

Jerzy Szczotka

Autorskoprawne aspekty „odświeżania” wizerunku marki handlowej

1. Praktyka życia gospodarczego naszego kraju dostarcza w ostatnim czasie coraz liczniejszych przykładów dokonywania przez renomowanych przedsiębiorców czynności polegających na modyfikacji wizerunku takich elementów, które wyróżniają ich produkt na rynku. Dotyczy to produktu wprowadzonego już do obrotu, często dobrze znanego i akceptowanego przez klientów, który osiągnął i zachowuje pewien stały pułap popytu – w swym cyklu obiegu wszedł już w fazę nasycenia. Pojęcie produktu należy tu odnieść do wszelkiego rodzaju towarów i usług oferowanych na rynku.

Modyfikacja, o jakiej mowa, służyć ma swoistemu odświeżeniu wszystkich tych elementów, które odgrywają rolę w promocji produktu. Mają zatem znaczenie w procesie komunikowania się przedsiębiorcy z klientem jako nośnik informacji o produkcie, środek jego identyfikacji i zachęty do nabycia. Do elementów, które odgrywają w tej kwestii istotną rolę, zaliczyć można przede wszystkim wszelkie oznaczenia informacyjne, identyfikacyjne i reklamowe produktu, graficzne oznaczenie przedsiębiorcy (tzw. logo), slogany reklamowe, hasła informacyjne, promocyjne sygnały dźwiękowe oraz plastyczne formy przestrzenne (trójwymiarowe). Dla potrzeb niniejszych rozważań wspomniane elementy określone zostaną wspólnym mianem „marki handlowej”, obejmującym także formę plastyczną (kształt, kolorystyka, właściwości powierzchni) opakowania towaru, które w nauce marketingu traktowane jest jako odrębny instrument strategii produktu¹.

¹ Zob. tak np. B. G r e g o r, [w:] *Ekonomika i zarządzanie małą firmą*, red. nauk.

Promocja towarów i usług przy zastosowaniu marki handlowej następuje przede wszystkim poprzez reklamę produktów oraz ich sprzedaż, a także przy wykorzystaniu takich środków, jak *public relations* czy *publicity*². Wskazane wyżej kolorystyczne, graficzne, słowne i inne elementy wizerunku marki handlowej umieszczane są na opakowaniach, towarze, listach handlowych, wizytówkach, prospektach, wykorzystane w środkach reklamy, użyte w wystroju wnętrz.

Zjawisko odświeżania zewnętrznej postaci marki handlowej, polegające na modyfikacji poszczególnych jej elementów, stanowi próbę wykreowania na rynku nowego wizerunku znanego już (czasami nieco zmienionego) produktu. Celem tego zabiegu jest – jeśli nie zainicjowanie nowego cyklu obiegu – to przynajmniej obrona udziału w rynku, zdobytego w fazie nasycenia lub zahamowania fazy spadku sprzedaży³. Podkreślić należy, że nie chodzi tu o stworzenie nowej marki, lecz jedynie o mniej lub dalej idącą modyfikację jej wizerunku. Zabieg ten umożliwia wykorzystanie lub wzmocnienie „siły nośnej” dotychczasowej marki w celu, jak wspomniano – wydłużenia cyklu życia produktu na rynku. Wobec długotrwałości i kosztowności procesu powstawania nowego produktu, wykreowania nowej marki, jej odświeżenie wydaje się szybsze, tańsze i mniej ryzykowne. Modyfikacja marki, prowadząca do tego celu – jako jeden z elementów strategii produktu – może być również wynikiem tworzenia przez przedsiębiorcę linii produktów, tj. grupy o podobnych cechach fizycznych lub zaplanowanych na ten sam rynek. Zauważyć jednak należy, że odświeżanie wizerunku marki jest z reguły wymuszoną reakcją przedsiębiorcy na zmiany zachodzące na rynku w postaci np. widocznego w naszym kraju nasilenia konkurencji i skrócenia cyklu życia produktów.

2. Wykorzystanie zmodyfikowanej (odświeżonej) marki handlowej nie jest obojętne z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83).

B. Piasecki, Warszawa-Łódź 1998, s. 274 i nast.; W.G. N i c k e l s, *Zrozumieć biznes*, Warszawa 1995, s. 260 i nast.

² Zob. na ten temat B. G r e g o r, [w:] *op. cit.*, s. 286 i nast.; W.G. N i c k e l s, *op. cit.*, s. 235 i nast.

³ Na temat cyklu obiegu produktu na rynku zob. B. G r e g o r, [w:] *op. cit.*, s. 274 i nast.; W.G. N i c k e l s, *op. cit.*, s. 266 i nast.

Wskazane wyżej elementy, objęte pojęciem marki handlowej, mogą stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i przez to mieścić się w ramach ustawowej definicji utworu (art. 1 ust. 1 u.p.a.), będąc przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Teza ta doznaje wsparcia normatywną regułą stanowiącą, że przeznaczenie utworu nie ma wpływu na tego rodzaju przedmiotową kwalifikację. Marka handlowa – w znaczeniu użytym dla potrzeb niniejszych rozważań – zasadniczo jako pojęcie zbiorcze nie stanowi odrębnej kategorii utworu. Status taki mogą zyskać jedynie poszczególne jej elementy. Do wyjątków zaliczyć należy sytuację, gdy zakres przedmiotowy marki obejmuje tylko jeden ze wspomnianych elementów.

Przykładowa egzemplifikacja różnych kategorii utworów, zawarta w przep. art. 1 ust. 2 u.p.a., pozwala zaklasyfikować elementy marki handlowej jako utwory plastyczne, muzyczne, literackie (wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi), a także utwory wzornictwa przemysłowego.

Ta ostatnia kategoria obejmuje – jak się wydaje – nie tylko dzieła wypełniające definicję normatywną wzorów zdobniczych (zob. § 1 rozp. RM z dnia 29.01.1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych – Dz.U. Nr 8, poz. 45), lecz wszelkie utwory sztuki stosowanej, które mogą być wykorzystane w działalności przemysłowej⁴. Zarówno w nauce, jak i w orzecznictwie wyraźnie potwierdzony został pogląd, że wzór zdobniczy, projekt znaku towarowego, projekt wystroju wnętrza może być przedmiotem prawa autorskiego⁵. W literaturze przedmiotu wyrażono jednak pewne wątpliwości, czy niektóre wytwory intelektu, takie jak m.in. prospekt lub

⁴ Zob. tak J. Barta, R. Markiewicz, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiąkałski, R. Markiewicz, E. Traple, *Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, Warszawa 1995, s. 56; por. też wnikliwe rozważania na ten temat, aktualne nadal, choć prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim z 1952 r.: M. Poźniak-Niedzielska, *Wzory zdobnicze i ich ochrona*, Lublin 1976, s. 153 i nast.; S. Grzybowski, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, *Zagadnienia prawa autorskiego*, Warszawa 1973, s. 365 i nast.

⁵ Zob. J. Barta, R. Markiewicz, [w:] *op. cit.*, s. 55 i nast.; M. Poźniak-Niedzielska, *op. cit.*; S. Grzybowski, [w:] *op. cit.*; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 77; zob. też orzeczenie SN z dnia 19.10.1932 r. Rwn 1539/32, OSP 1034, poz. 65; orz. SN z dnia 27.06.1988 r. I CR 159/88, nie publ.; orz. SN z dnia 25.10.1988 r. II CR 143/88, PUG 1990, nr 5-6, poz. 10 z głosem M. Kępińskiego o;

slogan reklamowy, ze względu na niski poziom twórczości mogą być przedmiotem ochrony⁶. Wskazując na stanowisko judykatury, przyznającej utworom ochronę prawnoautorską bez względu na poziom twórczości, zgodzić się należy, że decydujące w tej kwestii znaczenie winna mieć okoliczność istnienia pierwiastków twórczych, nie zaś skala ich natężenia⁷.

Wykorzystanie przez przedsiębiorcę dla potrzeb promocji produktu marki handlowej, podlegającej ochronie prawa autorskiego, odbywać się może jedynie z poszanowaniem podmiotowych praw autorskich zarówno majątkowych, jak i osobistych. Stwierdzenie to należy również odnieść do eksploatacji (zwielokrotnianie i rozpowszechnianie) tejsze marki w wersji zmodyfikowanej (odświeżonej). Wskazać w tym miejscu należy, że czynność, o jakiej wyżej mowa, może mieć również znaczenie z punktu widzenia innych regulacji prawnych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17) i ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211).

Nie należy do rzadkości sytuacja, gdy element marki handlowej, służący oznaczeniu towaru (usługi), korzysta z ochrony prawnej o charakterze bezwzględny, skutecznym *erga omnes* jako znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP (art. 13 u.z.t.) lub jako tzw. znak powszechnie znany (art. 24 u.z.t.). Używanie w tej sytuacji przez przedsiębiorcę oznaczenia towarowego, stanowiącego modyfikację chronionego na jego rzecz znaku towarowego, nie jest objęte zakresem przysługującego mu prawa ochronnego o charakterze wyłącznym. Przedmiotem monopolu prawnego jest bowiem jedynie taka postać znaku towarowego, jaka została

orz. SN z dnia 23.06.1989 r. I CR 236/89, PS 1992, nr 2 z glosą R. Skubiszai E. Tra-
ple, PUG 1990, nr 7. Tezy wskazanych orzeczeń zamieszczone są w: J. Barta, R. Mar-
kiewicz, *Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe*, ABC 1997,
s. 672 i nast.

⁶ Zob. J. Barta, R. Markiewicz, [w:] *op. cit.*, s. 55-56.

⁷ Zob. orz. SN z dnia 8 XI 1932 r. 1K 1092/32, OSN 1933, nr 1, poz. 7; orz. SN z dnia
23 VI 1936 r. 1K 336/36, nie publ.; orz. SN z dnia 31 III 1938 r. C II 2531/37, OSP 1938,
poz. 545; orz. SN z dnia 31 III 1953 r. II C 834/52, nie publ.; orz. SN z dnia 21 VI 1968 r.
I CR 206/69, OSN 1969, nr 5, poz. 94. Tezy wskazanych orzeczeń zamieszczone są w:
J. Barta, R. Markiewicz, *op. cit.*; zob. też S. Grzybowski, [w:] *op. cit.*, s. 79-80;
J. Błeszyński, [w:] J. Błeszyński, M. Staszko, *Prawo autorskie i wynalazcze*,
Warszawa 1983, s. 50 i nast.

zgłoszona do UP lub używana notoryjnie w obrocie. Wydaje się jednak, że oznaczenie będące zmodyfikowanym znakiem towarowym – jako niewątpliwie podobne do tego znaku – mogłoby w pewnych warunkach korzystać z tego rodzaju ochrony w sposób niejako pośredni. Zgodnie bowiem z przep. art. 19 u.z.t. naruszeniem chronionego znaku towarowego jest bezpodstawne używanie także znaków podobnych dla towarów tego samego rodzaju lub podobnych, w sposób stwarzający niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów⁸. Zauważyć jednak należy, że podstawą zastosowania odpowiednich, przewidzianych w przep. art. 20 u.z.t., środków ochrony byłoby w tej sytuacji naruszenie chronionego znaku towarowego, nie zaś jego wersji zmodyfikowanej (odświeżonego wizerunku marki handlowej). Zastrzec trzeba w tym miejscu wyraźnie, że tego rodzaju pośrednia ochrona nie mogłaby mieć miejsca w sytuacji, gdyby odświeżona postać znaku towarowego była podobna do znaku będącego przedmiotem prawa z rejestracji innego przedsiębiorcy i służyła oznaczaniu takich samych lub podobnych towarów⁹. W poruszonej kwestii istotne znaczenie może mieć również okoliczność, że zgodnie z art. 28 ust. 1 u.z.t., po trzech latach nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego (marki handlowej) prawo ochronne do niego wygasa, powodując tym samym ustanie wspomnianej wyżej pośredniej ochrony oznaczenia zmodyfikowanego.

Druga ze wskazanych regulacji – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – znalazłaby zastosowanie w sytuacji, gdyby wykorzystanie zmodyfikowanej marki handlowej stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Wydaje się, że w praktyce jest to zjawisko wyjątkowe, istnienie bowiem podobieństwa między wersją pierwotną i odświeżoną marki pozwala sądzić, że wcześniejsze korzystanie z pierwszej z nich również naruszałoby reguły uczciwej konkurencji. W szczególnych jednakże sytuacjach czynem nieuczciwej konkurencji mogłaby być eksploatacja odświeżonej marki, stanowiącej fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficz-

⁸ Na temat podobieństwa oznaczeń zob. R. Skubisz, *op. cit.*, s. 90 i nast.; U. Pro-mińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, s. 40 i nast.

⁹ Zob. tak R. Skubisz, *op. cit.*, s. 129; U. Pro-mińska, *op. cit.*, s. 56, gdzie autorka wskazuje także, że przep. art. 5 C-2 konwencji paryskiej przyznaje uprawnionemu prawo używania znaku w postaci zmodyfikowanej w stosunku do zarejestrowanego, pod warunkiem jednak, że zmiany te nie dotyczą elementów istotnych, decydujących o zdolności odróżniającej znaku.

nego towarów lub usług (art. 8-9 u.z.n.k.), wprowadzające w błąd oznaczenie informacyjne towaru (art. 10 u.z.n.k.), naśladownictwo zewnętrznej postaci produktu (art. 13 u.z.n.k.) lub też środek reklamy, wprowadzający klientów w błąd (art. 16 ust.1 pkt 2 u.z.n.k.).

Zauważyć należy, że dla ustalenia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji, generalnie w zakresie wykorzystania cudzej renomy związanej z marką handlową, znaczenie odgrywa nie tyle udokumentowanie użycia przez konkurenta identycznych jej elementów, co przede wszystkim wykazanie możliwości wprowadzenia klientów w błąd poprzez jakiegokolwiek wzbudzenie mylnych skojarzeń co do pochodzenia i jakości towaru.

3. Autorskoprawne skutki dokonania modyfikacji i wykorzystania odświeżonego w ten sposób wizerunku marki handlowej zależą przede wszystkim od oceny, czy dokonane zmiany mają charakter twórczy, tzn. czy nowe (zmodyfikowane) elementy są przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze – art. 1 ust. 1 u.p.a. Jeśli formę dokonanych modyfikacji (przeróbek) charakteryzują cechy osobistej twórczości, przyjąć należy, że odświeżona postać marki (jej elementu) jest odrębnym przedmiotem ochrony prawa autorskiego (utworem). O powstaniu ochrony nie decyduje bowiem okoliczność, czy chodzi o twórczość opartą na ściśle samoistnym pomysłe, czy też opartą na naśladownictwie już istniejących dzieł (tak wyrok SN z dnia 21 III 1938 r. C II 2531/37, OSN 1939, z. 2)¹⁰. Przypomnieć także trzeba, że nawet minimalny poziom pierwiastków twórczych uzasadnia powstanie ochrony oraz że generalnie jej zakres obejmuje tylko efekty tego rodzaju działalności.

Dla ustalenia *in casu* zakresu prawnoautorskiej ochrony odświeżonego wizerunku marki handlowej oraz warunków wykonywania praw autorskich decydujące znaczenie ma porównanie formy zewnętrznej (plastycznej) zmodyfikowanej marki z jej postacią pierwotną. Zakładając słusznie istnienie w tym zakresie podobieństwa – wynika to z istoty odświeżenia marki – przyjąć należy, że ocena charakteru tej wzajemnej relacji (podobieństwa) determinuje kwalifikację prawną.

¹⁰ Wyrok ten, a także inne powołane bezpośrednio w tekście bez odesłania zamieszczone są [w:] *Prawo autorskie w orzecznictwie*, pod redakcją T. Grzeszak, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1998, płyta kompaktowa.

Wydaje się, że w praktyce we wskazanej kwestii wchodzi w grę dwie możliwości – albo modyfikacja prowadzi do powstania utworu niesamoistnego, jakim jest tzw. dzieło zależne (art. 2 ust. 1 u.p.a.), albo też utworu samoistnego w postaci dzieła inspirowanego (art. 2 ust. 4 u.p.a.). Teoretycznie jedynie dopuścić można, że odświeżona marka handlowa stanowić będzie utwór samoistny, w żaden sposób nie związany z marką pierwotną – w takich przypadkach mówić jednakże należałoby nie o modyfikacji, lecz o całkowitej zmianie marki.

Wskazać trzeba, że rozpatrywana modyfikacja (odświeżenie) wizerunku marki, prowadząca do powstania utworu zależnego lub inspirowanego, zakłada konieczność wcześniejszego zapoznania się przez jej twórcę z treścią i formą marki pierwotnej lub inspirującej (zob. wyrok SA Warszawa z dnia 15.09.1995 r. I ACr 620/95 – nie publ.). W szczególności zatem, gdyby mimo wyraźnego stwierdzenia istnienia podobieństwa między dwoma markami (utworami) okazało się, że twórca marki późniejszej nie miał kontaktu z marką wcześniejszą, uznać trzeba, że jego utwór ma charakter samoistny, oryginalny, choć pozbawiony w pewnym zakresie cechy unikalności.

4. Marka (jej element) jako tzw. dzieło zależne jest – według terminologii przep. art. 2 ust. 1 u.p.a. – opracowaniem cudzego utworu, takim, jakimi są wskazane przykładowo przez ustawodawcę przeróbka, tłumaczenie czy adaptacja. Istotą tego rodzaju utworu jest ontologiczny związek z innym dziełem, polegający generalnie na przejściu z niego pierwiastków twórczych (indywidualnych i oryginalnych), decydujących o prawniautorskiej ochronie¹¹. Zaznaczyć jednak należy, że przesłanką konieczną dla powstania utworu zależnego (takiej marki) jest wniesienie choćby minimalnego twórczego wkładu przez twórcę modyfikacji (opracowania), prowadzące do nadania utworowi (marce) cech indywidualności i oryginalności (zob. wyrok SN z dnia 31 XII 1974 r. I CR 659/74 – nie publ.). Brak takiego wkładu prowadzić mógłby do powstania plagiatu, którego eksploatacja stanowiłaby naruszenie praw autorskich (zob. wyrok SA Warszawa z dnia

¹¹ Na ten temat zob. szerzej E. Traple, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiąkałski, R. Markiewicz, E. Traple, *Komentarz...*, s. 59 i nast. oraz tejże, *Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego*, Warszawa 1979, s. 44-51 i 60-69; J. Błeszyński, [w:] *op. cit.*, s. 107 i nast.

15.09.1995 r. I ACr 620/95 – nie publ.). Twórcze odświeżenie wizerunku marki może w szczególności polegać na modyfikacji kształtu, rozmieszczenia, doboru lub układu takich jej składników, jak np. barwy w kompozycji kolorystycznej, figur geometrycznych, wyrazów, liter, form przestrzennych (trójwymiarowych), na dokonaniu aranżacji muzycznej czy zmianie właściwości powierzchni (por. np. wyrok SN z dnia 22 IX 1971 r. II CR 330/71, OSNCP 1972, poz. 57 z glosą A. Kopffa).

Dzieło zależne nie powstanie, jeśli marka pierwotna (podlegająca opracowaniu) nie korzysta z ochrony – nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Nie powstanie również wtedy, gdy związek występujący między utworami (markami) ogranicza się do wykorzystania takich elementów nie objętych ochroną, jak styl lub środek stylistyczny, konwencja artystyczna, metoda twórcza czy sama barwa (inaczej jednak zestawienie kolorów), wydarzenia i postacie historyczne, motywy bajek ludowych, przysłowia, anegdoty, zjawiska przyrody, teorie naukowe, idee i pomysły¹². Wykorzystanie wskazanych elementów zasadniczo nie rodzi z punktu widzenia prawa autorskiego żadnych skutków prawnych – nie godzi w szczególności w prawny monopol autora, przez co może być swobodnie dokonywane. W sytuacji takiej może natomiast dojść do powstania marki, będącej utworem inspirowanym, którego podobieństwo do dzieła inspirującego (takiej marki) nie wynika z przetworzenia pierwiastków twórczych, lecz związane jest z podniętą twórczą, jaką jeden utwór (marka) stanowi dla innego¹³.

Dla rozpatrywanej kwalifikacji prawnej utworu powstałego w wyniku odświeżenia wizerunku marki handlowej istotne znaczenie ma rozstrzygnięcie kwestii, czy warunkiem koniecznym powstania utworu inspirowanego jest brak przejęcia zarówno formy, jak i treści dzieła inspirującego¹⁴.

¹² Zob. tak orz. SN z dnia 19.11.1982 r., OSN 1983, nr 7, poz. 100 wraz z glosą M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej, PiP 1984, nr 11; E. Traple, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiąkałski, R. Markiewicz, E. Traple, *Komentarz...*, s. 59 i nast.

¹³ Na temat utworów inspirowanych zob. E. Traple, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiąkałski, R. Markiewicz, E. Traple, *Komentarz...*, s. 71 i nast.; J. Błeszyński, [w:] *op. cit.*, s. 123-4; E. Traple, *Dzieło zależne...*, s. 35 i nast., 51 i nast.

¹⁴ Zob. tak OSNIC z dnia 10.V.1963 r. II CR 128/63 oraz w zasadzie aprobujące glosy J. Błeszyńskiego w PiP 1964, nr 10 i S. Rittermana w OSP 1964, poz. 247; ina-

Odświeżenie zewnętrznej postaci marki często połączone jest bowiem z przejęciem składników czysto informacyjnych (np. o składzie, zastosowaniu, atestach), przedstawiających klientom oferowany im produkt, które z punktu widzenia wskazanego wyżej podziału zaliczone być mogą do treści utworu. Dopuszczyć należy – jak się wydaje – pogląd, że utwór inspirowany o indywidualnej i oryginalnej wszak formie może przejmować nie podlegającą autorskoprawnej ochronie treść utworu inspirującego, jednak bez recepcji sposobu jej przedstawienia. Podzielić wypada zatem stanowisko judykatury, że oryginalność dzieła inspirowanego nie wyłącza skorzystania z tematu dzieła inspirującego, ujęcie tematu musi być jednak własnym, indywidualnym ujęciem autora (tak wyrok SN z dnia 2 IV 1971 r. I CR 23/71 – nie publ.). Regułą jest bowiem, że prawnoautorska ochrona dotyczy jedynie sposobu (formy) przedstawienia określonej treści, pod warunkiem wszakże, że sposób ten ma charakter oryginalny (jest subiektywnie nowy jako wynik aktu kreacji) oraz indywidualny (jest statystycznie niepowtarzalny).

5. W sytuacji gdy odświeżony wizerunek marki handlowej stanowi utwór zależny, wykorzystanie go przez przedsiębiorcę obciążone jest obowiązkiem uzyskania zgody twórcy i z zasady zapłaty mu odpowiedniego wynagrodzenia (art. 2 ust. 2 u.p.a.). Wynika to z okoliczności, że eksploatacja każdego opracowania jest równocześnie eksploatacją twórczych elementów utworu pierwotnego, co stanowi ingerencję w sferę interesów osobistych i majątkowych twórcy tego dzieła¹⁵. Zgoda ta konieczna jest także wtedy, gdy przedsiębiorca nabył całość praw autorskich majątkowych do marki pierwotnej, jednakże bez wyraźnego włączenia w ich zakres wyłącznego uprawnienia do zezwalania na wykonywanie praw autorskich zależnych (art. 46 u.p.a.). Okoliczność, że przedsiębiorca, korzystający bez ze-

czej natomiast J. Serda, glosa do wyroku SN z dnia 2.02.1968 r., OSPiKA 1970, nr 2, poz. 31; orz. SN z dnia 8.02.1978 r. II CR 515/77, OSPiKA 1979, nr 3, poz. 59 z glosą M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej; zob. też wyrok SN z dnia 31 XII 1974 r. I CR 659/74 – nie publ. (zob. przyp. 10), gdzie stwierdzono, że „utwór inspirowany to zaczerpnięcie tylko wątku cudzego utworu”; tak też wyrok SN z dnia 23 VI 1972 r. I CR 104/72 – nie publ. (zob. przyp. 10).

¹⁵ Zob. w szczególności wyrok SN z dnia 2 II 1968 r. I CR 649/67, OSPiKA 1969, nr 3, poz. 63 wraz z glosami: J. Bleszyńskiego tamże i J. Serdy w OSPiKA 1970, nr 2, poz. 31.

zwolenia z odświeżonej marki, nie wiedział, iż stanowi ona opracowanie cudzego utworu (sądząc na przykład, że jest to utwór inspirowany), nie wyłącza jego legitymacji bierniej w sprawie o naruszenie praw autorskich twórcy marki pierwotnej. Wniosek ten odnieść również można do sytuacji, gdy przedsiębiorca opierał się na błędnej kwalifikacji utworu, dokonanej przez twórcę. Wskazana okoliczność może mieć wpływ jedynie na zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy¹⁶.

Charakter wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego nie jest w nauce i orzecznictwie jednoznacznie przesądzany – rozbieżność opinii dotyczy kwalifikacji go jako uprawnienia majątkowego, osobistego lub mieszanego (majątkowo-osobistego)¹⁷. Przychylając się do pierwszego poglądu, odnotować należy, że wyzbycie się przez twórcę tego uprawnienia zależy od wyraźnego umownego postanowienia pisemnego (art. 46 i 53 u.p.a.).

W sytuacji gdy twórca, zbywając prawa do marki handlowej lub udzielając licencji wyłącznej na korzystanie z niej jednemu z przedsiębiorców, zachowuje jednocześnie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w praktyce może powstać doniosły problem udzielenia tego zezwolenia innemu przedsiębiorcy. Gdyby sytuacja taka zaistniała, skutki prawne gospodarczej eksploatacji zmodyfikowanej marki przez drugiego z przedsiębiorców wobec pierwszego oceniane mogłyby być w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Decydujące znaczenie zyskałoby w tym wypadku ustalenie, czy pomiędzy przedsiębiorcami, posługującymi się podobnymi markami, zachodzi stosunek konkurencyjności i czy istnieje możliwość wprowadzenia klientów w błąd. Duże prawdopodobieństwo uznania w tym przypadku wykorzystania zmodyfikowanej marki za czyn nieuczciwej konkurencji sprawia, że w interesie drugiego przedsiębiorcy leży jak najpełniejsze zabezpieczenie swych

¹⁶ Zob. wyrok SN z dnia 11 I 1979 r. I CR 393/78 – nie publ. (zob. przyp. 10) oraz pozycje wskazane w przyp. 15.

¹⁷ Zob. E. Trape, [w:] *op. cit.*, s. 67 i nast.; t e j ż e, *Dzielo...*, s. 117-120; S. Ritterman, *Komentarz do ustawy o prawie autorskim*, wyd. L. Frommer, Kraków 1937, s. 26; A. Koppf, [w:] S. Grzybowski, A. Koppf, J. Serda, *op. cit.*, s. 123 (przyp. 10); S. Grzybowski, [w:] tamże, s. 86-87; J. Błeszyński, [w:] *op. cit.*, s. 114 i nast.; zob. też uchwała SN (7) z dnia 20 XII 1976 r. III CZP 91/75, OSNCP 1977, nr 7, poz. 103; uchwała SN z dnia 19 II 1968 r. III CZP 40/67, OSNCP 1969, nr 4, poz. 59.

interesów w stosunku obligacyjnym z twórcą. Wydaje się, że w ramach tej relacji podmiotowej aktualna stałaby się również odpowiedzialność twórcy z tytułu usterek zamówionego utworu na podstawie przep. art. 55 ust. 1 u.p.a. W literaturze wyrażono pogląd, że dla zdefiniowania użytego tu pojęcia usterek można skorzystać z normatywnego opisu wad fizycznych, uzasadniającej ustawową odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556 § 1 k.c.)¹⁸. W rozpatrywanym przypadku przedsiębiorca mógłby więc wobec twórcy podnieść zarzut, że marka handlowa posiada wadę zmniejszającą jej użyteczność ze względu na cel wynikający z przeznaczenia. Nie wydaje się natomiast, aby ten z przedsiębiorców, który jako pierwszy używał danej marki mógł – poza środkami obligacyjnymi – skutecznie skorzystać z innych instrumentów prawnych w celu zabezpieczenia się przed udzielaniem przez twórcę zezwolenia przedsiębiorcom konkurencyjnym¹⁹.

Istotne znaczenie dla prowadzonych rozważań ma konstatacja, że także w sytuacji zbycia prawa do zezwalania na opracowanie dzieła, twórcy przysługuje ochrona autorskich dóbr osobistych, a wśród nich prawo do zachowania integralności utworu. Oznacza to, że twórca w każdym przypadku może sprzeciwić się dokonywaniu takich zmian marki handlowej, które prowadziłyby do zniekształcenia formy lub treści jego dzieła (art. 16 pkt 3 u.p.a.)²⁰. Następcy prawnemu (nabywcy, licencjodawcy) wolno jedynie czynić takie zmiany, które spowodowane są oczywistą koniecznością i którym twórca nie miałby słusznej podstawy się sprzeciwić (art. 49 ust. 2 u.p.a.). Przyjąć można, że chodzi tu o modyfikacje czysto techniczne, takie jak sprostowanie błędów gramatycznych, ortograficznych, omyłek faktograficznych, a w przypadku marki handlowej także np. o mechaniczne skróty sformułowań słownych, zmiany wielkości elementów plastycznych, inny sposób odtworzenia (utrwalenia)²¹.

Wspomniany obowiązek uzyskania zezwolenia uzupełniony jest wymogiem (art. 2 ust. 5 u.p.a.) zamieszczenia na utworze zależnym (odświeżonej

¹⁸ Zob. tak J. Barta, R. Markiewicz, [w:] *op. cit.*, s. 284 i nast.

¹⁹ Por. na ten temat wyrok SN z dnia 19 XI 1982 II CR 460/81, OSNCP 1983, nr 7, poz. 100 wraz z glosą M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej, PiP 1984, nr 11.

²⁰ Wykładnia taka słusznie jest postulowana mimo braku w powołanym przepisie gramatycznego sformułowania o zawężeniu uprawnienia twórcy tylko do zmian zniekształcających – zob. tak J. Barta, R. Markiewicz, [w:] *op. cit.*, s. 143.

²¹ Zob. J. Barta, R. Markiewicz, [w:] *op. cit.*, s. 244-246.

postaci marki) nazwiska twórcy i tytułu dzieła pierwotnego (marki pierwotnej). Przyjąć należy, że twórca, korzystając ze swych uprawnień osobistych, może zgodzić się na rozpowszechnianie (eksploatację) dzieła zależnego bez ujawnienia swego nazwiska. W przypadku utworów składających się na markę handlową jest to – jak się wydaje – na tyle częsta praktyka, że zastanowić się można, czy nie stanowi już obowiązującego zwyczaju²².

Sytuacja przedsiębiorcy jest zdecydowanie bardziej korzystna, gdy modyfikacja (odświeżenie) wizerunku marki prowadzi do powstania utworu inspirowanego. Z punktu widzenia przepisów prawa autorskiego wykonywanie majątkowych praw autorskich do takiego dzieła nie jest w żaden sposób uzależnione od twórcy utworu inspirowanego. Przypomnieć trzeba, że utwór inspirowany traktowany jest w prawie autorskim jako dzieło samoistne.

W świetle poczynionych wyżej ustaleń zauważyć można, że konsekwencje prawne zaliczenia zmodyfikowanej postaci marki handlowej do kategorii utworów inspirowanych lub zależnych są daleko idące. Przysiąc jednakże trzeba, że w praktyce przeprowadzenie wyraźnej linii demarkacyjnej pomiędzy utworami zależnymi a inspirowanymi wciąż rodzi poważne trudności.

²² Relatywizację natężenia ochrony prawnoautorskiej interesów osobistych w zależności m.in. od charakteru utworu i przyjętych zwyczajów dostrzegają J. B a r t a, R. M a r k i e - w i c z, [w:] *op. cit.*, s. 138; zob. też K. G r z y b c z y k, *Autorskie prawa osobiste twórcy reklamy*, Rejent 1998, nr 11.