

Marcin Trzebiatowski

Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa (krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie)

1. Problem

Przedsiębiorcy często wykorzystują znaki towarowe bez uzyskania na nie ochrony wynikającej z wpisu do rejestru znaków towarowych. W braku tego rodzaju ochrony powstają zastrzeżenia co do uznania takich znaków za składnik przedsiębiorstwa. Mają one duże znaczenie dla praktyki notarialnej. Zastrzeżenia te znajdują oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Pociągają za sobą poważne trudności w obrocie prawnym. Trudności te są tym bardziej doniosłe, że powyższe zastrzeżenia są podnoszone dopiero po kilku latach od wniesienia praw do niezarejestrowanych znaków do majątku przedsiębiorstwa. Przedmiotem opracowania jest krytyczna ocena tego orzecznictwa.

2. Stanowisko orzecznictwa

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że z definicji przedsiębiorstwa w art. 55¹k.c. nie można wywodzić prawa majątkowego do niezarejestrowanego znaku towarowego¹. W uzasadnieniu stwierdza się, że

¹ Wyroki WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 152/04 (LEX nr 180425) i NSA w Warszawie z 19 stycznia 2006 r., II GSK 320/05(LEX nr 193382), w sprawie „MIXELKO”.

zgodnie z wymienionym przepisem, elementem przedsiębiorstwa są niematerialne dobra majątkowe, w tym znaki towarowe. Muszą to być jednak znaki korzystające z ochrony prawnej, a więc zarejestrowane lub choćby zgłoszone do rejestracji. Natomiast znaki niezarejestrowane (lub niezgłoszone), jako niekorzystające z takiej ochrony, nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Nie stanowią bowiem dobra osobistego tego przedsiębiorstwa jako osoby prawnej. W myśl dotychczasowego orzecznictwa do dóbr takich należą jedynie wartości niemajątkowe (np. część, nazwa, tajemnica korespondencji), dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działania². Choćby przedsiębiorcy przysługiwało zatem pierwszeństwo używania znaku towarowego w obrocie, sam ten fakt, na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 10 u.z.n.k.)³, nie stanowi podstawy do stwierdzenia posiadania na ten znak takiego prawa (podmiotowego), które uzasadniałoby pozbawienie ochrony na znak podobny, udzielonej później na rzecz innego przedsiębiorcy decyzją o rejestracji. Prawo do znaku niezarejestrowanego nie jest tego rodzaju prawem, gdyż znak ten służy jako nazwa dla produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwie, a te, wraz z ich nazwami, nie stanowią dobra osobistego przedsiębiorstwa.

3. Krytyczna ocena powyższego stanowiska

3.1. Uwagi ogólne

Komentowane stanowisko orzecznictwa opiera się na wąskiej wykładni pojęcia prawa do znaku towarowego. Wykładnia ta polega na utożsamianiu wspomnianego pojęcia z pojęciem prawa ochronnego na znak towarowy. Jest przy tym niekonsekwentna, gdyż za wystarczające z punktu widzenia ochrony uznaje zarazem samo prawo ze zgłoszenia znaku do rejestracji. Starając się pogodzić wspomnianą rozbieżność, zakłada, że warunkiem istnienia prawa do znaku towarowego w powyższym rozumieniu jest nie tyle bezwzględny charakter ochrony tego prawa, ile przede wszystkim przypisanie znakowi charakteru dobra osobistego. Taką ochronę

² Powołano tu wyrok SN z 14 listopada 1986 r., I CR 295/86 (OSNC 1988, nr 2, poz. 40).

³ Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej: u.z.n.k.

mają przyznawać przepisy prawa własności przemysłowej⁴ (wcześniej ustawy o znakach towarowych⁵), uzależniając ją od rejestracji znaku, ewentualnie jego zgłoszenia do rejestracji. Tylko pod tymi warunkami prawo do znaku może być więc uznane za dobro osobiste przedsiębiorcy, a tym samym za składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. W rezultacie z zakresu wspomnianych dóbr wyłączone jest prawo do znaku towarowego, przysługujące na mocy samego używania. Takie stanowisko wychodzi zatem od tezy, że ochrona znaku, jaka decyduje o przyznaniu mu wartości prawnej w ramach przedsiębiorstwa, nie może wynikać z innych norm, jak tylko przepisów prawa własności przemysłowej (lub ustawy o znakach towarowych). Teza ta opiera się na założeniu, że prawo chronione jedynie przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym takie prawo do znaku towarowego, jest zjawiskiem prawnie obojętnym dla konstrukcji przedsiębiorstwa w znaczeniu funkcjonalno-rzeczowym.

Powyższe założenie jest nieprawidłowe, zwłaszcza jeśli przedmiotową kwestię rozpatruje się pod względem ochrony znaku towarowego jako dobra osobistego. W tym elemencie komentowane stanowisko cechuje błąd logiczny. Z jednej strony za ogólny warunek przyznania kwalifikacji składnika przedsiębiorstwa uznaje ono majątkowy charakter danego dobra (niematerialnego). Jednak z drugiej strony, na odwrót, za taki warunek uważa niemajątkowy charakter tego dobra. Wydaje się, że już dostrzeżenie wymienionego błędu mogło doprowadzić sądy do odrzucenia charakteru dobra osobistego jako kryterium zaliczenia w skład przedsiębiorstwa. Do takiego rozwiązania mogło przyczynić się też uznanie prawa do znaku niezarejestrowanego za prawo podmiotowe, mimo wywodzenia jego ochrony z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a więc przepisów deliktowych. Niezależnie nawet od tego wspomniane rozwiązanie mogło być również wynikiem głębszego zbadania zróżnicowanego charakteru prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego pod względem jego ochrony. Mogło być ono wreszcie wynikiem rzetelnego zba-

⁴ Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej: p.w.p.

⁵ Ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), dalej: u.z.t.

dania opinii Sądu Najwyższego we wskazanej kwestii. Wbrew wrażeniu wynikającemu z powołania w analizowanym stanowisku orzecznictwa SN, rozmija się ono w rzeczywistości z powyższą opinią. Jest zarazem sprzeczne z opinią piśmiennictwa. Wymienione opinie odmawiają znakowi towarowemu w ogóle, a więc także zarejestrowanemu, charakteru dobra osobistego.

3.2. Charakter i ochrona prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego

Wadliwość przedstawionego stanowiska sądów administracyjnych wynika przede wszystkim z błędnej oceny źródeł prawa podmiotowego do znaku towarowego na gruncie prawa polskiego. Wydaje się ona być spowodowana złą interpretacją opinii doktryny⁶, według której przepisy ustawy o znakach towarowych (obecnie prawa własności przemysłowej) znają tylko dwa źródła powstania tego prawa, jakimi są rejestracja i uzyskanie powszechnej znajomości, a więc nie przewidują powstania takiego prawa w wyniku zwykłego używania. Przyczyną wadliwości takiej interpretacji jest nieprawidłowe ustalenie punktu odniesienia wymienionej opinii. Nie dostrzega się bowiem, że opinia ta dotyczy jedynie ochrony prawa do znaku, jaką przewidują przepisy ustawy o znakach towarowych (prawa własności przemysłowej).

W obowiązującym stanie prawnym, jak i przed wejściem w życie przepisów prawa własności przemysłowej, w prawie polskim został przyjęty mieszany system powstania prawa do znaku towarowego. W systemie tym czynnikami kreującymi to prawo są nie tylko rejestracja oraz nabycie przez znak powszechnej znajomości na danym rynku. Takim czynnikiem jest również używanie znaku w obrocie, które nie skutkuje uzyskaniem powszechnej znajomości⁷. Mimo to prawo z takiego używania znaku jest

⁶ W szczególności R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona*, Lublin 1988, s. 231-260; tenże, *Prawo znaków towarowych*, Warszawa 1997, s. 107-108; M. Kępiński, *Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 26; U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 60 i nast. Zob. też wyrok SA w Warszawie z 16 października 1993 r., I ACr 678/93, Orz. Gosp. 1993, nr 4, poz. 13.

⁷ G. Kycia, *Powstanie i ustanie prawa do firmy i prawa do znaku towarowego oraz ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych*, Kraków 1999, s. 91-92.

prawem podmiotowym (lub przynajmniej prawem do niego zbliżonym)⁸. Podlega ono ochronie przede wszystkim na mocy art. 10 u.z.n.k. Ten i inne przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zapewniające ochronę tego prawa, nie stanowią alternatywnego reżimu ochrony prawnej w stosunku do przepisów prawa własności przemysłowej (lub ustawy o znakach towarowych). W dziedzinie ochrony oznaczeń odróżniających przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są pod względem możliwości ich stosowania podstawą ochrony równoległą do przepisów prawa własności przemysłowej (ustawy o znakach towarowych), a pod względem znaczenia odgrywają nawet główną rolę⁹. Mogą stanowić wyłączną podstawę ochrony oznaczeń towarów lub usług¹⁰. Prawo z używania powstaje w wyniku nie tyle aktu pierwszego użycia, ile rzeczywistego, a więc długotrwałego i niezmiennego (stałego) używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego w działalności gospodarczej, obejmującego większy obszar kraju. Powyższa opinia znajduje odbicie w piśmiennictwie¹¹. Dla ochrony prawnej na podstawie art. 10 u.z.n.k. nie jest konieczny znaczący stopień znajomości znaku wśród odbiorców towarów z tym znakiem. Wystarczy, że znak jest używany w stopniu, który zapewnia jego kojarzenie przez odbiorców z towarami lub usługami danego przedsiębiorcy, oznaczonymi znakiem. Przy założeniu, że prawo z używania znaku jest na tle art. 10 u.z.n.k. prawem podmiotowym (zob. dalej), używanie musi być też zgodne z prawem. Ochrona w razie naruszenia powołanego przepisu jest porównywalna z ochroną w razie naruszenia art. 121 i 153 w zw. z art. 296 p.w.p. (wcześniej art. 10 w zw. z art. 13 i 19 u.z.t.). Uprawnionemu z używania i uprawnionemu z rejestracji znaku przysługują w przypadku naruszenia ich praw analogiczne roszczenia (art. 18 u.z.n.k. i art. 296 p.w.p. lub art. 20 u.z.t.). Ponadto jakkolwiek zwykle używanie znaku jest okolicz-

⁸ R. Skubisz, *Prawo z rejestracji...*, s. 50-51; tenże, *Prawo znaków...*, s. 292; M. Kępiński, *Problemy ogólnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, RPEiS 1994, nr 2, s. 11.

⁹ I. Wiszniewska, *Ochrona oznaczeń odróżniających (część I)*, PPH 1997, nr 3, s. 14 i 21-22. Podobnie J. Szwaja, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 73-75.

¹⁰ M. Kępiński, I. Wiszniewska, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 430 i 433.

¹¹ W tym kierunku R. Skubisz, *Prawo znaków...*, s. 292.

nością obojętną z punktu widzenia wymienionych przepisów prawa własności przemysłowej (ustawy o znakach towarowych), to ma ono, w przypadku pierwszeństwa tego używania, znaczenie z punktu widzenia art. 131 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 164-165 p.w.p. (lub art. 8 pkt 2 w zw. z art. 29 i 31 u.z.t.). Zgłaszającemu lub uprawnionemu z rejestracji znaku może być postawiony zarzut jego zgłoszenia lub rejestracji z naruszeniem cudzego prawa majątkowego albo nawet w złej wierze, jeśli wcześniej dla podobnych towarów używany jest w obrocie przez innego przedsiębiorcę znak podobny. Fakt używania znaku towarowego i uzyskania wskutek tego prawa do znaku jako dobra majątkowego jest więc istotny w razie kolizji znaków. Może bowiem stanowić przeszkodę w rejestracji zgłoszonego znaku lub przyczynę unieważnienia prawa do znaku już zarejestrowanego.

Powyższą ocenę potwierdza stanowisko prezentowane w orzecznictwie SN. Według niego przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie tylko dają uzupełniającą ochronę przed naruszeniem prawa do znaku towarowego poza ochroną wynikającą z przepisów prawa własności przemysłowej (lub ustawy o znakach towarowych)¹². Przepisy te, jak wynika z art. 1 ust. 2 p.w.p., nie uchybiają ochronie przewidzianej w innych ustawach. Również dyrektywa o znakach towarowych¹³ nie wyklucza zastosowania do ochrony tych znaków innych norm państw członkowskich niż przepisy o samych znakach, w tym np. przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Każde z powołanych przepisów mają inne cele ochrony. Jednak cele te nie wyłączają się, lecz wzajemnie się kumulują¹⁴. Przepisy prawa własności przemysłowej nie stanowią zatem w stosunku do wspomnianych norm wyłączającej się z nimi podstawy prawnej dla ochrony znaku towarowego. W związku z tym często zgłaszaną przyczyną unieważnienia prawa ochronnego na znak, w szczególności

¹² Wyrok SN z 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01 (OSP 2004, nr 5, poz. 61), w sprawie „KASZUBSKIE PRORYB”.

¹³ Dyrektywa Rady Nr 2008/95 z 22 października 2008 r. (dawniej dyrektywa nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r.) w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich o znakach towarowych (Dz.Urz. WE Nr L 299, s. 25-33 i nast. ze zm.), dalej dyrektywa.

¹⁴ Wyrok SN z 12 października 2005 r., III CK 160/05 (OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132), w sprawie „BRAUN”.

z racji sprzeczności decyzji o udzieleniu tego prawa z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 10 u.z.n.k., jest wcześniejsze używanie znaku podobnego dla podobnych towarów przez przedsiębiorcę konkurencyjnego w stosunku do uprawnionego. Jest tak dlatego, że na mocy art. 10 u.z.n.k. ochronie podlega znak używany, a nie tylko zarejestrowany¹⁵. Stwierdza się nawet wprost, że poza uzupełniającą funkcją ochronną przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą być samodzielną podstawą ochrony, gdy chodzi o znak niekorzystający z prawa rejestracji¹⁶. Jest to wyraz zasady ogólnej, w myśl której przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zapewniają ochronę w zakresie nieobjętym przepisami prawa własności przemysłowej, a także prawa autorskiego¹⁷. Również według orzecznictwa NSA błędy w ocenie ochrony prawnej dóbr niematerialnych, wywodzonej z samego ich używania, są z reguły wynikiem niedostrzegania złożoności krajowego systemu ochrony praw na tych dobrach, np. oznaczeniach używanych w działalności przedsiębiorcy, w szczególności w dziedzinie własności przemysłowej. System ten dopuszcza bowiem zbieg norm przewidujących formalną ochronę oznaczenia, wynikającą z rejestracji, z normami przewidującymi ochronę materialną, wynikającą z używania oznaczenia w obrocie gospodarczym. Pierwsze z norm są zawarte w przepisach prawa własności przemysłowej (ustawy o znakach towarowych), natomiast drugie są wyrażone najpełniej w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale pośrednio również w przepisach prawa własności przemysłowej lub ustawy o znakach towarowych, w tym zwłaszcza w art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. lub art. 8 pkt 2 u.z.t. Jednocześnie – w razie zderzenia zasad charakterystycznych dla reżimu formalnej ochrony oznaczeń z zasadami właściwymi dla reżimu ochrony z tytułu faktycznego używania – pierwszeństwo w tym systemie przynajmniej drugim z podanych zasad¹⁸. Należy podkreślić tę zasadę.

¹⁵ Wyrok SN z 20 października 2005 r., II CK 154/05 (LEX nr 187016), w sprawie „NORMOSAN/NORMOVIT”.

¹⁶ Wyrok SN z 9 stycznia 2008 r., II CSK 363/07 (niepubl.), w sprawie „ZŁOTY ZAJĄCZEK”.

¹⁷ Uchwała SN z 23 lutego 1995 r., III CZP 12/95 (OSP 1996, nr 3, poz. 55), w sprawie „RADIO CLASSIC”.

¹⁸ Wyrok NSA w Warszawie z 30 marca 2006 r., II GSK 3/06 (LEX nr 197239), w sprawie „OKLAND”.

Jest ona utrwalona w orzecznictwie SN. Zaznacza się w nim, że z ochrony nie korzysta znak zarejestrowany, jeśli odpowiada oznaczeniu przedsiębiorstwa, do którego używania przysługuje pierwszeństwo innemu przedsiębiorcy¹⁹, choćby nawet wcześniejsze oznaczenie przedsiębiorstwa nie było wpisane do właściwego rejestru²⁰. Powołana zasada oznacza, że prawo z używania jest silniejsze wobec prawa z rejestracji. Jedynie w przypadku prawa używacza uprzedniego (zob. dalej), z racji lokalnego zakresu ochrony tego prawa, wcześniejsze używanie znaku nie może zostać przeciwstawione prawu z rejestracji ze skutkiem jego unieważnienia.

Należy też wyjaśnić, że prawo z używania znaku towarowego jest prawem podmiotowym. W piśmiennictwie funkcjonuje wprawdzie pogląd o pozbawieniu wymienionego prawa charakteru podmiotowego. Pogląd taki opiera się na założeniu, że przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zapewniają praw podmiotowych i ich ochrony, lecz prawa i ochronę interesów (wartości) leżących na innych płaszczyznach²¹. Wydaje się on też wynikać z komentowanych orzeczeń. Również jednak ten pogląd rozmija się z dominującą opinią nauki, a zwłaszcza ze stanowiskiem SN. Opinia ta pozbawia przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zdolności kreowania prawa podmiotowego jedynie w jego typowym ujęciu, i to tylko co do zasady, wskazując na istotne wyjątki²². Do wyjątków tych należą sytuacje, kiedy normy tej ustawy wskazują

¹⁹ Wyrok SN z 25 maja 2005 r., I CK 747/04 (LEX nr 152453), w sprawie „MAN-SION&HOUSE”.

²⁰ Wyrok SN z 11 marca 2003 r., V CKN 1872/00, (LEX nr 141386), w sprawie „FILOMATA”. Szerzej M. Trzebiatowski, *Nabycie prawa do nazwy jako przeszkoda w rejestracji znaku towarowego*, PPH 2007, nr 9, s. 16 i nast.

²¹ G. Kycia, *Powstanie i ustanie...*, s. 133-138; J. Szwałaj, [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 93 i 124; M. du Vall, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003, s. 17; M. Żuraw, *Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru*, [w:] *Zagadnienia prawa własności przemysłowej*, red. A. Matlak, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: PIPWI UJ) 2006, nr 95, s. 184-186.

²² E. Trąpiałe, *Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (dalej: ZNUJ PWiOWI) 2001, nr 77, s. 16-17; P. Grzegorzeczyk, *Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, War-

dostatecznie wyraźnie określone dobro prawne, pozwalając na rekonstrukcję treści prawa podmiotowego do tego dobra²³. Jest tak nie tylko w przypadku *know-how*, lecz także oznaczeń. W szczególności przepisy ustawy (np. art. 5 u.z.n.k. w odniesieniu do oznaczenia przedsiębiorstwa), łączą z używaniem danego oznaczenia powstanie do niego prawa podmiotowego, którego treścią jest możliwość wyłącznego korzystania z oznaczenia²⁴. Należy więc przyjąć, że także prawo do oznaczenia towarów lub usług, przysługujące na podstawie art. 10 u.z.n.k., a przyznające w szczególności uprawnienie do używania tego oznaczenia z wyłączeniem osób trzecich, jest prawem podmiotowym. Powołany przepis chroni przede wszystkim określone interesy przedsiębiorców, zapewniając im ogólnie możliwość używania oznaczeń towarów lub usług obok innych przedsiębiorców. Jednak zarazem, każdorazowo w stosunku do konkurentów, zapewnia indywidualnemu przedsiębiorcy wyłączność na eksploatację danego oznaczenia na zasadzie pierwszeństwa używania. Prawo takie nie jest prawem bezwzględnym w rozumieniu ścisłym. Mimo to nie musi być takim prawem, aby korzystać z ochrony, dzięki której zachowa wartość majątkową wynikającą z wartości tego dobra. Tak samo jest w przypadku niezarejestrowanego znaku towarowego, jak i znaku zarejestrowanego. Należy zdać sobie sprawę, że rejestracja nie zapewnia zawsze ochrony bezwzględnej w jej tradycyjnym ujęciu. Występuje wiele sytuacji, w których prawo ochronne na znak jest nieskuteczne wobec określonych osób. Przykładowo, brak używania znaku zarejestrowanego w ciągu pięciu lat powoduje utratę możliwości zakazania używania

szawa 2007, s. 89-91. Szerzej E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, ZNUJ PWiOWI 2002, nr 81, s. 149-154.

²³ S. Sołtyński, [w:] *System prawa własności intelektualnej*, t. III: *Prawo wynalazcze* (red. J. Szwaja, A. Szajkowski), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź 1990, s. 529 i nast.; tenże, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 452.

²⁴ Wyroki SN z 7 marca 1997 r., II CKN 70/96 (OSNC 1997, nr 8, poz. 113), w sprawie „ARIEL”, z 7 października 1999 r., I CKN 126/98 (OSNC 2000, nr 4, s. 70), w sprawie „SOFT-TRONIK” i z 19 czerwca 2002 r., II CKN 1229/00 (Mon. Pr. 2003, nr 15, s. 700), w sprawie „STUDIO 101”. Por. M. Kępiński, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 292. Podobnie A. Michalak, *Znaczenie decyzji Urzędu Patentowego dla rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy prawami własności przemysłowej a prawami osób trzecich*, Mon. Pr. 2007, nr 13.

podobnego znaku przez osoby trzecie (art. 157 p.w.p.). Również tolerowanie w ciągu pięciu lat używania przez osobę trzecią znaku podobnego do znaku zarejestrowanego powoduje utratę skuteczności wobec takiej osoby prawa ochronnego na ten znak na zasadzie wyłączności (art. 9 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy). Można postawić pytanie, czy w powyższych przypadkach przedsiębiorca uprawniony z rejestracji znaku towarowego traci prawo bezwzględne do tego znaku, a tym samym znak ten traci swój walor prawny, m.in. pod względem jego przynależności do składników przedsiębiorstwa. Oczywiście nie. Poza wspomnianymi osobami trzecimi uprawniony z rejestracji zachowuje ochronę, a chronione prawo do znaku pozostaje składnikiem przedsiębiorstwa. Należy przy tym podkreślić, że wymienione sytuacje nie stanowią przypadków ograniczeń prawa ochronnego, które wyznaczają ramy prawa bezwzględnego w jego typowym kształcie. Są one przejawem wyłączenia ochrony na skutek zachowania uprawnionego. Nie wynikają więc jako takie z samej treści i zakresu prawa ochronnego na znak towarowy. Ujawniają natomiast zmienność charakteru tego prawa pod względem jego ochrony. Zmienność ta nie wpływa jednak na ocenę tego prawa ani z punktu widzenia jego istoty prawnej, ani w aspekcie możliwości jego wykorzystania w obrocie. Spostrzeżenia te stanowią ważny argument w ocenie, na tle art. 55¹ k.c., nie tylko prawa do znaku niezarejestrowanego, lecz także prawa z rejestracji znaku towarowego. Pokazują, że także te prawa, które uważa się za niewątpliwe składniki przedsiębiorstwa, mają różną naturę prawną, również pod względem swojego charakteru podmiotowego. Mimo to, niezależnie od zmienności tego charakteru, pozostają takimi składnikami.

W związku z powyższymi uwagami nie można też pomijać okoliczności, że prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego może być objęte prawem podmiotowym w jego tradycyjnym ujęciu. W piśmiennictwie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że niezarejestrowany znak, przy spełnieniu przesłanek utworu prawnoautorskiego, podlega dodatkowo ochronie bezwzględnej na podstawie przepisów prawa autorskiego (zob. dalej)²⁵. Również ta okoliczność przemawia za uznaniem prawa do

²⁵ Wyrok SN z 25 października 1988 r., II CR 143/88 (PUG 1990, nr 5-6, s. 10), w sprawie „NEW WAVE”, z głosem M. Kępińskiego (Orz.Gosp. 1991, nr 3, s. 371) oraz głosem R. Skubisz i E. Trapele (Prz. Sąd. 1992, nr 2, s. 93), a także wyrok SN

znaku niezarejestrowanego za nadające się do zasilenia składników przedsiębiorstwa. Świadczy też o zdolności ochronnej tego prawa równorzędnej, a dokładniej – odpowiednio równorzędnej do tej, którą odznacza się prawo do znaku zarejestrowanego.

W kwestii kwalifikacji prawa z używania znaku towarowego jako prawa podmiotowego wymaga też zaznaczenia, że błędne jest również inne założenie leżące u podstaw opinii odmawiającej temu prawu charakteru podmiotowego. W myśl tego założenia prawo podmiotowe nie może wynikać z norm przyznających ochronę deliktową, a jedynie z norm prawa pozytywnego²⁶. Również to założenie pozostaje w sprzeczności z opinią SN, dotyczącą ogólnie znaczenia ochrony deliktowej dla kreacji praw podmiotowych. Przykładowo, w prawie ubezpieczeń majątkowych, w kwestii osoby trzeciej jako uprawnionej do uzyskania odszkodowania z tytułu polisy OC stwierdzono, że prawo podmiotowe takiej osoby, zapewniające jej w szczególności możliwość dochodzenia wspomnianego odszkodowania, może być wywodzone z roszczenia deliktowego²⁷. Należy też dodać, że w doktrynie podaje się w wątpliwość tezę, iż ochrona danego dobra, w tym nawet dobra osobistego, jest zawsze realizowana przez przyznanie prawa podmiotowego. Wynika ona raczej z ustanowienia norm postępowania, regulujących konflikty wartości i interesów we wzajemnych oddziaływaniach społecznych²⁸. Niezależnie nawet od kontrowersyjności powyższego poglądu, także w razie przyjęcia, że ochrona udzielana na mocy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczy określonych interesów, nie wykluczałoby to uznania takiej ochrony za odnoszącą się zarazem do prawa podmiotowego. Ochrona interesu, choć nie zawsze, to w wielu przypadkach występuje zarazem w postaci prawa podmiotowego²⁹. Tak jest też w przypadku ochrony

z 23 czerwca 1989 r., I CR 236/89 (Prz. Sąd. 1992, nr 2, s. 106), w sprawie „PYRAMID”, z głosem R. Skubisza i E. Trąpły, tamże.

²⁶ G. Kycia, *Powstanie i ustanie...*, s. 135-138.

²⁷ W tym sensie uchwała 7 sędziów SN z 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04 (OSNC 2005, nr 10, poz. 166).

²⁸ E. Gawlik, *Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych*, ZNUJ PWiOWI 1985, nr 41, s. 138; P. Bialecki, *Prawa czy dobra osobiste twórcy?*, Mon. Pr. 2003, nr 15, s. 681-682.

²⁹ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefański, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1998, s. 124 i 127; P. Bialecki, *Prawa czy dobra...*, s. 685.

niezarejestrowanego znaku towarowego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności jej art. 10.

3.3. Pojęcie przedsiębiorstwa i jego składników na tle art. 55¹ k.c. a niezarejestrowany znak towarowy

W art. 55¹ k.c. w pierwotnym brzmieniu, za wzorem art. 40 k.h., była mowa o tym, że składnikiem przedsiębiorstwa są w szczególności „znaki towarowe”. Sformułowanie to, ze względu na użytą w nim liczbę mnogą, pozwalało na rozciągnięcie go na wszelkie kategorie znaków towarowych podlegających ochronie. Taką też wykładnię prezentowano często w piśmiennictwie, i to także po wydaniu przepisów prawa własności przemysłowej. Stwierdzano, że obok znaku w rozumieniu w art. 120 p.w.p., sposobem indywidualizacji działalności przedsiębiorstwa może być inne służące do tego celu oznaczenie, które także wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Rodzaj takich oznaczeń określano szeroko. Znaczenie art. 55¹ k.c. polegało na stworzeniu domniemania przynależności do przedsiębiorstwa wszystkiego, co wchodzi w skład zespołu, o którym mowa w tym przepisie. W wyniku tego składnikami przedsiębiorstwa miały być wszelkie dobra podlegające ochronie prawnej zarówno na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 23-24), jak i przepisów szczególnych, w tym nie tylko o znakach towarowych, lecz także o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³⁰. Niemniej w doktrynie nie brakowało komentarzy, które w związku z uwagami dotyczącymi pokrewnych elementów przedsiębiorstwa mogły sugerować zawężającą interpretację tego pojęcia. Zaznaczano, że poza nieprawidłowym ujęciem znaków towarowych obok firmy, która indywidualizuje przedsiębiorstwo, a nie – jak te znaki – jego towary i usługi, niekonsekwentnie też użyto wraz z patentami pojęcia wzorów użytkowych i zdobniczych zamiast praw ochronnych na te wzory³¹. W celu usunięcia wspomnianych mankamentów, w wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r.³², wymienione

³⁰ S. Rudnicki, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, *Komentarz do kodeksu cywilnego*. Księga pierwsza. *Część ogólna*, Warszawa 2002, s. 179-181.

³¹ J. Szwaja, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, *Kodeks handlowy. Komentarz*, t. I, Warszawa 1994, s. 367-368; K. Świderski, *W kwestii pojęcia przedsiębiorstwa w kodeksie cywilnym (art. 55¹)*, Rejent 1999, nr 12, s. 92-93.

³² Ustawa z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).

pojęcia znaków oraz wzorów zastąpiono ogólnym pojęciem „innych praw własności przemysłowej” i umieszczono obok patentu. Zestawienie tych pojęć, a więc patentu oraz innych praw własności przemysłowej, doprowadziło w związku z wcześniejszymi uwagami do ukształtowania się opinii, iż pojęcia te należy rozumieć zgodnie z regulacją prawa własności przemysłowej. W odniesieniu do znaków towarowych oznacza to, że chodzi o prawa ochronne na te znaki, określone art. 120-121 i 153 p.w.p.³³

Powyższa opinia, która wydaje się mieć wpływ na komentowane orzeczenia, nie może być uznana za rozstrzygającą dla rozwiązania przedmiotowego problemu. Jest tak niezależnie od tego, że jest ona sama w sobie błędna (o czym dalej). Jeżeliby nawet była zasadniczo trafna, nie mogłaby oznaczać zamknięcia kwestii uznania prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego za składnik przedsiębiorstwa. Formuła art. 55¹ k.c. była zawsze otwarta. Wskazywała tylko na przykładowe składniki przedsiębiorstwa. Gdyby zatem danego prawa do dobra majątkowego nie dało się zaliczyć do którejś grupy praw, wymienionej w tym przepisie, możliwe byłoby jego zakwalifikowanie do składników przedsiębiorstwa na podstawie ogólnego pojęcia tych składników z art. 55¹ k.c. Od początku istnienia tego przepisu twierdzono, że w związku z trudnościami interpretacyjnymi, dotyczącymi przewidzianych w nim pojęć poszczególnych składników przedsiębiorstwa, obowiązuje zasada szerokiego rozumienia tych pojęć³⁴. Interpretacja ta wynika z treści analizowanego przepisu, w którym mówi się tylko o „zespole składników”, którego konkretne elementy wymienia się w szczególności³⁵. Oznacza to, że te elementy są jedynie typowymi składnikami, pełniącymi najbardziej istotną rolę z punktu widzenia całości przedsiębiorstwa jako organizmu gospodarczego³⁶. Wychodząc z takiego założenia za składniki przedsiębiorstwa uważano nie tylko określone stany faktyczne, takie jak posiadanie, informacje i wiedzę związaną z kontaktami handlowymi, kwalifikacjami pracowników czy

³³ E. Skowrońska-Bocian, [w:] *Kodeks cywilny*, t. I: *Komentarz do artykułów 1-449¹*, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2008, s. 276-277.

³⁴ M. Bednarek, *Mienie. Komentarz do art. 44-55³ Kodeksu cywilnego*, Kraków 1997, s. 185-186.

³⁵ R.T. Stroiński, *Przedsiębiorstwo, charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim*, Warszawa 2003, s. 320.

³⁶ K. Świderski, *W kwestii pojęcia...*, s. 93-94.

warunkami rynkowymi oraz system organizacji, produkcji, dystrybucji itd. (*know-how*), lecz także wszelkie elementy kreujące klientelę przedsiębiorstwa, w tym renomę, jak również koncesje i inne uprawnienia publiczno-prawne, a nawet roszczenia (np. odszkodowawcze) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub czynów niedozwolonych. Tym bardziej nie budziło wątpliwości, że składnikiem takim, zwłaszcza na podstawie art. 5 u.z.n.k., jest nazwa przedsiębiorstwa, a także symbole, godła oraz skróty literowe, i to już od chwili powstania do nich prawa w wyniku rozpoczęcia używania w obrocie³⁷. W konsekwencji, nie było przeszkód, aby w swoich orzeczeniach sądy administracyjne, opierając się na art. 10 u.z.n.k., wyprowadziły przynależność niezarejestrowanego znaku towarowego do składników przedsiębiorstwa z powyższych zasad ogólnych.

O trafności przedstawionego rozwiązania przekonuje też postrzeganie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. najczęściej nie w znaczeniu rzeczowym, lecz funkcjonalno-rzeczowym czy nawet czysto funkcjonalnym, a zatem przedsiębiorstwa czynnego – *going on concern* (zob. też dalej)³⁸. Zarazem w świetle tego przepisu przedsiębiorstwo nie jest zbiorem, lecz „zespołem” dóbr, i to „zespołem zorganizowanym”, który ma w swojej całości służyć działalności gospodarczej oznaczonego rodzaju i w oznaczonym celu. W tym ujęciu przedsiębiorstwo jest więc rozumiane nie tyle jako dynamiczny kompleks dowolnych dóbr, lecz dokładniej jako taki kompleks praw (i obowiązków) dotyczących określonych dóbr o charakterze majątkowym. Jest przy tym uporządkowaną i funkcjonalnie powiązaną organizacją dóbr tworzących majątek o określonym przeznaczeniu. Na znaczenie czynnika organizacji, jako zasadniczego dla istoty przedsiębiorstwa, wskazywała zawsze stylistyka dys-

³⁷ M. Bednarek, *Mienie...*, s. 186-187 i 196; E. Wojcieszko-Głuszeko, *Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji*, [w:] *Z problematyki na dobrach niematerialnych*, PIPWI UJ 2005, nr 89, s. 11-26; M. Habdas, *Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym*, KPP 2002, nr 2, s. 328-334; M. Jasiakiewicz, *Zdolność likwidacyjna nazwy przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym*, PPH 2004, nr 3, s. 28; E.K. Czech, *Koncesje i zezwolenia jako składniki przedsiębiorstwa*, PPH 2006, nr 5, s. 43-44.

³⁸ M. Jasiakiewicz, *Zdolność likwidacyjna...*, s. 26-27 i 30; M. Bednarek, *Mienie...*, s. 183.

kutowanego przepisu³⁹. Jednocześnie, jak wynika z jego aktualnego brzmienia, w tym zespole podstawowe znaczenie mają składniki niematerialne. Wymienione składniki wywierają bowiem decydujący wpływ na wykształcenie się klienteli i renowy przedsiębiorstwa. Nadają mu realną postać w stosunkach zewnętrznych, w ramach których urzeczywistniana jest zasadnicza, rynkowa funkcja przedsiębiorstwa. Dlatego takie składniki są niezastępowalnymi elementami przedsiębiorstwa. Obok nazwy przedsiębiorstwa zalicza się do nich oznaczenia jego produktów. Pozwalają one na identyfikację przedsiębiorstwa i jego towarów lub usług w obrocie, a przez to mają dominujący wpływ na łączenie (kojarzenie) określonego sukcesu rynkowego z przedsiębiorstwem prowadzonym przez danego przedsiębiorcę. Są zatem najlepszymi nośnikami renowy przedsiębiorstwa, a przez to z reguły jego podstawowymi składnikami⁴⁰. Wymieniona cecha organizacji, a dokładniej przeznaczenia czy funkcji, stanowi więc wyróżnik nie tylko całego przedsiębiorstwa. Powinna być traktowana również jako kryterium przynależności do przedsiębiorstwa określonych dóbr jako jego poszczególnych składników. Kryterium takie doskonale wypełnia znak towarowy, także niezarejestrowany. Jest instrumentem wyróżniania przedsiębiorstwa na rynku przez identyfikację jego produktów oznaczonych tym znakiem. W wyniku tego wspomniany znak, a ściślej jego używanie, przekłada się bezpośrednio na kształtowanie renowy przedsiębiorstwa. Jest on czynnikiem, dzięki któremu zespół innych elementów nabywa lub zwiększa swoją użyteczność gospodarczą. Znak taki zasługuje zatem nie tylko na włączenie w skład przedsiębiorstwa, lecz także na uznanie za składnik nadrzędny.

O zasadności przedstawionego podejścia do składników przedsiębiorstwa świadczy też przyjmowana na tle art. 55¹ k.c., a rozważana z punktu widzenia ekonomiki i wolności gospodarczej, koncepcja prawa do przedsiębiorstwa jako szczególnego prawa podmiotowego. Koncepcja ta niesie ze sobą założenie istotne dla rozwiązania problemu prawa do niezareje-

³⁹ K. Świdorski, *W kwestii pojęcia...*, s. 91-92; M. Bednarek, *Mienie...*, s. 184-185; M. Wilejczyk, *Przedsiębiorstwo w świetle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego*, PPH 2001, nr 6, s. 30. Szerzej R.T. Stroiński, *Przedsiębiorstwo...*, s. 299-335.

⁴⁰ M. Habdas, *Przedsiębiorstwo...*, s. 325-326 i 334; K. Świdorski, *W kwestii pojęcia...*, s. 89-90; J. Wiśło, *Przedsiębiorstwo w świetle zmian Kodeksu cywilnego*, Mon. Pr. 2004, nr 1, s. 10-11.

strowanego znaku towarowego jako składnika przedsiębiorstwa w sytuacji, gdyby prawu temu nie można było przypisać cech prawa podmiotowego w typowym ujęciu. W myśl powyższej koncepcji wymieniony wyżej charakter prawa do przedsiębiorstwa skłania do przyjęcia założenia, że również jego składnikami mogą być dobra, które samodzielnie nie stanowią przedmiotu odrębnych praw podmiotowych, ale za to są przedmiotem prawa podmiotowego (bezwzględnego) *sui generis* lub stają się takim przedmiotem w ramach przedsiębiorstwa⁴¹. U podstaw tej koncepcji leży metoda dynamicznej wyceny przedsiębiorstwa. Wymieniona metoda, w przeciwieństwie do metody statycznej, obliczającej wartość przedsiębiorstwa według jego substratu materialnego, wyznacza tę wartość według jego zdolności generowania zysku. Uzasadnia więc zaliczenie do składników przedsiębiorstwa wszelkich wartości prawnych i gospodarczych, nawet tych, które nie są przedmiotem obrotu⁴². Wydaje się w pełnijszy sposób wyjaśniać przynależność do przedsiębiorstwa autorskich praw osobistych. Tak szerokie rozciągnięcie pojęcia składników przedsiębiorstwa na tle art. 55¹ k.c. mogłoby być w przypadku pewnych dóbr zbyt daleko idące. Niemniej koncepcja szczególnego prawa podmiotowego jest pomocna w ukazaniu właściwej natury prawnej dóbr będących takimi składnikami. Pozwala na lepsze zrozumienie tej natury przez odniesienie jej odpowiednio do charakteru prawa do przedsiębiorstwa. Usuwa tym samym wątpliwości co do przynależności do jego składników prawa do znaku niezarejestrowanego, nawet w sytuacji, gdyby – ze względów dogmatycznych – nie było możliwe zakwalifikowanie go do typowych praw podmiotowych.

W świetle powyższych uwag uzasadniony jest wniosek, że w skład przedsiębiorstwa mogą wchodzić prawa do dóbr, które tworzą lub zwiększają majątek, nadający się do wykorzystania w celach gospodar-

⁴¹ W tym kierunku J. S z w a j a, [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 123, powołując się na opinię Z. Radwańskiego, *Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 1999, s. 127 (zob. jednak dalej inny pogląd Z. Radwańskiego z wcześniejszego wydania ww. opracowania). Podobnie E. N o r e k, *Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym*, Warszawa 2008, s. 97-113.

⁴² Szerzej P. P e ł c z y Ń s k i, *Charakter prawny przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym*, Rejent 1998, nr 1, s. 71-79; G. T r a c z, F. Z o l l, *Przewłaszczenie na zabezpieczenie*, Kraków 1996, s. 161-168.

czych, i które zarazem w związku z określonymi innymi elementami zapewniają lub podwyższają funkcjonalną wartość tego majątku jako organizacji gospodarczej. Z tego punktu widzenia zupełnie nieprawidłowe jest kryterium dobra osobistego, przyjęte przez sądy w komentowanych orzeczeniach, które miałyby decydować o zakwalifikowaniu danego dobra do składników przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że także zarejestrowanemu znakowi towarowemu odmawia się, przynajmniej zasadniczo (zob. dalej), charakteru dobra osobistego⁴³. W orzecznictwie SN stwierdzono, że znak, zarejestrowany lub niezarejestrowany, jest dobrem majątkowym, a nie, jak przyjmowano niekiedy, dobrem osobistomajątkowym. Przesądza o tym funkcja znaku towarowego, która nie prowadzi się do indywidualizacji podmiotu (przedsiębiorcy), lecz do odróżniania jego towarów lub usług na podstawie kryterium ich pochodzenia. Wymieniona funkcja wyklucza możliwość dopatrywania się w tym znaku elementu osobistego i powoduje, że nie podlega on ochronie na mocy art. 23-24 k.c.⁴⁴ Niemniej rozwiązanie takie wskazuje na zdolność prawa do znaku, także niezarejestrowanego, do wejścia w skład przedsiębiorstwa. Wynika to nie tylko z określonego wyżej charakteru przedsiębiorstwa i cech jego składników. Wynika także wprost z opinii SN, w myśl której zaliczenie określonego dobra (materialnego lub niematerialnego) do składników przedsiębiorstwa jest wykluczone, jeśli byłoby ono tylko dobrem osobistym, nie mając w jakimkolwiek stopniu charakteru majątkowego⁴⁵. Jest to kolejny znaczący aspekt komentowanych orzeczeń, wskazujący na ich niezgodność nie tylko z poglądem piśmiennictwa, lecz także ze stanowiskiem SN (zob. też dalej).

Wymaga też zaznaczenia, że błędność stanowiska zajętego w tych orzeczeniach jest oczywista nawet przy założeniu trafności zawartej w nim tezy, że warunkiem zaliczenia danego dobra w skład przedsiębiorstwa jest jego przynależność do dóbr osobistych. Również przy takim założeniu stanowisko to jest sprzeczne z opinią o przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako podstawie dla powstania i ochrony prawa do dobra, pozytywnie kwalifikowanego na tle art. 55¹ k.c. Wbrew

⁴³ I. Wiszniewska, *Ochrona oznaczeń...*, s. 20.

⁴⁴ Wyrok SN w sprawie „NEW WAVE” – zob. przyp. 25.

⁴⁵ Wyrok SN z 14 lutego 2003 r., IV CKN 175/00 (Pr. Bank. 2003, nr 6, s. 25).

kwestionowanemu stanowisku powyższa opinia uznaje przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za normy dotyczące czynów niedozwolonych, mających znamiona naruszenia dobra osobistego. Dzięki tym przepisom następuje zatem rozszerzenie pola ochrony takich dóbr, a przy tym ochrony majątkowej i niemajątkowej⁴⁶. Ponadto nie można pomijać, że w pewnych przypadkach prawo do (niezarejestrowanego) znaku towarowego podlega ochronie także jako prawo do dobra osobistego⁴⁷. Dotyczy to np. znaku firmowego, który identyfikuje nie tylko towary lub usługi danego przedsiębiorcy, ale także jego samego. Jak zaznaczono wyżej, dotyczy to również znaku towarowego będącego utworem prawnoautorskim. Okoliczność ta pokazuje, że prawo do znaku niezarejestrowanego może stać się składnikiem przedsiębiorstwa nie tylko przez zaliczenie go do ogólnego zbioru praw niewymienionych z nazwy w art. 55¹ k.c., lecz także przez objęcie go prawem określonym w tym przepisie, ale innym niż prawo własności przemysłowej. Należy też zauważyć, że na tle art. 5-10 u.z.n.k. wyraża się pogląd, iż chronione przez nie dobra prawne przedsiębiorcy mają charakter *sui generis* dóbr osobistych, a przynajmniej dóbr z nimi porównywalnych⁴⁸.

3.4. Pojęcie „praw własności przemysłowej” na tle art. 55¹ pkt 6 k.c. a niezarejestrowany znak towarowy

Jak wynika z powyższej analizy, przed zmianą wymienionego przepisu prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego mieściło się pod pojęciem „znaków towarowych”, podczas gdy pojęcie „patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych” obejmowało tylko majątkowe prawa podmiotowe o charakterze bezwzględnym, wynikające z rejestracji⁴⁹. Jeżeli przyjąć takie założenie, to wspomniana zmiana art. 55¹ k.c. mogła w zakresie praw do znaków towarowych prowadzić do jednego z trzech rozwiązań: 1) pozostawić te prawa w nazwanej grupie praw, zaliczając je obecnie do praw własności przemysłowej, ale tylko jako prawa bezwzględne,

⁴⁶ M. S a f j a n, *Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów kodeksu cywilnego*, PPH 1997, nr 1, s. 10.

⁴⁷ J. F r a c k o w i a k, [w:] *System prawa prywatnego*, t. I: *Prawo cywilne – część ogólna*, red. M. S a f j a n, Warszawa 2007, s. 1080-1081.

⁴⁸ A. S z e w c, *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 89.

⁴⁹ M. B e d n a r e k, *Mienie...*, s. 188.

przewidziane przepisami tych praw; 2) zawrzeć je w takiej grupie praw, ale rozciągającej się także na prawa względne, w tym chronione przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub 3) przenieść je do ogólnej, nienazwanej grupy pozostałych praw (majątkowych), nadających się do wykorzystywania w działalności gospodarczej. Dotychczasowe rozważania przemawiałyby za ostatnim rozwiązaniem. Umożliwiłyby zaliczenie prawa do znaku niezarejestrowanego do składników przedsiębiorstwa w oparciu o ogólne cechy tych składników i otwartą formułę art. 55¹ k.c. Niezależnie jednak od tego wydaje się, że taka możliwość wynika już z przynależności przedmiotowego prawa do innych (niż patent) praw własności przemysłowej⁵⁰. Oznacza to uznanie za właściwe drugiego z wymienionych rozwiązań.

Takie stanowisko znajduje oparcie już w historycznej wykładni dyskutowanego przepisu. W uzasadnieniu projektu nowelizacji, zmieniającej pojęcie przedsiębiorstwa, wyjaśniono, że nowe uregulowanie nie zmienia zasadniczo treści tego pojęcia, gdyż ma na celu jedynie korektę i zarazem harmonizację terminologiczną oraz wzbogacenie tej treści w związku z regulacjami ustaw wydanych po 1990 r., w tym przepisami prawa własności przemysłowej⁵¹. Wymaga też przypomnienia, że w pierwszych wersjach tego projektu w dyskutowanym zakresie przewidywano wymienienie obok patentów nie tylko praw ochronnych na znaki towarowe i inne przedmioty własności przemysłowej oraz praw płynących ze zgłoszeń takich przedmiotów do rejestracji lub ochrony, lecz także „praw do niezarejestrowanych, a podlegających ochronie przedmiotów własności przemysłowej”⁵².

Należy wyjaśnić, że określenie „inne prawa własności przemysłowej” jest w art. 55¹ pkt 6 k.c. użyte nie w znaczeniu przedmiotowym, lecz podmiotowym. Wskazuje ono na zbiór praw podmiotowych o szczegól-

⁵⁰ Podobnie w odniesieniu do tajemnicy przedsiębiorstwa E. Wojciechowski, *Tajemnica...*, s. 19-20.

⁵¹ Uzasadnienie projektu z 2 lipca 2002 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 666, s. 26-27, zob. na: www.sejm.gov.pl. Por. M. Habdas, *Przedsiębiorstwo...*, s. 336; M. Wilczyński, *Przedsiębiorstwo...*, s. 32.

⁵² Zob. *Projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego, dotyczącego osób prawnych, przedsiębiorców i przedsiębiorstw z dnia 26 października 2000 r.*, Prz. Leg. 2000, nr 4. Por. M. Habdas, *Przedsiębiorstwo...*, s. 337.

nym charakterze, uwarunkowanym specyficznym charakterem przedmiotu tych praw. Nie jest to więc określenie wyznaczające zespół norm prawnych, regulujących daną dziedzinę stosunków prawnych. W takim przedmiotowym znaczeniu o prawach własności przemysłowej mówi się natomiast w przepisach prawa własności przemysłowej. O trafności powyższej oceny przekonuje poprzedzenie rozważanego określenia pojęciem „patentu”, który określa prawo. Nie posłużono się natomiast pojęciem opatentowanego wynalazku, który wskazywałby na oznaczone dobro, podlegające ochronie na podstawie decyzji o udzieleniu patentu. Tym bardziej nie użyto pojęcia prawa patentowego, które wskazywałoby na system ochrony wynikającej z danej regulacji prawnej⁵³. Przepis ten dotyczy więc wszelkich praw własności przemysłowej, które zapewniają ochronę prawną objętej przez nie grupie dóbr niematerialnych.

Powyższe założenie pozwala przyjąć, że prawa własności przemysłowej, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć w ten sam sposób, w jaki są one rozumiane w art. 1 ust. 2 konwencji paryskiej⁵⁴. Powołana norma wyznacza „przedmiot ochrony własności przemysłowej”, wymieniając na pierwszym miejscu patent. Określa więc prawa, które podlegają ochronie przez przepisy konwencji. W tym sensie odnosi się do wszelkich dóbr, objętych ochroną na podstawie praw przysługujących w różnych sferach działalności. Dlatego też norma ta wymienia zwalczanie nieuczciwej konkurencji, rozumiejąc pod tym sferę ochrony właściwych dla niej dóbr (niematerialnych). Przy takim rozumieniu zaliczenie wspomnianej sfery do przedmiotów ochrony własności przemysłowej nie powinno budzić kontrowersji⁵⁵. Jest tak tym bardziej, że omawiana norma jest źródłem pojęcia własności przemysłowej w krajowych systemach prawnych. Wyznacza w tych systemach zakres ochrony dóbr własności przemysłowej, zaliczając do własności przemysłowej *sensu stricto* – pod względem ochrony tych dóbr – także prawo o zwalczaniu nie-

⁵³ O różnicy między podmiotowym i przedmiotowym znaczeniem wymienionych pojęć A. S z e w c, G. J y ż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 6.

⁵⁴ Konwencja paryska z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, w brzmieniu aktu sztokholmskiego z 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 i 52).

⁵⁵ O kontrowersyjności U. P r o m i ń s k a, *Prawo własności przemysłowej*, red. U. Promińska, Warszawa 2004, s. 18; W. K a t n e r, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. I: *Prawo cywilne – część ogólna*, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 1243.

uczciwej konkurencji⁵⁶. Przekonuje też, że przy ocenie pojęcia własności przemysłowej nie należy się kierować jego semantycznym rozumieniem, odnoszonym do pojęcia własności, lecz rozumieniem tradycyjnym, odzwierciedlonym w konwencji⁵⁷. W pełni zasadny jest zatem pogląd, w myśl którego uregulowanie dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji jest częścią prawa własności przemysłowej⁵⁸, a nawet prawa własności intelektualnej, co potwierdza art. 8 pkt VIII konwencji sztokholmskiej⁵⁹. Pogląd taki przyjmuje się także na tle przepisów prawa traktatów UE, w tym art. 30 TWE⁶⁰.

Powyższa ocena znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie SN. Zgodnie z tym orzecznictwem na tle art. 55¹ k.c. w skład przedsiębiorstwa, w przypadku np. spółki, wchodzi nie tylko rzeczy będące jej własnością, lecz także rzeczy oraz inne przedmioty niebędące rzeczami, do których przysługują inne prawa majątkowe. Pojęcie wspomnianych praw należy rozumieć szeroko, co powoduje, że w skład przedsiębiorstwa wchodzi także posiadanie, np. nieruchomości, które prowadzi do uzyskania zasiedzenia⁶¹. Ponadto, co najważniejsze, stwierdza się, że uregulowanie dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji należy do dziedziny prawa własności przemysłowej i jest częścią tego prawa. Wskazuje na to wprost wymieniona norma konwencyjna, która definiuje własność przemysłową w najszerszym znaczeniu, zaliczając do niej także zwalczanie nieuczciwej konkurencji⁶². Trzymając się więc tej normy, na tle prawa polskiego pojęcie prawa własności przemysłowej nie może mieć węższego znaczenia niż na tle konwencji⁶³. Tak też szeroko zakreśla się to pojęcie

⁵⁶ J. Sz w a j a, [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, . 64; U. P r o m i ń s k a, *Prawo własności...*, s. 15 i 17-19.

⁵⁷ A. S z e w c, G. J y ż, *Prawo własności...*, s. 3-4.

⁵⁸ T. Ż y z n o w s k i, *Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej*, Prz. Sąd. 2002, nr 9, s. 7.

⁵⁹ J. S z w a j a, [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 64.

⁶⁰ R. S k u b i s z, [w:] *Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz*, t. I (art. 1-60), red. A. Wróbel, Warszawa 2008, s. 657.

⁶¹ Wyrok SN z 15 czerwca 2005 r., IV CK 731/04 (LEX nr 177217), powołujący się na uchwałę 7 sędziów SN z 31 marca 1993 r., III CZP 1/93 (OSNC 1993, nr 10, poz. 170).

⁶² Wyroki SN w sprawie „RADIO CLASSIC” (zob. przyp. 17) oraz w sprawie „BRAUN” (zob. przyp. 14).

⁶³ A. J a k u b e c k i, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu praw własności intelektualnej*, Kraków 2002, s. 40.

w nauce, zauważając, że jest ono jednak zawężone przez zakres przedmiotowy przepisów prawa własności przemysłowej⁶⁴.

W tym znaczeniu pod prawami własności przemysłowej na tle art. 55¹ pkt 6 k.c. powinno się rozumieć jedną z kategorii praw na dobrach niematerialnych przedsiębiorstwa, podlegających ochronie prawnej na jego rzecz, i to ochronie na podstawie jakichkolwiek przepisów. Z powyższego twierdzenia wynika zasada, w myśl której dla przyznania kwalifikacji składnika przedsiębiorstwa danemu prawu do dobra, określonego ogólnie, jak i wymienionemu konkretnie w art. 55¹ k.c., obojętne jest, na jakiej podstawie prawnej ochronione jest takie prawo⁶⁵. Nie jest zatem konieczne, aby warunkiem zaliczenia prawa do dobra, zwłaszcza niematerialnego, do składników przedsiębiorstwa było posiadanie do tego dobra prawa podmiotowego⁶⁶. Oznacza to, że niezależnie nawet od tego, iż prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego, wynikające z art. 10 u.z.n.k., jest prawem podmiotowym, zasługiwałoby ono na kwalifikację składnika przedsiębiorstwa także wtedy, gdyby ochronie na podstawie wymienionego przepisu odmówiło się charakteru prawa podmiotowego. Rozwiązanie takie, jak wykazano, znajduje uzasadnienie już w interpretacji pojęcia przedsiębiorstwa w ogólności na tle art. 55¹ k.c. Znajduje jednak potwierdzenie także w wykładni pojęcia „praw własności przemysłowej” z art. 55¹ pkt 6 k.c. Pozwala ona przyjąć, że zaliczenie prawa do znaku niezarejestrowanego w skład przedsiębiorstwa jest możliwe już przez przynależność tego prawa do określonych w tym przepisie praw własności przemysłowej⁶⁷.

O słuszności przedstawionej wykładni przekonują też dalsze argumenty. Jednym z nich jest sposób stosowania innych przepisów, w których jest mowa *explicite* o znaku towarowym „zarejestrowanym”. Przepisy te są interpretowane rozszerzająco. W szczególności jest tak w przypadku definicji znaku podrobionego, określonej przepisami rozporządzenia o zatrzymaniu towarów przez organy celne. Na tle wymienionych przepisów, w oparciu o wspomnianą interpretację, sądy polskie udzielają więc ochro-

⁶⁴ R. Skubisz, *Prawo własności...*, s. 5. Por. P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja krajowa...*, s. 36.

⁶⁵ K. Świdorski, *W kwestii pojęcia...*, s. 94-95.

⁶⁶ Inaczej Z. Radwański, *Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 1993, s. 103.

⁶⁷ E. Norek, *Przedsiębiorstwo w obrocie...*, s. 51.

ny nie tylko przed wprowadzaniem na krajowy rynek towarów oznaczonych podrobionymi zarejestrowanymi znakami towarowymi, lecz również znakami niezarejestrowanymi⁶⁸. Poza aspektem prawnym, prawo do znaku niezarejestrowanego jest też traktowane równorzędnie w ramach stosunków umownych. Zgodnie z orzecznictwem wpis znaku do rejestru ma względem umowy zbycia prawa do znaku charakter deklaratoryjny. Rejestracja znaku nie jest zatem niezbędna dla skuteczności (bytu prawnego) wspomnianej umowy⁶⁹. Oznacza to, że znak niezarejestrowany jest dobrem majątkowym i jako taki stanowi pełnowartościowy przedmiot obrotu cywilnoprawnego.

Najbardziej istotny z dodatkowych argumentów jest jednak wyprowadzany z prawa użytkownika uprzedniego. Prawo to jest prawem z tytułu wcześniejszego używania znaku. Pomimo że prawo takie ma jedynie zasięg lokalny, jest uwzględniane na tle przepisów prawa własności przemysłowej (art. 160). Może ono być wpisane do rejestru znaków towarowych, ale jego skuteczność nie jest w żadnym stopniu uzależniona od wpisu. Może być przeciwstawione prawu do znaku zarejestrowanego, w tym nawet prawu do znaku wspólnotowego, choć nie stanowi podstawy do unieważnienia praw z rejestracji. Nie ma charakteru bezwzględny, ale jest względny prawem podmiotowym⁷⁰. Przepisy prawa własności przemysłowej regulują tylko stosunki użytkownika uprzedniego z późniejszym uprawnionym z rejestracji. Dlatego wobec osób trzecich prawo użytkownika podlega ochronie na podstawie art. 10 u.z.n.k. Gdyby zatem kierować się względami wymienionymi w komentowanych orzeczeniach i w przypadku znaku towarowego, za warunek zakwalifikowania do praw własności przemysłowej, a przez to także do składników przedsiębiorstwa, uznać bezwzględny charakter ochrony prawa do znaku, jaki zapewnia jego rejestracja, to wymienionej kwalifikacji należałoby odmówić również prawu użytkownika uprzedniego. Tymczasem w nauce stwierdza

⁶⁸ Wyrok NSA w Warszawie z 15 lutego 2002 r., II SA 3018/01 (Mon. Pr. 2002, nr 8, s. 339), w sprawie „MASTER CRAFT”.

⁶⁹ Wyrok NSA z 25 czerwca 1999 r., III SA 5500/98 (niepubl.).

⁷⁰ M. Trzebiatowski, *Użytkownik uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym)*, [w:] *Problemy prawa znaków towarowych*, red. J. Barta, PIPWI UJ 2004, nr 86, s. 313-319.

się, że prawo to, jako majątkowe, bezspornie stanowi niematerialny składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. Nie może być też wątpliwości, że prawo użytkownika stanowi element prawa własności przemysłowej. Okoliczność ta potwierdza tezę, że pojęcie własności przemysłowej nie może być rozumiane semantycznie i utożsamiane z pojęciem własności jako takiej, a więc odnoszone do praw podmiotowych o charakterze bezwzględnym, skutecznych *erga omnes*, i zarazem podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej. W przeciwnym razie z zakresu własności przemysłowej zostałyby wyłączone wiele dóbr niematerialnych, które są objęte ochroną względną, i to nie tylko na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lecz także na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej, jak np. prawo użytkownika⁷¹. Jeżeli zatem prawo własności przemysłowej obejmuje prawo użytkownika z art. 160 p.w.p., to tym bardziej powinno obejmować prawo z tytułu wcześniejszego używania znaku towarowego z art. 10 u.z.n.k. Prawo to ma większe znaczenie niż prawo użytkownika. Jest prawem o zasięgu, przynajmniej zasadniczo, ogólnokrajowym, a nie tylko lokalnym. Dlatego stanowi zarazem realną konkurencję dla późniejszego prawa z rejestracji znaku. Posiadanie takiego prawa daje podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji z gorszym pierwszeństwem, czego nie zapewnia prawo użytkownika.

Dodatkowym argumentem jest również opinia dotycząca charakteru prawa do zwykłego, niezarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chronionego na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej. Zgodnie z tą opinią, znajdującą potwierdzenie w orzecznictwie wspólnotowym, prawo takie, a nie tylko prawo do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, należy do własności przemysłowej i handlowej⁷². Również więc to prawo, obok prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego, stanowi na tle art. 55¹ k.c. składnik przedsiębiorstwa, i to należący do grupy „praw własności przemysłowej”, o których mowa w pkt 6 powołanego przepisu.

⁷¹ A. Sze w c, G. J y ż, *Prawo własności...*, s. 3-4, 131 i 169.

⁷² I. W i s z n i e w s k a, R. K n a a k, *Unormowanie ochrony oznaczeń geograficznych i potrzeba jego modyfikacji*, PPH 1998, nr 1, s. 10.