. Der Inhalt des Rechts aus Eintragung des Warenzeichens	69
1. Die Art. Und Weise der Bestimmung des Inhalts	69
2. Positive und negative Seiten des Rechts aus Eintragung	71
§ 3. Der Bereich des Rechts aus Eintragung des Warenzeichens	74
1. Der Gegenstandsbereich	74
2. Der Raum- und Zeitbereich	77
3. Die warenzeichenmäßige Benutzung der Zeichen	79
§ 4. Die Einschränkung des Rechts aus Eintragung	84
1. Der Begriff der Einschränkung des Rechts aus Eintragung ...	84
2. Das kollidierende Recht aus Eintragung des Warenzeichens ...	85
3. Das Problem der Einschränkung des Rechts auf Grund des Art. 14 des Gesetzes	87
4. Das Problem der anderen Einschränkungen	90
§ 5. Die Pflichten des Berechtigten aus Eintragung	92
1. Die Benutzungspflicht	92
A. Die Gründe für die Einführung der Pflicht	92
B. Der Begriff der Benutzungspflicht	93
C. Die Frist der Benutzung und der Ort	96
D. Die Rechtfertigungsgründe der Nichtbenutzung	97
E. Sonstige Fragen	98
2. Die Gebührpflicht	99
3. Der Kennzeichnungszwang	101
§ 6. Die Beendigung des Rechts	102
1. Die Erlöschung des Rechts	102
2. Die Nichtigkeit	107
III. Kapitel. DIE VERTLETZUNG DES RECHTS AUS EINTRAGUNG DES WARENZEICHENS	
§ 1. Allgemeines	111

§ 2. Elements des Verletzungsverhaltens	114
1. Die Unrechtmäßigkeit der Benutzung eines fremden Warenzeichens	114
2. Die Verwechslungsgefahr	116
A. Der Begriff und die Arten	116
B. Die Warenähnlichkeit	116
C. Die Zeichenähnlichkeit	117
D. Der Zusammenhang der Warenähnlichkeit und der Zeichenähnlichkeit	121
E. Die Methodik der Feststellung der Verwechslungsgefahr ..	123
3. Formen der Verletzung	129
§ 3. Die Erschöpfung des Rechts aus Eintragung	132
1. Der Begriff	132
2. Umpacken, Umarbeiten und Reparaturen von Wären mit fremdem Warenzeichen	135
3. Parallelimport	140
§ 4. Die Einschätzung der Rechtmäßigkeit der Benutzung eines fremden eingetragenen Zeichens an gewählten Beispielen	144
1. Die Benutzung der Zeichen für gleichartige Waren	144
A. Die Anlehnung auf fremdes Warenzeichen	144
B. Die Benutzung des Warenzeichens für Ersatzteile und Zubehör	146
2. Die Benutzung des Warenzeichens für nichtgleichartige Waren – das Problem des Rechtsschutzes von berühmten Warenzeichen	149
3. Die Benutzung des eingetragenen Zeichens in der Presse und in der Literatur	154
4. Die Beseitigung des Zeichens	157
IV. Kapitel. ZIVILRECHTLICHE MITTEL DES SCHUTZES DES RECHTS AUS EINTRAGUNG	163
§ 1. Allgemeines	163
§ 2. Die Ansprüche auf Unterlassung der Verletzung und Beseitigung ihrer Folgen	166
§ 3. Die Ansprüche auf Schadenersatz	170
1. Der Schaden und die Berechnung seiner Höhe	170
2. Die Schuld	177
3. Das Verhältnis des Anspruches auf Schadenersatz zum Anspruch auf Unterlassung	180

§ 4. Die Ansprüche auf Rückgabe erreichter Gewinne	181
§ 5. Die Ansprüche auf Bekanntmachung der Tatsache der Verletzung	184
§ 6. Die Verjährung der Ansprüche	186
§ 7. Die aktive und die passive Legitimation	190
§ 8. Die einstweilige Verfügung	193
1. Das Ziel	193
2. Die Voraussetzungen	195
3. Die Art und Weise der Durchführung	198
§ 9. Der Schutz der Warenzeichen im Gesetz über die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs	201
V. Kapitel. DIE KLASSIFIZIERUNG DES RECHTS AUS EINTRAGUNG	203
§ 1. Allgemeines	203
§ 2. Warenzeichen als immaterielles Gut	205
§ 3. Die Natur des Rechts aus Eintragung	209
§ 4. Das Recht aus Eintragung des Warenzeichens und die Konzeption des Eigentums des Warenzeichens	221
Bibliographie	227
Contents	237
Zusammenfassung	241
Содержание	245

ПРАВО НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ЕГО ОХРАНА

Содержание	5
Перечень сокращений	9
Вступление	11
Глава 1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В СИСТЕМЕ ПРАВА	17
§ 1. Понятие товарного знака и его функции; экономические условия его пригодности	17
1. Понятие товарного знака	17
2. Функция товарного знака	21
А. Функция обозначения происхождения	21
В. Рекламная функция	26
С. Качественная функция	27
3. Экономические условия пригодности товарного знака	28
§ 2. Польза для предприятия и потребителей в области товарных знаков	30
§ 3. Образцы правовой охраны товарного знака	34
1. Генезис установления	34
2. Охрана товарного знака на основе конструкции права недобросовестной конкуренции или особенных предусмотренных законом регулировок	36
А. Англо-американские страны	36
В. Романские страны	40
С. Германские страны	45
D. Социалистические страны	47
3. Проблема допустимости охраны товарного знака другими нормативными актами	49
4. Попытка типологии польского законодательства	54

Глава 2. ПРАВО НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА	59
§ 1. Создание права	59
1. Законодательные условия регистрации товарного знака ...	59
2. Процесс регистрации товарного знака	65
3. Характер решения о регистрации товарного знака	67
§ 2. Содержание права на регистрацию товарного знака	69
1. Способ определения содержания права о регистрации	69
2. Положительная и отрицательная сторона права на регистрацию	71
§ 3. Диапазон права на регистрацию товарного знака	74
1. Предметный диапазон	74
2. Территориальный и временный диапазон	77
3. Употребление определения в качестве товарного знака	79
§ 4. Ограниченность права на регистрацию	84
1. Понятие ограниченности права на регистрацию	84
2. Противоречивость права на регистрацию товарного знака	85
3. Проблема ограниченности права на регистрацию на основе статьи 14 закона	87
4. Проблема другой ограниченности	90
§ 5. Обязанности правомочных по поводу регистрации товарного знака	92
1. Обязанности употребления товарного знака	92
А. Причины введения	92
В. Понятие обязательного употребления	93
С. Срок начала использования и место использования	96
D. Объяснение почему товарный знак не употреблено	97
Е. Остальные вопросы	98
2. Обязанность обозначения товаров товарными знаками	99
3. Обязанность периодической оплаты	101
§ 6. Право потеряло свою законную силу	102
1. Истечение права	102
2. Отмена права	107
Глава 3. НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА	111
§ 1. Общие замечания	111
§ 2. Элементы акта нарушения права на регистрацию товарного знака	114

1. Беззаконное употребление чужого товарного знака	114
2. Опасность введения в заблуждение товарополучателей о происхождении товаров	116
А. Понятие и род	116
В. Сходство товаров	116
С. Сходство обозначения	117
Д. Связь сходства товаров и сходства обозначения	121
Е. Методика определения порождающих органами возможности введения в заблуждения	123
3. Формы нарушения права на регистрацию товарного знака	129
§ 3. Истечение права на регистрацию товарного знака	132
1. Понятие истечения	132
2. Переупаковка, переделка, а также починка товаров с чужим товарным знаком	135
3. Параллельный импорт	140
§ 4. Оценка узаконения употребления чужого товарного знака в избранных случаях	144
1. Употребление знака для товаров этого же типа	144
А. Ссылаться на чужой товарный знак	144
В. Употребление товарного знака для запасных частей и оснащения	146
2. Употребление знака для товаров другого рода – проблема охраны известных знаков	149
3. Употребление зарегистрированного товарного знака в прессе и литературе	154
4. Устранение товарного знака из товара	157
Глава 4. ГРАЖДАНСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ПРАВА НА РЕГИСТРАЦИЮ ЗНАКА	163
§ 1. Общие замечания	163
§ 2. Притязание и прекращение нарушения и устранение его последствий	166
§ 3. Притязание и устранение ущерба	170
1. Ущерб и его оценка	170
2. Винодность	177
3. Отношение притязания на устранение ущерба к притязанию на прекращение	180
§ 4. Притязание на получение извлеченной пользы	181

§ 5. Притязание на объявление декларации о наступившем нарушении	184
§ 6. Просрочка притязания	186
§ 7. Активная и пассивная легитимация при предъявлении иска	190
§ 8. Обеспечение притязания на нарушение права на регистрацию товарного знака	193
1. Цель обеспечения	193
2. Предпосылки обеспечения	195
3. Способ обеспечения	198
§ 9. Охрана товарного знака в статье о борьбе с недобросовестной конкуренцией	201
Глава 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА	203
§ 1. Общие замечания	203
§ 2. Товарные знаки как нематериальное имущество	205
§ 3. Характер права на регистрацию товарного знака	209
§ 4. Право на регистрацию товарного знака и концепция собственности товарного знака	221
Библиография	227