

*Mariusz Załucki*

### **Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego**

I

Użytkowanie to wywodzące się z prawa rzymskiego (*ususfructus*) ograniczone prawo rzeczowe, tradycyjnie w doktrynie określane jako prawo do korzystania z cudzej rzeczy i czerpania z niej pożytków, z obowiązkiem zachowania substancji rzeczy i dotychczasowego przeznaczenia<sup>1</sup>. Nieco zmodyfikowane rozumienie tej instytucji – za wzorem niemieckim<sup>2</sup> – przyjął nasz ustawodawca. W myśl art. 252 k.c.<sup>3</sup> „rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków”<sup>4</sup>. Stosownie zaś do art. 265 § 1 k.c. „przedmiotem użytkowania mogą być także prawa”.

Dotychczas w polskiej nauce szeroko zajmowano się jedynie użytkowaniem w jego tradycyjnym rozumieniu, a zatem w odniesieniu do rzeczy<sup>5</sup>. Wskazywano, że jest to prawo, które polega na korzystaniu z cudzej rzeczy, w sposób podobny do właściciela<sup>6</sup>. Podkreślano, że jest to najszersze z ograniczonych praw rzeczowych, wykorzystywane głównie w odniesieniu do nieruchomości, zaznaczając, że następowało to zwłaszcza w krajach, gdzie grunty stanowią wyłączną własność państwa<sup>7</sup>. Podnoszono, że zazwyczaj służyło celom konsumpcyjnym, gdyż ustanawiano je przede wszystkim dla zabezpieczenia egzystencji określonej osoby<sup>8</sup>. W tym zaś upatrywano alimentacyjnego charakteru tej instytucji, wzorując się na prawie rzymskim czy niemieckim, gdzie użytkowanie traktowano jako jedną z postaci służebności osobistych<sup>9</sup>. Ponadto dopatrywano się w użytkowaniu funkcji gospodarczo-produkcyjnej, twierdząc, że podobnie jak dzierżawa jest formą rozwijania działalności gospodarczej<sup>10</sup>.

Takie stanowisko miało niewątpliwie związek z systemem władzy, jaki panował w Polsce przed transformacją ustrojową, kiedy potrzeby korzystania z instytucji użytkowania praw były znikome, w związku z tym problematyka takiego rodzaju użytkowania nie doczekała się dotychczas kompleksowego opracowania. Użytkowanie praw nie było dotąd w naszym kraju instytucją rozpowszechnioną, a możliwość korzystania z tego rozwiązania prawnego nie była dostrzegana. Niektórzy wskazywali wręcz, że w ramach stworzonych przez system prawny instytucja ta jest zbędna, jednocześnie zauważając, że istnieją inne konstrukcje prawne, właściwsze dla celu eksploatacji poszczególnych praw.

W ostatnim okresie pojawiły się jednak głosy przeciwne. Zdaniem części komentatorów, należy przypuszczać, że w obecnych warunkach ustrojowych instytucja ta będzie coraz częściej wykorzystywana<sup>11</sup>. Warto zauważyć, że zaczęto zwracać uwagę m.in. na problematykę użytkowania poszczególnych praw własności intelektualnej (patentu na wynalazek, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawa ochronnego na znak towarowy), nie precyzując jednak bliżej zasad takiej eksploatacji praw wyłącznych<sup>12</sup>. Z uwagi zaś na fakt, że zwłaszcza ta ostatnia instytucja, tj. znak

towarowy, w czasach gospodarki wolnorynkowej i akcesji do Unii Europejskiej zyskała na znaczeniu w naszym porządku prawnym i obecnie stanowi istotny element w systemie nieskrępowanej konkurencji<sup>13</sup>, podjęcie próby rozważań na ten temat nie powinno dziwić, dlatego niniejsza wypowiedź jest próbą odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność użytkowania prawa do znaku towarowego i ustalenia podstawowych zasad rządzących takim korzystaniem z prawa wyłącznego. Poniższe uwagi odnoszą się w zasadzie także do innych przedmiotów własności intelektualnej.

## II

Artykuł 265 k.c., stanowiący o użytkowaniu praw, składa się z trzech paragrafów. Jego treść ogranicza się do wskazania, że przedmiotem użytkowania mogą być prawa (§1), odsyłając jednocześnie do przepisów dotyczących użytkowania rzeczy (§ 2), jak również do przepisów dotyczących przeniesienia poszczególnych praw (§ 3). To właśnie te ostatnie dwie grupy przepisów wolą ustawodawcy mają być stosowane odpowiednio do użytkowania praw.

Takie ramy niniejszej instytucji niewiele wyjaśniają. Jej regulacja ma bowiem charakter jedynie śladowy, odbiegając od panujących w tej mierze standardów europejskich, gdzie na ogół przepisy konstruujące użytkowanie praw są liczniejsze<sup>14</sup>. Powodów takiego stanu rzeczy należy szukać m.in. w tym, że w okresie tworzenia kodeksu cywilnego instytucja ta nie była przedmiotem zbyt dużego zainteresowania<sup>15</sup>, a jej praktyczne wykorzystanie było wówczas znikome.

Z powyższego niewątpliwie wynika, że według polskiego ustawodawcy dopuszczalne jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na innym prawie. Artykuł 265 § 1 nie precyzuje jednak, o jakie prawo chodzi. Prima facie wydawać by się więc mogło, że każde prawo może być przedmiotem użytkowania. Takie stanowisko jest jednak błędne. Trudno bowiem o inną interpretację tego przepisu, jak taka, z której wynika, że użytkowanie można ustanowić jedynie na prawie zbywalnym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że prawa niezbywalne mają na celu zaspokojenie potrzeb określonej osoby i nie mogą być eksploatowane przez inny podmiot. Ponadto za poparciem tej tezy przemawia również treść art. 265 § 3 k.c., wedle którego do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa. Tylko zatem prawa, które mogą zostać przeniesione na inny podmiot, mogą być przedmiotem użytkowania. Nie sposób bowiem stosować jest przepisów, których – w przypadku praw niezbywalnych – po prostu nie ma<sup>16</sup>, dlatego należy podkreślić, że przedmiotem użytkowania mogą być tylko takie prawa, w stosunku do których możliwe jest rozporządzenie nimi poprzez ich obciążenie, przy czym należy zauważyć, że w polskim prawie brak normy, z której wynikałoby, że nie można ustanowić użytkowania na prawie niezbywalnym<sup>17</sup>, co jednak nie jest argumentem przemawiającym za dopuszczalnością takiego użytkowania.

W literaturze podnosi się także, że drugą cechą, jaka jest konieczna do ustanowienia na danym prawie użytkowania, jest, aby prawo to przynosiło korzyści<sup>18</sup>. W przeciwnym bowiem razie, zdaniem niektórych autorów, dane prawo nie może być przedmiotem użytkowania<sup>19</sup>. Argument taki oparty jest na literalnym brzmieniu art. 252 k.c., który stanowi, że treścią użytkowania jest nie tylko uprawnienie do używania jego przedmiotu, ale także uprawnienie do pobierania z niego korzyści, tj. co najmniej do przynoszenia przez dane prawo korzyści majątkowej. Przeciwno takiej argumentacji zdaje się jednak przemawiać fakt, że cel użytkowania może być osiągnięty nawet wówczas, gdy przedmiot użytkowania nie przynosi dochodów. Ponadto, jak się wydaje, nie sposób uznać, by intencją ustawodawcy było wyłączenie możliwości użytkowania takich przedmiotów, które nie

przynoszą pożytków<sup>20</sup>. Przynoszenie pożytków nie wydaje się więc istotną cechą prawa mogącego stanowić przedmiot użytkowania<sup>21</sup>. Nie przesądzając jednak ostatecznie tej kwestii, przechodząc na grunt znaków towarowych, należy stwierdzić, że prawo do znaku towarowego – w świetle dotychczasowych ustaleń – może być przedmiotem użytkowania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że prawo to jest zbywalne i może przynosić pożytki (np. opłaty licencyjne)<sup>22</sup>. Jest to prawo samoistne, równe rangą prawu własności, dające uprawnionemu wyłączną kompetencję do używania znaku towarowego<sup>23</sup> (por. art. 153 ust. 1 prawa własności przemysłowej)<sup>24</sup>, dlatego należy stwierdzić, że w systemach, które znają taki rodzaj obciążenia prawa jak użytkowanie, zezwolenie na używanie znaku towarowego może zostać udzielone przez ustanowienie tego ograniczonego prawa rzeczowego na prawie podmiotowym uprawnionego z rejestracji<sup>25</sup>.

### III

Na gruncie prawa polskiego, stosownie do treści art. 265 § 3 k.c., do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa<sup>26</sup>. Dla użytkowania prawa do znaku towarowego będzie to więc przede wszystkim art. 162 ust. 1 p.w.p., który jest powiązany z regulacją art. 67 ust. 2 i 3 p.w.p. Stosownie do treści tych przepisów, prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 p.w.p.). Umowa o przeniesienie prawa do znaku wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (art. 162 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 67 ust. 2 p.w.p.). Przeniesienie prawa do znaku towarowego staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru znaków towarowych (art. 162 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 67 ust. 3 p.w.p.). Oznacza to, że ustanowienie użytkowania na prawie ochronnym do znaku towarowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, a wpis do rejestru znaków towarowych ma w tym przypadku charakter fakultatywny.

Po ustanowieniu użytkowania – na czas jego ustanowienia – wywołuje ono skutek rozporządzający w postaci zmniejszenia aktywów ustanawiającego to prawo, będąc prawem skutecznym erga omnes. Zgodnie z konstrukcją przyjętą w art. 252 k.c., a potwierdzoną w art. 253 k.c., dokonanie tej czynności prawnej na prawie ochronnym do znaku towarowego powoduje, że użytkowanie obciąża prawo wyłączne jako całość. Oznacza to, że użytkownik co do zasady może korzystać z prawa wyłącznego w takim zakresie, jak uprawniony z rejestracji, chyba że co innego wynika z przepisów prawa czy wzajemnej umowy. Przede wszystkim jednak użytkownik może używać znaku towarowego.

Używanie znaku polega na jego stosowaniu w celu odróżnienia towarów lub usług nim sygnowanych od konkurencyjnych<sup>27</sup>. Prawo używania znaku towarowego składa się z wielu powiązanych ze sobą uprawnień, do których należy prawo umieszczania tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu czy prawo posługiwania się nim w celu reklamy (art. 154 p.w.p.)<sup>28</sup>. Wyliczenie to nie jest taksatywne, w związku z czym ustawodawca dopuszcza możliwość innych form używania znaku towarowego.

Wprowadzenie przez użytkownika towarów oznaczonych danym znakiem towarowym powoduje skutek w postaci wyczerpania prawa do znaku towarowego (art. 155 ust. 1 p.w.p.). Oznacza to, że wraz z pierwszym wprowadzeniem do obrotu produktu korzystającego z ochrony wynikającej ze znaku towarowego, będącego przedmiotem użytkowania, prawo do dalszego obrotu ulega wyczerpaniu<sup>29</sup>, tym samym osoba uprawniona z prawa do znaku towarowego nie może sprzeciwić

się dalszej sprzedaży egzemplarza takiego produktu<sup>30</sup>. Skoro ustawodawca polski uzależnia wyczerpanie od zgodnego z prawem wprowadzenia towarów do obrotu<sup>31</sup> – przez uprawnionego bądź za jego zgodą, to w świetle dotychczasowych ustaleń nie ulega wątpliwości, że jednym z atrybutów użytkownika jest wprowadzanie towarów do obrotu. Należy zatem przyjąć, że towary oznaczone danym znakiem raz wprowadzone na rynek mogą swobodnie na nim cyrkulować, nie doznając, co do zasady ograniczeń ze strony podmiotu uprawnionego do danego znaku<sup>32</sup>.

Zakres uprawnień użytkownika jest więc zbliżony do uprawnień „właściciela” znaku towarowego. Należy jednak podkreślić, że użytkowanie jest prawem związanym z osobą użytkownika. Jako prawo osobiste ma charakter niezbywalny (art. 254 k.c.). Użytkownik nie może zatem tym prawem rozporządzić, a prawo to nie może przejść na inną osobę w drodze sukcesji generalnej czy singularnej<sup>33</sup>. Należy jednak zauważyć, że dopuszczalne jest oddanie przedmiotu użytkowania w całości lub w części innej osobie do eksploatacji na podstawie stosunku obligacyjnego (np. dzierżawy), bez zgody uprawnionego do tego prawa<sup>34</sup>. Niezbywalność prawa nie przesądza bowiem kwestii, czy uprawniony może je wykonywać tylko sam osobiście, czy za pośrednictwem innej osoby. Użytkownik nie może jednak udzielić licencji na używanie znaku towarowego, gdyż stosownie do treści art. 163 ust. 1 p.w.p. czynność ta została zastrzeżona wyłącznie dla uprawnionego z rejestracji. Przepis ten jednoznacznie stanowi bowiem, że tylko uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną<sup>35</sup>.

Wypada także wspomnieć, że w świetle art. 253 § 1 k.c. zakres użytkowania można ograniczyć poprzez wyłączenie z niego określonych pożytków. Strony mogą zatem ustalić, że używanie znaku towarowego przez użytkownika będzie miało węższy charakter, np. poprzez wyłączenie opłat licencyjnych z tytułu licencjonowania znaku towarowego z zakresu użytkowania. Jeżeli zatem przed ustanowieniem użytkowania uprawniony zawarł z osobą trzecią umowę licencyjną znaku towarowego, wówczas przy takim zgodnym postanowieniu użytkownika i uprawnionego z rejestracji opłaty te będą należeć się uprawnionemu z rejestracji<sup>36</sup>.

#### IV

Pewne wątpliwości może budzić kwestia, czy po ustanowieniu użytkowania uprawniony z prawa do znaku może w dalszym ciągu korzystać z tego prawa<sup>37</sup>. Chodzi więc tutaj o odpowiedź na pytanie, czy użytkownik na skutek obciążenia prawa wyłącznego staje się jedynym podmiotem uprawnionym do używania znaku towarowego będącego przedmiotem obciążenia, czy nie.

W tym zakresie w zasadzie możliwe są dwa stanowiska. Wedle pierwszej opinii, obciążenie prawa użytkowaniem nie ogranicza „właściciela” prawa ochronnego w korzystaniu z tego prawa, ponieważ nie jest to konieczne do wykonywania prawa przez użytkownika<sup>38</sup>. Wedle drugiego poglądu, z istoty użytkowania wynika obowiązek wydania jego przedmiotu użytkownikowi, co w przypadku znaków towarowych oznacza obowiązek uprawnionego z rejestracji znaku powstrzymania się od jego używania<sup>39</sup>. Konsekwencją pierwszego stanowiska byłaby w zasadzie akceptacja możliwości ustanowienia wielu jednoczesnych użytkowań, co już na pierwszy rzut oka wydaje się, że pozostaje w sprzeczności z zasadą pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych (art. 249 § 1 k.c.). Prawo ustanowione później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej. Niemniej jednak w zakresie dóbr niematerialnych, a zwłaszcza w związku z ich cechą wielomiejscowego i wielopodmiotowego korzystania, można próbować bronić poglądu o

dopuszczalności ustanowienia wielu użytkowników na takim prawie. Typowe dla dóbr niematerialnych jest bowiem to, że mogą one być jednocześnie używane przez wiele podmiotów, o ile odbywa się to za zgodą oraz w ramach określonych przez pierwotnie uprawnionego.

Powyższe stwierdzenie wydaje się jednak zbyt daleko idące. Należy bowiem pamiętać, że chodzi tu o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, które regulowane jest przepisami prawa rzeczowego, nie dopuszczającego tak dużej dowolności w kształtowaniu stosunków prawnych, jak to ma miejsce w prawie zobowiązań. Osoba ustanawiająca użytkownika, na skutek tej czynności zostaje pozbawiona możliwości korzystania ze znaku towarowego, jak też pobierania pożytków z przedmiotu użytkownika<sup>40</sup>, dlatego należy przychylić się do poglądu, wedle którego uprawniony z rejestracji znaku winien powstrzymać się od używania tego oznaczenia do czasu wygaśnięcia użytkownika, co jest równoznaczne z niemożliwością wykonywania dwóch równoczesnych użytkowników na prawie do znaku towarowego<sup>41</sup>.

Należy także wskazać na pewną odmienność sytuacji w przypadku ustanowienia użytkownika po udzieleniu licencji na używanie znaku towarowego innej osobie. W tym zakresie w doktrynie podnoszono, że prawo użytkownika będzie wówczas polegało jedynie na uprawnieniu do żądania uiszczenia na jego rzecz opłat licencyjnych<sup>42</sup>. Twierdzenie takie wydaje się jednak nieuprawnione, chyba że wcześniejsza licencja ma charakter licencji wyłącznej silnej, tj. takiej, na podstawie której tylko licencjobiorca jest uprawniony do używania znaku towarowego, a licencjodawca jest jedynie formalnie uprawnionym z prawa wyłącznego<sup>43</sup>, w przeciwnym bowiem razie wcześniejsze udzielenie licencji nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu użytkownika. Użytkownik nie może jednak zakazać licencjobiorcy używania oznaczenia, albowiem zastosowanie znajdzie tutaj zasada *nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet*. Licencja jako wcześniejsze obciążenie prawa do znaku będzie skuteczna względem użytkownika. Odpowiednio należy tutaj stosować art. 78 p.w.p., wedle którego w razie przejścia prawa obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego<sup>44</sup>. W przypadku jednak naruszenia przez licencjobiorcę umowy licencyjnej, jak też w przypadku naruszeń prawa do znaku przez osobę trzecią, użytkownik wpisany do rejestru znaków towarowych jest legitymowany do wytoczenia stosownego powództwa<sup>45</sup>.

## V

Użytkowanie prawa do znaku towarowego jest zatem uprawnieniem do używania tego prawa i pobierania pożytków, jakie obciążone prawo przynosi. Przepisy o użytkowaniu nie określają czasu trwania tego prawa, jak też nie precyzują, czy ma ono charakter odpłatny. Z tego wynika, że użytkowanie może być ustanowione jako prawo terminowe lub bezterminowe, odpłatne, jak też bez wynagrodzenia, przy czym pewnym wyznacznikiem w przypadku znaku towarowego jest czas trwania jego ochrony. W świetle art. 153 ust. 2 p.w.p., czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi zaś 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo to może jednak, na wniosek uprawnionego, zostać przedłużone dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie (art. 153 ust. 3 p.w.p.)<sup>46</sup>.

Użytkowanie nie może zatem trwać dłużej niż chronione jest prawo do znaku towarowego, przy czym przedłużenie okresu ochrony jest tylko jedną z przesłanek utrzymania prawa do tego znaku. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa także z chwilą zrealizowania innych warunków przewidzianych w ustawie. Jedynym z taksatywnie wyliczonych powodów takiego stanu rzeczy jest nieużywanie znaku towarowego. W myśl art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., prawo ochronne na znak towarowy wygasa na

skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Jako że ustanowienie użytkownika na ogół powoduje, że to użytkownik jest jedynym podmiotem uprawnionym do używania znaku, dlatego na nim ciąży obowiązek utrzymania prawa z rejestracji. Uprawniony z prawa wyłącznego jako zobowiązany do nieużywania znaku nie może bowiem sam „zadośćuczynić” powyższym wymaganiom, co z kolei wyklucza istnienie obowiązku po jego stronie<sup>47</sup>.

Powstaje zatem pytanie, o sposób w jaki użytkownik powinien używać znaku, by zachować prawo ochronne. Zakładając, że celem nałożenia przez ustawodawcę tego obowiązku jest zapobieżenie pozornemu wykonywaniu prawa podmiotowego, można stwierdzić, iż ów cel determinuje katalog cech, jakim powinno odpowiadać używanie znaku. By wyłączyć zarzut niewykonywania prawa i wykluczyć decyzję o jego wygaśnięciu, w doktrynie wskazuje się, że używanie musi mieć charakter niedwuznaczny, rzeczywisty i publiczny oraz być wykonywane na terenie Polski<sup>48</sup>. Z pomocą przychodzi także ustawa, która w art. 169 ust. 4 p.w.p. uzupełnia pojęcie rzeczywistego używania znaku. Poza wspomnianymi przypadkami z art. 154 p.w.p., takie używanie może być więc używaniem znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru, umieszczanie go na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu oraz używanie przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego. Używaniem znaku towarowego nie jest zaś, w rozumieniu wypełnienia omawianego obowiązku, stosowanie znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu (art. 169 ust. 5 ustawy), przy czym należy dodać, że używanie znaku, by wypełnić przesłanki z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., musi osiągnąć poważne rozmiary, których zakres ustala się na podstawie mierników subiektywnych, odnoszących się do przedsiębiorstwa uprawnionego z rejestracji.

## VI

Poszukując instytucji podobnej do użytkownika znaku towarowego należy stwierdzić, że jego konstrukcja prawna jest zbliżona do licencji wyłącznej ze skutkiem silnym (por. art. 76 ust. 4 p.w.p.). Podobnie jak taki licencjobiorca, użytkownik jest na ogół jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaku towarowego, jak również zobowiązany do takiego działania, by zachować prawo wyłączne w mocy. To zarówno po udzieleniu licencji wyłącznej silnej, jak i po ustanowieniu użytkownika, uprawniony z rejestracji znaku towarowego jest jedynie formalnym beneficjentem rejestracji, bez materialnej możliwości korzystania z przysługującego mu prawa.

Użytkownika nie można jednak traktować jako licencji upoważniającej do korzystania ze znaku towarowego. Przede wszystkim należy podnieść, że nie jest ono oparte na konstrukcji upoważnienia<sup>49</sup>. Poza uprawnieniem do używania znaku towarowego użytkownik pobiera korzyści, jakie to prawo przynosi. Ponadto w stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a uprawnionym z prawa do znaku towarowego, to użytkownik ponosi ciężary związane z przedmiotem użytkownika (art. 258 k.c.), np. opłaty okresowe za utrzymanie ochrony prawa wyłącznego<sup>50</sup>. Jednocześnie w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami dotyczącymi prawa do znaku użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia „właściciela” użytkowanego prawa o tym fakcie (art. 261 k.c.), a w przypadku niewykonywania użytkownika następuje jego wygaśnięcie po upływie

dziesięciu lat (art. 255 k.c.). Licencja na używanie znaku towarowego co do zasady nie powoduje wyżej wymienionych skutków.

Powstaje zatem pytanie o to, która z tych instytucji, biorąc pod uwagę specyfikę prawa do znaku towarowego, jest właściwsza do eksploatacji prawa wyłącznego. Nie sposób tego jednoznacznie przesądzić. Społeczno-gospodarcze przeznaczenie licencji jest bowiem inne, aniżeli użytkowania. Licencja pozwala na korzystanie z prawa do znaku towarowego przez wiele podmiotów. Z kolei użytkowanie prowadzi w zasadzie do „przejęcia” przez użytkownika uprawnień związanych z używaniem znaku towarowego, co powoduje, że staje się on jedynym podmiotem korzystającym z prawa wyłącznego. To według niektórych może nawet uzasadniać pogląd o nieprzydatności tego narzędzia prawnego na gruncie znaków towarowych, co jest jednak niezrozumiałe w świetle art. 252 k.c., gdyż świadczyłoby o nieprzydatności użytkowania w ogóle, dlatego wydaje się, że obie instytucje w najbliższym czasie będą się rozwijać. Przedsiębiorcy bowiem ciągle poszukują narzędzi prawnych umożliwiających im eksploatację swoich praw wyłącznych, a użytkowanie i licencja bez wątpienia należą do katalogu tych instytucji, które pozwalają na właściwe korzystanie z poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej. Warto więc podjąć dalszą dyskusję na temat przyszłego ukształtowania ram prawnych licencjonowania i użytkowania znaku towarowego.

#### Przypisy

1 Bardzo duży wkład w wyjaśnienie konstrukcji prawnej instytucji użytkowania w polskim prawie cywilnym miał prof. S. Wójcik. Jego prace z tego zakresu należą do najliczniej cytowanych we współczesnej polskiej literaturze, a przedstawione koncepcje ciągle służą poszczególnym autorom za punkt odniesienia dla ich rozważań. Niewątpliwie najważniejszą pracą z tej dziedziny jest analiza tego ograniczonego prawa rzeczowego zamieszczona w „Systemie prawa cywilnego”; zob. S.Wójcik, Użytkowanie, [w:] System prawa cywilnego, t. II: Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 626-672.

2 Zob. np. W.Schön, Der Nießbrauch an Sachen: gesetzliche Struktur und rechtsgeschäftliche Gestaltung, Köln 1992, s. 1 i nast.; R.Mittelbach, Nießbrauch, Köln 1986, s. 1 i nast.; N.G.Foster, German Legal System & Laws, London 1996, s. 294.

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4 Według § 1030 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) „Eine Sache kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen (Nießbrauch)“.

5 Zob. J.Szachułowicz, Objasnienia do art. 244-335, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1999, s. 603 nast.; E.Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 1999, s. 185 i nast.; T.A.Filipiak, Prawo rzeczowe, [w:] Zarys prawa cywilnego, red. M. Nazar, Lublin 2002, s. 259 i nast.

6 J.Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 207.

7 Tak Z.K.Nowakowski, Prawo rzeczowe., Zarys wykładu, Warszawa 1969, s. 157.

8 Zob. S.Wójcik, Użytkowanie..., s. 626 i nast.

9 J.Ignatowicz, Prawo rzeczowe..., s. 206.

10 Zob. J.Majorowicz, Komentarz do art. 252-270, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. Z. Resich, Warszawa 1972, s. 683 i nast. Autor wskazuje, że takie cechy użytkowania, jak korzystanie z rzeczy i pobieranie jej pożytków pod względem gospodarczym zbliżają użytkowanie do umowy dzierżawy, przy czym podkreśla, iż użytkowanie jest prawem rzeczowym bezwzględnym, a dzierżawa nie wywołuje takiego skutku.

11 Tak: S.Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga druga: Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996, s. 335.

12 Zob. np. J.Szachułowicz, Objasnienia..., s. 603.

13 Por. S.Patel, A Bright Future for Trademarks, IP Review 2005, nr 11, s. 23.

14 Por. choćby regulację BGB, który użytkowanie praw reguluje w treści kilkunastu przepisów (§ 1068-1084); zob. G.Zboralska, B.Łukańko, Zarys niemieckiego prawa cywilnego, Bielsko-Biała 2004, s. 60.

15 Tak J.Górecki, Użytkowanie wierzytelności, Rejent 1998, nr 10, s. 30.

16 Por. Z.Gawlik, Użytkowanie i służebności, [w:] Z.Gawlik, P.Pełczyński, Podstawy prawa cywilnego, Prawo rzeczowe, red. S. Wójcik, Warszawa 2001, s. 111.

17 Por. np. regulację hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil), gdzie wskazuje się, że użytkowanie można ustanowić na prawie, o ile prawo to nie jest prawem osobistym i niezbywalnym (art. 469 zd. 2) – También puede constituirse sobre un derecho, siempre que no sea personalísimo o intransmisible. Podobny przepis zawiera także § 1069 ust. 2 BGB, wedle którego An einem Recht, das nicht übertragbar ist, kann ein Nießbrauch nicht bestellt werden.

18 Por. F.Baur, Lehrbuch des Sachenrechts, München 1985, s. 602.

19 Tak: J.Górecki, Użytkowanie..., s. 32.

20 Por. Z.Roszewski, O użytkowaniu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, PPH 1999, nr 4, s. 10-11.

21 Przemawia za tym także fakt, że w najnowocześniejszych europejskich regulacjach w tym zakresie dopuszcza się m.in. użytkowanie praw, które nie przynoszą pożytków; zob. np. art. 242 słoweńskiego kodeksu prawa rzeczowego (Stvarnopravni Zakonik). Wedle tamtejszej regulacji przedmiotem użytkowania jest wówczas wartość pieniężna tego prawa; por. K.Zaradkiewicz, Od tradycji ABGB do Acquis Communautaire. Przemiany prawa cywilnego na Węgrzech i w Słowenii, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 1, s. 49.

22 Zob. M.Kępiński, Licencja znaku towarowego, Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej 1995, nr 11, s. 27.

23 W tym zakresie zob. przede wszystkim R.Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Lublin 1988, s. 64 i nast. oraz cytowana tam literatura.



24 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej p.w.p.

25 Możliwość ustanawiania praw rzeczowych na znaku towarowym przewiduje np. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 40/94 o wspólnotowym znaku towarowym; por. R.E. Annand, H.E. Norman, Blackstone's Guide to the Community Trade Mark, London 1998, s. 246.

26 Zob. E. Gniewek, Użytkowanie, [w:] System prawa prywatnego, t. IV: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2005, s. 342 i nast.

27 U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych, Komentarz, Warszawa 1998, s. 55.

28 Szerzej zob. np.: B. Sołtys, Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego, Rejent 1993, nr 3-4, s. 85 i nast.; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 127 i nast.

29 Na temat wyczerpania w polskiej literaturze zob. przede wszystkim R. Skubisz, Dylematy wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtyśkiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s. 717 i nast. oraz cyt. tam literatura.

30 H.C. Jehoram, International Exhaustion versus Importation Right: A Murky Area of Intellectual Property Law, GRUR Int. 1996/4, s. 280.

31 K. Szczepanowska-Kozłowska, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, Mo.P. 2002, nr 16, s. 729.

32 Zob. V. Roth, The Doctrine of Exhaustion in Trade Mark and in Copyright Law, Stockholm 2004, s. 2 i nast.

33 Zob. S. Wójcik, Użytkowanie..., s. 626 i nast.

34 Por. orzeczenie SN w sprawie III CZP 32/91, LEX nr 3675.

35 Zob. Z. Mikłasiński, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 125 i 205.

36 Por. A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004, s. 259.

W zakresie opłat w umowach licencyjnych zob. np. N.J. Wilkof, Trade Mark Licensing, London 1995, s. 202 i nast.

37 W świetle art. 252 i 253 k.c. użytkowanie obciąża całą rzecz, co należy odpowiednio stosować do praw.

38 A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności..., s. 254.

39 R. Skubisz, Prawo znaków..., s. 147.

40 Por. F. Baur, Lehrbuch..., s. 603.

41 Por. T. Szymanek, Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Warszawa 1995, s. 46.

42 S.Grzybowski, A.Kopff, Umowy licencyjne. Postać prawna i treść, *Studia Prawnicze* 1969, nr 22, s. 34.

43 W tym zakresie zob. np. M.Załucki, Obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę, *PPH* 2003, nr 6, s. 43-44.

44 Zob. Z.Mikłasiński, *Prawo...*, s. 128.

45 Niewątpliwie bowiem użytkownik jest osobą, której ustawa na to zezwala, w rozumieniu art. 296 p.w.p. Skuteczność użytkowania względem osób trzecich z mocy wyraźnego przepisu art. 67 ust. 3 p.w.p. zależy zaś od wpisu tego prawa do rejestru znaków towarowych; por. S.Sołtysiński, *Komentarz do art. 46-58*, [w:] S.Sołtysiński, A.Szajkowski, T.Szymanek, *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1990, s. 293.

46 Zob. E.Wojcieszko-Głuszko, Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy, *ZNUJ PWiOWI* 2002, nr 80, s. 286 i nast.; R.Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. Charakterystyka ogólna*, *PiP* 2002, z. 3, s. 9 i nast.

47 Por. M.Załucki, *Obowiązek...*, s. 46.

48 Por. U.Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 87 i nast.

49 S.Grzybowski, A.Kopff, *Umowy licencyjne...*, s. 35.

50 A.Szewc, G.Jyż, *Prawo własności...*, s. 260.