

Rozdział I. Pojęcie i rodzaje oznaczeń odróżniających

§ 1. Uwagi wstępne

Pojęcie oznaczeń odróżniających, jakkolwiek często występujące w opracowaniach prawniczych nie jest pojęciem, którego zakres jest jednoznaczny. Chociaż już intuicyjnie wyczuwać można, iż pod pojęciem tym kryje się grupa dóbr o pewnych wspólnych cechach, to w literaturze podkreśla się brak zadowalającej konwencji terminologicznej pozwalającej na odniesienie się do tej grupy dóbr, co odczuwane jest jako niedostatek¹. Najczęściej stosowane jest właśnie wskazane w tytule niniejszej pracy pojęcie „oznaczenia odróżniające”. Spotkać się można jednak z dalszymi terminami odnoszącymi się do tej grupy dóbr, np. „oznaczenia wyróżniające”². O różnych ujęciach przedmiotowego zakresu pojęcia „oznaczenia odróżniające” w literaturze prawniczej mowa będzie w dalszej części rozważań (zob. § 2, pkt I). Wyprzedzając nieco ich tok, należy już w tym miejscu zasygnalizować, że u podstaw wyboru pojęcia „oznaczenia odróżniające” jako terminu stosowanego dla określenia grupy dóbr będących przedmiotem zainteresowania w niniejszej publikacji leży właśnie dominująca konwencja terminologiczna stosowana w polskiej doktrynie.

Jeżeli natomiast chodzi o użycie pojęcia „oznaczeń odróżniających” w języku prawnym jako zbiorczego określenia pewnej kategorii dóbr, to termin ten pojawia się w aktach normatywnych, aczkolwiek, jak zostanie to wywiezione w toku dalszego wywodu (zob. § 2 pkt II), przypadki jego użycia nie wydają się wnosić wiele, jeżeli chodzi o ustalenie zakresu pojęcia oznaczeń odróżniających oraz ich katalogu. Jest to spowodowane okolicznością, że akty normatywne posługujące się pojęciem oznaczeń odróżniających (lub innymi

¹ M. Kępiński, [w:] System PrPryw, t. 15, 2014, s. 148, Nb 1.

² R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Warszawa 1997, s. 13; *tenże*, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 85, Nb 153, zaznaczyć należy, że powołany Autor stosuje zamiennie pojęcia „oznaczenia odróżniające” i „oznaczenia wyróżniające”.

pokrewnymi pojęciami) nie zmierzają w zdecydowanej większości wypadków do próby definicyjnego ujęcia zakresu tego terminu (jako ogólnego zbiorczego pojęcia), tylko ograniczają się do samego jego użycia, względnie wskazania przykładowych kategorii oznaczeń odróżniających. Z tego względu za punkt wyjścia lepiej przyjąć odniesienie się w pierwszej kolejności do stanowisk doktryny w kwestii rozumienia rzeczzonego pojęcia, a następnie wskazać normatywne konteksty jego funkcjonowania. W dalszej kolejności dokonany zostanie przegląd najważniejszych rodzajów oznaczeń odróżniających (§ 3). Wypadnie także przyrzeć się doktrynalnemu ujęciu oznaczeń odróżniających jako kategorii dóbr niematerialnych na tle ogólnego pojęcia dobra niematerialnego (§ 4). Wnioski wynikające z rozważań dotyczących powyższych kwestii będą istotne dla poczynienia ustaleń dotyczących zakresu dalszych rozważań podjętych w pracy (§ 5).

§ 2. Pojęcie oznaczenia odróżniającego

I. Pojęcie oznaczenia odróżniającego w wypowiedziach nauki prawa

Jak wyżej wspomniano, w doktrynie zauważany jest brak zadowalającej konwencji terminologicznej pozwalającej na zbiorcze odniesienie się do grupy dóbr określanych najczęściej jako oznaczenia odróżniające. Obok niejasności w kwestii terminologicznej, istotny problem wynika z rozbieżności w wypowiedziach poszczególnych autorów w sformułowaniu katalogu oznaczeń, które zaliczyć można do oznaczeń odróżniających. Okoliczność ta utrudnia formułowanie ogólnej charakterystyki tej kategorii.

„Trzon” kategorii oznaczeń odróżniających stanowią trzy rodzaje oznaczeń, których przynależność do tej grupy nie budzi, jak niżej wykażę, doktrynalnych wątpliwości – są to znaki towarowe, oznaczenia przedsiębiorców i przedsiębiorstw oraz oznaczenia geograficzne. Jednocześnie w części wypowiedzi wyliczenie powyższych rodzajów oznaczeń jako należących do kategorii oznaczeń odróżniających wydaje się mieć charakter zamknięty. *Ryszard Skubisz* posługując się pojęciem oznaczeń odróżniających (względnie stosowanym zamiennie pojęciem oznaczeń wyróżniających) wymienia właśnie znaki towarowe i usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia, oznaczenia wyróż-

niające przedsiębiorstwo³. Podobny zakres pojęcia oznaczeń odróżniających przyjmują *M. Poźniak-Niedzielska, J. Malarczyk, J. Sitko*, stwierdzając nawet: „jak wiadomo, termin oznaczenia odróżniające jest terminem zbiorczym obejmującym następujące dobra niematerialne: znaki towarowe, nazwę przedsiębiorstwa i oznaczenia geograficzne”⁴. Podobnie *U. Promińska* w grupie oznaczeń odróżniających wymienia znaki towarowe, firmę, oznaczenia przedsiębiorstw oraz oznaczenia geograficzne⁵.

Prezentowane są także ujęcia wychodzące poza zakres powyższego wyliczenia. *Marian Kępiński* w opracowaniu poświęconym problematyce ochrony oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji posługując się pojęciem „oznaczeń odróżniających”, obejmuje jego zakresem obok wyżej wymienionych kategorii, tj. znaków towarowych i usługowych, oznaczeń przedsiębiorcy (firmy) i przedsiębiorstwa oraz oznaczeń geograficznego pochodzenia towarów, także nazwy domen internetowych oraz tytuły zarówno czasopism, jak i utworów⁶. *Irena Wiszniewska* zakresem tematycznym opracowania poświęconego problematyce ochrony oznaczeń odróżniających⁷, obejmuje w rozważaniach oznaczenia przedsiębiorstw, znaki towarowe i usługowe, oznaczenia geograficzne oraz inne oznaczenia odróżniające, do których zalicza tytuły prasowe, oznaczenia organizacji międzynarodowych, herby miast, godło i hasło „Teraz Polska”. *Joanna J. Sitko* podejmując rozważania dotyczące relacji firmy do innych oznaczeń odróżniających wykorzystywanych w działalności gospodarczej, uwzględnia następujące oznaczenia: nazwy przedsiębiorstw, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, tytuły prasowe, szyldy, adresy internetowe⁸. Zauważyć można dalsze poszerzenia omawianej kategorii. *Teresa Grzeszak* posługując się pojęciem oznaczeń identyfikujących, zalicza do tej

³ R. Skubisz, Prawo znaków, s. 13; *tenże*, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 85, Nb 153.

⁴ *M. Poźniak-Niedzielska, J. Malarczyk, J. Sitko*, Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających, [w:] Własność przemysłowa, aktualne problemy etyczne i prawne, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego 2002, s. 34.

⁵ *U. Promińska*, [w:] *U. Promińska* (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005, s. 17.

⁶ *M. Kępiński*, [w:] System PrPryw, t. 15, 2014, s. 148, Nb 1 – rozdział VII w powołanej publikacji zatytułowany „Oznaczenia odróżniające” obejmuje także omówioną przez *M. Kępińskiego* i *I. Nestoruka* problematykę nazw prawnie zastrzeżonych, przez które Autorzy rozumieją oznaczenia o charakterze rzeczowym, mające charakter opisowy.

⁷ *I. Wiszniewska*, Ochrona oznaczeń odróżniających (I), PPH 1997, Nr 3, s. 14; *taż*, Ochrona oznaczeń odróżniających (II), PPH 1997, Nr 4, s. 8.

⁸ *J.J. Sitko*, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, s. 36 i n.

grupy wizerunek i nazwisko, wskazując na ich komercyjny potencjał predestynujący je do gospodarczego wykorzystania⁹.

Formułowaniu katalogów oznaczeń odróżniających towarzyszą dążenia do uchwycenia wspólnej natury tej grupy dóbr niematerialnych, które zmierzają przede wszystkim do ustalenia przyczyny, dlaczego dobra z tej grupy zasługują na ochronę prawną. Jednej z cech wspólnych kategorii oznaczeń odróżniających, a zarazem czynnika decydującego o ich ochronie, upatruje się w wysiłku organizacyjnym, który zmierza do uporządkowania rynku „przez stworzenie mechanizmów ekonomicznych i prawnych i prawnych pozwalających klientom i konsumentom na dokonywanie wyboru, zarówno towaru, przedsiębiorcy, jak i przedsiębiorstwa, z którego pochodzi ten towar”¹⁰. Jako cel ochrony oznaczeń odróżniających wskazywane jest zapewnienie przejrzystości rynku przez zapobieganie pomyłkom dotyczącym pochodzenia handlowego lub geograficznego towarów lub usług¹¹. Odnosząc się do powyższych stanowisk, wskazać należy, że niewątpliwie wysiłek organizacyjny związany z wyborem, a następnie dążeniem do zbudowania pozycji rynkowej przez używanie oznaczenia (np. nakłady na reklamę, dbałość o jakość towarów lub usług sygnowanych danym oznaczeniem), odgrywa istotną rolę w przypadku oznaczeń odróżniających. Wszak Trybunał Sprawiedliwości wyróżnił w ramach katalogu funkcji znaku towarowego funkcję inwestycyjną, która chroni interes przedsiębiorcy związany z inwestycją, poczynioną na zbudowanie i utrzymanie pozycji rynkowej znaku towarowego wyrażającej się w jego renomie lub wysokiej sile odróżniającej, z której to pozycji osoba trzecia usiłuje korzystać, starając się postawić w cieniu sukcesu rynkowego znaku renomowanego¹² (zob. także w rozdziale III, § 2, pkt VI). Nie wydaje się jednak, aby sam wysiłek inwestycyjny chociażby ukierunkowany za budowanie relacji rynkowych mógł stanowić *criterium divisionis* oznaczeń odróżniających jako pewnej grupy dóbr niematerialnych. Po pierwsze, istnieją wszak takie dobra niematerialne, które chronione są ze względu na wysiłek organizacyjny lub finansowy zwią-

⁹ T. Grzeszak, Reklamowe wykorzystanie wizerunku i nazwiska jako przykład reklamowego wykorzystania osoby, [w:] Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie? Międzynarodowa Konferencja Prawa Autorskiego, 20–22 kwietnia 2005 r., Kraków 2006, s. 37.

¹⁰ M. Kępiński, [w:] System PrPryw, t. 15, 2014, s. 148, Nb 2.

¹¹ M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęglowski, Używanie oznaczenia odróżniającego jako przesłanka ochrony w świetle prawa własności przemysłowej, [w:] A. Dębiński, P. Stanisław, T. Barankiewicz, J. Potrzebszcz, W.S. Starzewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.), Abiit, non obii. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 1251 i n.; A. Niewęglowski, [w:] System PrHandl, t. 3, 2015, s. 43, Nb 79 oraz s. 61, Nb 117.

¹² Wyr. TSUE z 22.9.2011 r. w sprawie C-323/09, *Interflora*, pkt 60–64.

zany z ich powstaniem, a nie są uznawane za oznaczenia odróżniające, np. bazy danych niespełniające cech utworu, a także pewne przedmioty praw pokrewnych, takie jak fonogramy i wideogramy, nadania programów organizacji radiowej lub telewizyjnej¹³ oraz wydania naukowe i krytyczne. Po drugie, sam wysiłek organizacyjny nie jest w stanie uzasadnić ochrony danego oznaczenia, jeżeli nie jest ono zdolne do realizacji celu, jakim jest uporządkowanie rynku, względnie zapewnienie jego przejrzystości. Przykładowo, fakt znacznego wysiłku i inwestycji w wypromowanie oznaczenia towarów nie jest w stanie uzasadnić jego ochrony jako znaku towarowego – zarejestrowanego lub niezarejestrowanego – jeżeli nie posiada ono zdolności odróżniającej, względnie nie nabyło jej wskutek używania.

Do ujęcia istoty oznaczenia odróżniającego przybliżyć się można natomiast przez odwołanie się do kryterium przejrzystości rynku, czy też jego uporządkowania. Trafne jest także dostrzeżenie, że ochrona oznaczeń odróżniających nie jest przyznawana ze względu na wkład twórczy włożony w ich powstanie¹⁴. Odniesienie to wymaga jednak dalszych sprecyzowań zmierzających do ujęcia cech juretycznych kategorii oznaczeń odróżniających. Decydująca dla tej kategorii jest bowiem ich funkcja, która, ujawniając ją w sposób możliwie ogólny, polega na umożliwianiu dzięki nim komunikowania się przedsiębiorcy z klientem¹⁵. Powiedzieć można że oznaczenia odróżniające tworzą kanały komunikacji, którymi przekazywane są klienteli przez przedsiębiorcę komunikaty. Treść tych komunikatów nie jest jednak obojętna. Wpływa na nią kolejny istotny element w konstrukcji oznaczenia odróżniającego jakim jest punkt odniesienia poszczególnych oznaczeń, tj. desygnat będący przedmiotem „odróżniania” (towar lub usługa, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca). Istota dobra niematerialnego, jakim jest oznaczenie odróżniające nie wyczerpuje się bowiem w samym istnieniu oznaczenia rozumianego jako pewien zmysłowo postrzegalny znak (forma przedstawieniowa), mający postać słowną, graficzną, kombinowaną, względnie inną zmysłowo postrzegalną postać. Nawiązać należy w tym zakresie do poglądów R. Skubisza, ujmującego znak towarowy niezależnie od regulacji prawnej jako „odbity w świadomości człowieka jednolity związek oznaczenia i towaru obejmujący ogół wyobrażeń o danym towarze wyod-

¹³ D. Flisak, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 1199, wskazuje, że przedmiotem ochrony w przypadku fonogramów i wideogramów jest wysiłek inwestycyjny.

¹⁴ U. Promińska, [w:] *U. Promińska* (red.), *Prawo*, s. 17; R. Skubisz, [w:] *System PrPryw*, t. 14A, 2017, s. 86, Nb 155; A. Niewęglowski, [w:] *System PrHandl*, t. 3, 2015, s. 43, Nb 79.

¹⁵ U. Promińska, [w:] *U. Promińska* (red.), *Prawo*, s. 17.

rębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia”¹⁶. Ujęcie to R. Skubisz rozciąga następnie na kategorię oznaczeń odróżniających *in genere* (wymieniając znaki towarowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia, oznaczenia wyróżniające przedsiębiorstwo) wskazując, że wymienione dobra niematerialne powstają przez „przyporządkowanie w świadomości człowieka konkretnego oznaczenia towarów (usług) przedsiębiorstwu w celu ich zindywidualizowania (wyróżnienia) w obrocie gospodarczym (na rynku)”. Autor wskazuje następnie, że owo „związanie” oznaczenia i jego desygnatu, co do zasady, nie ma charakteru twórczego, a na jego wartość majątkową ma wpływ sprawność organizacyjna oraz nakłady finansowe osoby uprawnionej do danego oznaczenia¹⁷.

Oznaczenie odróżniające ma więc odróżniać ze względu na określone kryterium (np. tożsamość przedsiębiorstwa, komercyjne pochodzenia towaru lub usługi, geograficzne pochodzenie towaru lub usługi). Ten element sprawia, że poza kategorią oznaczeń odróżniających pozostawić należy oznaczenia o charakterze wyłącznie rodzajowym¹⁸. Oznaczenia pełnią wprawdzie funkcję „kanałów komunikacji” z klientelą, gdyż przekazują informacje o określonym „desygnacie” np. o kwalifikacjach osoby przedsiębiorcy, przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, względnie o cechach towaru lub usługi. Treść tych komunikatów nie służy jednak zindywidualizowaniu danego desygnatu, czy jego odróżnieniu (wyróżnieniu) pośród innych desygnatów posiadających określone cechy rodzajowe, a pełni funkcję wyłącznie informującą o tych właśnie cechach¹⁹.

Zauważyć należy, że w zależności od tego, jaki jest desygnat (przedmiot odniesienia) odróżniany przez dane oznaczenie, inaczej ujmowane mogą być jego funkcje, a w szczególności podstawowa funkcja każdego z oznaczeń, która zasadniczo polega na indywidualizacji określonego desygnatu ze względu na określone kryterium, np. wskazanie handlowego pochodzenia towaru w przypadku znaku towarowego, czy wskazanie tożsamości przedsię-

¹⁶ R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z prawa polskiego na tle prawo-porównawczym, Lublin 1988, s. 15; *tenże*, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 2018 (przedruk z 2018 r. za oryginałem z 1988 r.), s. 18.

¹⁷ R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 86, Nb 155.

¹⁸ Tak w odniesieniu do nazw rodzajowych obiektów hotelarskich I.B. Nestoruk, Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, ZNUJ PPWI 2/2014, z. 124, s. 99.

¹⁹ Podobnie M. Żuraw, Zakres prawa ochronnego na znak towarowy (treść, naruszenie, wyłączenie, ograniczenia), Warszawa 2009, s. 56 (maszynopis pracy doktorskiej dostępny w bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).

biorstwa w przypadku oznaczenia przedsiębiorstwa. Oznaczenia odróżniające są więc dobrami silnie uwarunkowanymi funkcjami, które pełnią. Do zagadnienia desygnatów, do których odnoszą się poszczególne oznaczenia odróżniające, oraz funkcji przez te oznaczenia pełnionych wypadnie powrócić w § 3.

II. Pojęcie oznaczenia odróżniającego w aktach normatywnych

Pojęcie oznaczeń odróżniających jest obecne w języku prawnym. Okoliczność ta sprawia iż pożądaną jest przyjrzenie się normatywnemu kontekstowi w jakim pojęcie to, względnie pojęcia mu pokrewne, funkcjonuje i rozważenie, na ile ten kontekst normatywny wpływać może na przyjęcie określonych wniosków w kwestii cech kategorii dóbr określanych jako oznaczenia odróżniające oraz ich katalogu. Poniższe uwagi odnoszą się więc do przypadków **zbiorczego** odniesienia się w aktach prawnych do kategorii oznaczeń odróżniających.

Rozpocząć należy od uwagi, iż w przepisach prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej posłużenie się takimi szerokimi pojęciami nie jest częste.

W przepisach KonwPar, stanowiącej podstawowy akt z zakresu tej dziedziny prawa i obejmujący swoim zakresem także zwalczanie nieuczciwej konkurencji (art. 1 ust. 2 KonwPar), ogólne pojęcie oznaczeń odróżniających nie pojawia się. Pojawiają się w tym akcie prawnym jedynie nazwy poszczególnych kategorii oznaczeń takie jak: znak towarowy, znak usługowy, nazwa handlowa, oznaczenia pochodzenia i nazwy pochodzenia. Kategorie te są wymienione w podstawowym przepisie konwencji określającym jej zakres przedmiotowy, tj. art. 1 ust. 2 KonwPar, a następnie odnoszą się do nich sukcesywnie przepisy konwencyjne. Podobna sytuacja występuje na gruncie Porozumienia TRIPS. Akt ten posługuje się jedynie normatywnymi nazwami poszczególnych kategorii oznaczeń: znaki towarowe (Część II, Sekcja II, art. 15–21) oraz oznaczenia geograficzne (Część II, Sekcja III, art. 22–24). Nie ma w nim natomiast zbiorczego pojęcia obejmującego wymienione kategorie. Także w art. 2 pkt VIII konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)²⁰ definiującym zakres pojęcia własność intelektualna na potrzeby tej konwencji w tiret szóstym wskazana jest kategoria „znaków towarowych i usługowych, jak również nazw handlowych i oznaczeń handlowych”.

²⁰ Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49, zał.).

Przypadki odniesień do pojęcia oznaczeń odróżniających jako szerszej kategorii w aktach prawa krajowego oraz unijnego warto jest omawiać łącznie, gdyż bardzo często odnośny przepis krajowy posługujący się takim szerokim ujęciem stanowi wdrożenie stosownego standardu unijnego, w którym owo szerokie pojęcie także występuje.

W pierwszej kolejności odnieść się należy, wzięwszy pod uwagę temat niniejszej pracy, do aktów z zakresu szeroko rozumianego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, którymi w prawie polskim są ZNKU oraz NieuczPraktRynkU (zob. w rozdziale II, § 3).

W ZNKU istnieje zespół przepisów poświęconych ochronie poszczególnych kategorii oznaczeń w ramach tzw. stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji, a więc czynów, których ustawowe znamiona ujęte zostały przez ustawodawcę. Są to następujące przepisy: art. 5–7 ZNKU w odniesieniu do oznaczeń przedsiębiorstw, art. 8–9 ZNKU w odniesieniu do geograficznych oznaczeń pochodzenia oraz art. 10 ZNKU w odniesieniu do oznaczeń towarów i usług, który, o czym mowa będzie w pracy, mimo że nie odnosi się w warstwie literalnej do pojęcia niezarejestrowanego znaku towarowego, może służyć ochronie takiego znaku (zob. rozdział III, § 2, pkt III.1.A). Normy wynikające z tych przepisów będą przedmiotem szczegółowych uwag w niniejszej publikacji (zob. zwłaszcza rozdział III, § 2 i 3; rozdział VII, § 2). Wskazane przepisy nie posługują się jednak pojęciem zbiorczym – oznaczeń odróżniających, względnie innym zbliżonym pojęciem, jako określeniem jednej kategorii dóbr o wspólnych cechach.

W obrębie ZNKU zbiorcze pojęcie oznaczeń odróżniających odnaleźć można natomiast w art. 16 ust. 3, który enumeratywnie określa warunki, pod jakimi reklama porównawcza uznana jest za zgodną z dobrymi obyczajami i tym samym dozwoloną. W części z punktów zawartych w art. 16 ust. 3 ZNKU ustawodawca, odnosząc się do tych z warunków dopuszczalnej reklamy porównawczej, które związane są z użyciem w niej cudzych oznaczeń, stosuje zbiorcze pojęcie oznaczeń odróżniających (por. art. 16 ust. 3 pkt 4, 5, 7, 8 ZNKU). Przepis ten jest wdrożeniem unijnych standardów w zakresie reklamy porównawczej wynikających z dyrektywy 2006/114 dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (dyrektywa 2006/114), w której występuje zbiorcze określenie omawianej kategorii. Na tle polskiej wersji dyrektywy 2006/114 zaznacza się pewna niejednorodność terminologiczna, gdyż występują aż trzy pojęcia mające zbiorczo określać kategorię oznaczeń odróżniających, tj. znaki rozpoznawcze (art. 4 pkt d oraz h), znaki wyróżniające konkurenta (art. 4 pkt f) oraz wyróżniające oznaczenia (motyw 15 pream-

buły). Znacznie większą jednolitością terminologiczną zbiorczego określenia kategorii oznaczeń odróżniających cechują się inne wersje językowe dyrektywy (ang. *distinguishing marks*, fr. *signes distinctifs*, niem. *Unterscheidungszeichen*²¹). Dokonując wykładni pojęcia oznaczeń odróżniających w rozumieniu przepisów o reklamie wprowadzającej w błąd i porównawczej, Trybunał Sprawiedliwości wskazał w wyroku w sprawie *Toshiba*, że pojęcie to może obejmować także numery produkcyjne na produkcie, jeżeli są w stanie wskazywać na źródło jego pochodzenia²², co pozwala uznać, że pojęcie oznaczeń odróżniających w świetle powyższych przepisów nie jest ograniczone do uznanych w prawie własności intelektualnej kategorii oznaczeń odróżniających²³.

W kolejnym zasadniczym akcie prawa krajowego z zakresu szeroko rozumianego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, tj. NieuczPraktRynkU, ustawodawca odnosi się w art. 5 ust. 2 pkt 3 NieuczPraktRynkU do kategorii „oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę i jego produkty”, zaliczając do nich znaki towarowe oraz nazwy handlowe. Przepis ten jest odpowiednikiem art. 6 ust. 2 lit. a wdrażanej w przepisach NieuczPraktRynkU dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych. W polskiej wersji językowej w przepisie tym użyte zostało dla zbiorczego określenia kategorii oznaczeń odróżniających pojęcie znaków rozpoznawczych przedsiębiorcy (ang. *distinguishing marks of a competitor*, fr. *signe distinctif d'un concurrent*; niem. *Kennzeichen eines Mitbewerbers*), przy czym zaliczono do nich znaki towarowe i nazwy handlowe.

Dalszych przykładów użycia zbiorczego pojęcia dla określenia kategorii oznaczeń odróżniających dostarcza szereg innych aktów prawnych unijnych i krajowych. Szczególną relewancję w tym zakresie mają akty z obszaru prawa własności intelektualnej.

Przykładu takiego szerokiego, a zarazem definiującego ujęcia dostarcza niemiecka ustawa o znakach towarowych i innych oznaczeniach odróżniających z 1994 r. (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, dalej: MarkenG). Świadczy o tym tytuł wskazanej ustawy, a następnie okoliczność, iż § 1 zawiera definicję pojęcia oznaczenia odróżniającego na jej potrzeby, która jest definicją przez wyliczenie, obejmującą znaki towarowe (*Marken*), oznacze-

²¹ Jedynie w wersji niemieckiej w art. 4(h) dyrektywy 2006/114 pojawiają się inne sformułowania o pokrewnym znaczeniu (*Warenzeichen, Warennamen, sonstige Kennzeichen*); jest to zachowanie względem jednolitości terminologii niemieckiej w pozostałych punktach tego przepisu.

²² Zob. wyr. TSUE z 25.10.2001 r. w sprawie C-112/99 *Toshiba Europe GmbH*, pkt 53.

²³ A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Warszawa 2015, s. 367.

nia handlowe (*geschäftliche Bezeichnungen*) oraz oznaczenia geograficzne (*geographische Herkunftsangaben*). Przez wskazanie w § 5 ust. 1 MarkenG, że kategoria oznaczenia handlowego (*geschäftliche Bezeichnungen*) obejmuje oznaczenia przedsiębiorstw (*Unternehmenskennzeichen*) oraz tytuły dzieł (*Werktitel*) zakres pojęcia oznaczenia odróżniającego w świetle tego aktu prawnego doznaje dalszego sprecyzowania (zob. też uw. w rozdziale II, § 4).

W prawie polskim akty z obszaru prawa własności intelektualnej, skupiają się na zdefiniowaniu poszczególnych dóbr jako przedmiotów ochrony, a nawiązują do zbiorczego pojęcia oznaczeń odróżniających w sposób niedefiniujący i incydentalny. Nawiązanie do takiego zbiorczego pojęcia pojawia się głównie w kontekście ukształtowania stosownej przeszkody udzielenia ochrony konkretnemu dobru niematerialnemu, którego dany akt dotyczy. W takim kontekście mowa jest w art. 5 ust. 4 lit. a dyrektywy 2015/2436 o przeszkodzie wynikającej z „prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie”. Podobnie ujęta jest podstawa odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 w sprawie unijnego znaku towarowego, w którym mowa jest o sprzecznie złożonym przez „właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne”.

Zbiorcze odniesienie się do kategorii oznaczeń odróżniających odnajdziemy także w aktach z zakresu prawa wzorów przemysłowych. Odniesienie takie występuje w art. 11 ust. 2 lit. a dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w którym mowa jest o wcześniejszym „znaku odróżniającym” w kontekście przeszkody rejestracji lub podstawy unieważnienia wzoru ze względu na fakt użycia tego wcześniejszego „znaku odróżniającego” w późniejszym wzorze. W analogicznym kontekście art. 25 ust. 1 lit. e rozporządzenia Nr 6/2002 w sprawie wzoru Wspólnoty posługuje się terminem „oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą”. Następnie, art. 16 dyrektywy 98/71 oraz art. 96 ust. 1 rozporządzenia Nr 6/2002 stanowią, że przepisy odpowiednio – dyrektywy lub rozporządzenia – pozostają bez uszczerbku dla przepisów prawa unijnego i przepisów państw członkowskich odnoszących się m.in. do znaków towarowych i innych „oznaczeń wyróżniających” (art. 16 dyrektywy 98/71), względnie „oznaczeń odróżniających” (art. 96 ust. 1 rozporządzenia Nr 6/2002).

Wreszcie wskazać można akty prawa unijnego i krajowego, które nie dotyczą bezpośrednio lub w głównej mierze problematyki własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, ale w których występują różne pojęcia

zbiorcze zmierzające do ogólnego odniesienia się do kategorii oznaczeń odróżniających. Wśród takich przykładów wskazać można m.in. art. 1 ust. 2 lit. d dyrektywy 1999/44 w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (pojęcie znaku wyróżniającego) i wdrażającym go, a dotyczącym rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej art. 556¹ § 2 KC (pojęcie oznaczenia odróżniającego); art. 2 lit. e pkt i dyrektywy 2001/95 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (pojęcie wyróżniającego znaku) oraz we wdrażającym ją w prawie polskim art. 3 pkt 2 lit. a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (pojęcie odróżniającego znaku), art. 3 ust. 1 dyrektywy 85/374 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe²⁴ (pojęcie wyróżniającej „cechy” na produkcie; dzięki wskazaniu jako przykładów tego pojęcia nazwy i znaku handlowego stwierdzić można, że odnosi się ono do oznaczeń odróżniających) oraz we wdrażającym ją w prawie polskim art. 449⁵ § 2 zd. 1 KC (pojęcie oznaczenia odróżniającego).

Nie wydaje się, aby brzmienie powołanych wyżej przepisów aktów z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, tj. ZNKU oraz NieuczPraktRynku, jak też przepisów dyrektyw 2006/114 oraz 2005/29, posługujące się zbiorczymi pojęciami dla określenia kategorii oznaczeń odróżniających, mogły mieć rozstrzygające znaczenie dla przyjęcia określonych wniosków w kwestii ogólnego wyznaczenia zakresu przedmiotowego pojęcia oznaczeń odróżniających, wykraczającego poza potrzeby danego aktu normatywnego i mającego znaczenie dla całego systemu prawa. Pomocne w tym zakresie nie są także normatywne przypadki użycia pojęcia „oznaczeń odróżniających”, względnie innych zbliżonych pojęć, w innych aktach prawnych, których przykłady podano wyżej.

Nawet jeżeli podejmowane są w orzecznictwie próby zdefiniowania odpowiedniego zakresu ogólnego pojęcia oznaczeń odróżniających, to próby takie związane są raczej z ujęciem swoistym, z punktu widzenia zasadniczego przedmiotu regulacji zawartego w danym akcie prawnym. Przykładem tego może być szeroka interpretacja pojęcia „oznaczenia odróżniającego” w świetle przepisów dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd i porównawczej dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie *Toshiba*, ukierun-

²⁴ Dyrektywa 85/374/EWG z 25.7.1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.Urz. WE L 210, s. 29 ze zm.).

kowana na interpretację właściwą dla osiągnięcia celu realizowanego przez te przepisy. Takie wypowiedzi orzecznictwa nie muszą w sposób konieczny rzucać na próby ogólnego konstruowania pojęcia oznaczenia odróżniającego, względnie nie muszą stać na przeszkodzie samodzielnemu wyznaczeniu zakresu przedmiotowego rozważań doktrynalnych, w opracowaniach posługujących się tym terminem, po przedstawieniu uzasadnienia przyczyn określonego sprecyzowania tego zakresu, na potrzeby danego opracowania. W przypadku niniejszej publikacji sprecyzowanie to przedstawione jest niżej w § 5.

§ 3. Rodzaje oznaczeń odróżniających

Brak normatywnie lub doktrynalnie ustalonego i zamkniętego katalogu oznaczeń odróżniających sprawia, że trudno aspirować do formułowania wyczerpujących wyliczeń oznaczeń należących do tej kategorii. Poniższy przegląd rodzajów oznaczeń odróżniających nie ma zatem takiego celu. Uwzględniono w nim natomiast te rodzaje oznaczeń, które, jak wskazano w § 2 pkt I, stanowią „trzon” tej kategorii, tj. oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorcę i przedsiębiorstwo (pkt I), znaki towarowe (pkt II) oraz geograficzne oznaczenia pochodzenia (pkt III). Odniesiono się także do stanowiących przedmiot szczególnie silnie zaznaczających się dylematów doktrynalnych i orzeczniczych kwestii kwalifikacji domeny internetowej (pkt IV) oraz tytułu prasowego i tytułu utworu (pkt V), jako oznaczeń odróżniających.

I. Oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorcę i przedsiębiorstwo

W świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego w prawie polskim istnieje jurydyczna odrębność oznaczenia, którego funkcją jest indywidualizacja przedsiębiorcy (firmy), mającego swój własny reżim ochrony w Kodeksie cywilnym (art. 43²–43¹⁰ KC) oraz oznaczenia, którego funkcją jest indywidualizacja przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę, którego ochronę umożliwiają przepisy ZNKU, zwłaszcza jej art. 5²⁵. Owa dychotomia jest źród-

²⁵ M. Kępiński, Nowe projektowane przepisy o firmie a prawo własności przemysłowej, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 145; T. Żyżnowski, Firma w kodeksie cywilnym, PS 2003, Nr 9, s. 49; J. Szwaja, Zasada wyłączności firmy, Pr. Sp. 2004, Nr 5, s. 10; J.J. Sitko, Firma, Warszawa 2009, s. 111.

dłem licznych dylematów, którym wypadnie się bliżej przyjrzeć w dalszej części rozważań (zob. rozdział III, § 2, pkt II.1.B).

W przepisach KonwPar występuje natomiast termin „nazwa handlowa” (art. 1 ust. 2, art. 8, 9), który sporadycznie pojawia się w przepisach ustaw polskich²⁶, np. w art. 11 ustawy z 7.10.1999 r. o języku polskim²⁷ oraz w art. 5 ust. 2 pkt 3 NieuczPraktRynkU. Pojęcie nazwy handlowej jest używane w literaturze prawniczej w odniesieniu do prawa polskiego²⁸, aczkolwiek posługiwanie się tym terminem jest krytykowane wobec jego niewielkiej obecności w polskim języku prawnym²⁹. Obecność tego terminu w KonwPar, w połączeniu z faktem związania Rzeczypospolitej Polskiej konwencją i płynącym z niej obowiązkiem zapewnienia podmiotom zagranicznym ochrony takiej jak podmiotom polskim z uwzględnieniem minimalnych standardów ustanowionych w konwencji w tym zwłaszcza w art. 8 KonwPar dotyczącym bezpośrednio nazwy handlowej, rodzi jednak potrzebę swoistego „przetłumaczenia” owego terminu na język prawny polskiego porządku prawnego. Potrzeba interpretacji tego pojęcia, zwłaszcza w kontekście rozważań dotyczących szeroko rozumianego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, uzasadniona jest także jego obecnością w art. 5 ust. 2 pkt 3 NieuczPraktRynkU.

Odsyłając do dalszych uwag (zob. rozdział II, § 1), wskazać należy, że konwencyjne pojęcie „nazwy handlowej” w świetle prawa polskiego oznacza zarówno oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorców (firmę), jak i oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo (oznaczenia przedsiębiorstwa)³⁰.

II. Znaki towarowe

Znak towarowy jako dobro niematerialne jest powszechnie przedmiotem stosunkowo precyzyjnych definicji normatywnych zmierzających do zdefiniowania go jako przedmiotu wyłącznego prawa podmiotowego (por. art. 3 dy-

²⁶ Wprowadzenie pojęcia nazwy handlowej oraz przyjęcie uregulowania jej dotyczącego przewidywał projekt PrWIPrzem; regulacja w tym zakresie nie została ostatecznie przyjęta – zob. B. Sołtys, *Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim*, Kraków 2003, s. 38–40.

²⁷ T.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.

²⁸ B. Sołtys, *Nazwy handlowe, passim*; T. Opalski, *Ochrona nazwy handlowej w Polsce*, PUG 1980, Nr 11, *passim*; K. Golat, R. Golat, *Oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorców*, Warszawa 1998, s. 3.

²⁹ M. Kępiński, [w:] *System PrPryw*, t. 15, 2014, s. 154, Nb 27.

³⁰ M. Kępiński, *Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej*, ZNUJ PPWI 2005, z. 88, s. 98; zob. art. 11 ustawy z 7.10.1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.), w którym użyte jest pojęcie nazwy handlowej.

rektywy 2015/2436, art. 120 PrWiPrzem). Natura znaku towarowego jako dobra niematerialnego z kategorii oznaczeń odróżniających może jednak być ujmowana niezależnie od regulacji prawnej. W ślad za przywoływanym już wyżej (§ 2, pkt I) ujęciem R. Skubisza, można w sposób pozanormatywny zdefiniować znak towarowy jako odbity w świadomości człowieka jednolity związek oznaczenia i towaru obejmujący ogół wyobrażeń o danym towarze wyodrębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia³¹. Zgodnie z powyższym podejściem znakiem towarowym jest związek oznaczenia i towaru, nie stanowi zaś znaku towarowego samo oznaczenie – jest ono jedynie składnikiem znaku towarowego, o ile zostanie powiązane z towarem w sposób, który pozwoli na powstanie integralnego związku oznaczenia i towaru, odbijającego się w świadomości odbiorców. Utworzenie tego związku nastąpić może albo wskutek używania oznaczenia w odniesieniu do określonych towarów, albo przez zgłoszenie oznaczenia w celu jego rejestracji, z czym wiąże się wskazanie w zgłoszeniu towarów, dla których oznaczenie jest przeznaczone. Do powyższego ujęcia znaku towarowego wypadnie ponownie nawiązać, zmierzając do doktrynalnego określenia niezarejestrowanego znaku towarowego jako przedmiotu ochrony w świetle prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (zob. w rozdziale III, § 2, pkt III.1.B), którego normy (a w szczególności art. 10 ZNKU uznawany za podstawę ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych; zob. w rozdziale III, § 2, pkt III.1.A), nie tylko nie definiują normatywnie niezarejestrowanego znaku towarowego, ale nawet nie posługują się tym pojęciem.

Znak towarowy jest dobrem niematerialnym silnie związanym z funkcjami, które pełni on w obrocie. Pojęciem funkcji znaku towarowego określa się całość oddziaływań znaku towarowego w obrocie gospodarczym³². Zasadniczą funkcją każdego znaku towarowego (zarówno zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego) jest funkcja oznaczenia pochodzenia, umożliwiająca zindywidualizowanie towaru w percepcji odbiorców, dzięki użyciu oznaczenia, ze względu na kryterium pochodzenia (komercyjnego) towaru³³. Pojawić się mogą dodatkowe wyobrażenia odbiorców percypujących znak, dotyczące jakości lub szczególnych właściwości towarów albo też związane z samym znakiem towarowym, który w oczach klienteli urastać może do rangi symbolu

³¹ R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 15; *tenże*, Prawo z rejestracji (przedruk z 2018 r.), s. 18.

³² R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163.

³³ U. Promińska, Kilka uwag w sprawie niezarejestrowanych, s. 760.

określonych pojęć (młodości, sprawności fizycznej, luksusu). Obecność takich wyobrażeń nie jest jednak wpisana w istotę znaku towarowego jako dobra niematerialnego. Pojawiają się one najczęściej po upływie pewnego czasu jako rezultat własnych doświadczeń klienteli, intensywnej reklamy, atrakcyjności danego oznaczenia, zaś ich skutkiem może być pełnienie przez znak towarowy funkcji jakościowej lub reklamowej. Obecnie doktryna oraz orzecznictwo, zwłaszcza orzecznictwo TSUE, wymienia także funkcję komunikacyjną oraz inwestycyjną znaku towarowego. W świetle orzecznictwa TSUE katalog funkcji znaku towarowego nie jest zamknięty³⁴.

III. Geograficzne oznaczenia pochodzenia

Geograficzne oznaczenia pochodzenia, podobnie jak znaki towarowe stanowią nośniki informacji o towarze lub usłudze nimi oznaczonymi i kształtują określone wyobrażenia o tym towarze. O ile w przypadku znaku towarowego chodzi przede wszystkim o wywoływanie wyobrażeń dotyczących komercyjnego pochodzenia towaru, o tyle w przypadku oznaczeń geograficznych chodzi przede wszystkim o kształtowanie wyobrażeń klienteli dotyczących geograficznego pochodzenia towaru, względnie o cechach towaru związanych z określonym pochodzeniem geograficznym.

Oznaczenia geograficzne (geograficzne oznaczenia pochodzenia) zdefiniować można jako „oznaczenia (symbole), które identyfikują określone miejsce na Ziemi (miejscowość, region, państwo, itp.)”³⁵. Ich istotę można ujmować w sposób pozanormatywny, podobnie jak w przypadku znaków towarowych, tj. jako związku oznaczenia oraz towaru, który to związek „jest odbierany przez przeciętnego nabywcę jako zespół informacji o towarze, w tym zwłaszcza o jego pochodzeniu z pewnego miejsca geograficznego”³⁶. Charakter informacji, która przekazywana jest przez fakt użycia oznaczenia geograficznego, decyduje o różnicy w ujęciu funkcji pełnionych przez oznaczenie geograficzne w porównaniu z funkcjami pełnionymi przez znak towarowy. Funkcją podstawową oznaczenia geograficznego jest funkcja oznaczenia pochodzenia geograficznego, która obejmuje dwa ściśle zintegrowane ze sobą aspekty. W ra-

³⁴ R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 1205, Nb 78.

³⁵ E. Calka, [w:] System PrPryw, t. 14C, 2017, s. 7, Nb 7.

³⁶ R. Skubisz, Oznaczenie geograficzne jako indywidualny znak towarowy, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003 s. 90; zob. też E. Calka, Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego, Warszawa 2008, s. 25.

mach pierwszego aspektu tej funkcji oznaczenia geograficzne stanowią nośnik informacji o geograficznym pochodzeniu towaru, tj. pełnią funkcję informacyjną. Po drugie, zarazem pełnią one funkcję odróżniającą towar ze względu na kryterium jego geograficznego pochodzenia. Sprzężenie obydwu aspektów wyraża się w tym, że dzięki rodzajowi informacji, jakie oznaczenia geograficzne przekazują, pozwalają one wyróżnić na rynku na tle innych towarów towar o określonym pochodzeniu geograficznym. Oznaczenia geograficzne mogą też pełnić dalsze funkcje podobne do funkcji pełnionych przez znak towarowy. Przede wszystkim mogą pełnić funkcję jakościową, tj. stanowić nośnik nie tylko informacji o pochodzeniu geograficznym towaru, ale także o określonych właściwościach towarów nimi oznaczonych i wywoływać w konsekwencji wyobrażenia i oczekiwania klientów dotyczące posiadania takich właściwości przez towary. Powyższą funkcję pełnią kwalifikowane oznaczenia geograficzne (zob. rozdział III, § 3, pkt I).

IV. Domena internetowa

Domena internetowa jest słowną wersją numerycznego adresu IP (*Internet Protocol*), pozwalającą odnaleźć określone miejsce w sieci Internet. Miejsce to jest rozpoznawane przez urządzenia w sieci po unikalnym numerze IP, dzięki zamianie numeru IP na domenę mającą postać słowną łatwiej zaś jest zapamiętać adres internetowy³⁷. Każda domena musi być zarejestrowana w odpowiednim unikalnym rejestrze właściwym dla poziomu danej domeny. Poziomy określić można, analizując strukturę domeny poczynawszy od jej prawej strony, przy czym każda domena musi zawierać co najmniej domenę pierwszego i drugiego poziomu (ang. *Top-Level Domain Name*, TLD oraz *Second-Level Domain Name*, SLD, np. xyz.pl). Domeny pierwszego poziomu są domenami ogólnymi (np. „com” lub „org”) lub krajowymi (np. „pl”). Kluczowym elementem domeny jest jej nazwa, która może być dowolnie obrana: może być oznaczeniem zdolnym do indywidualizacji (odróżniania), może także być słowem opisowym, pozbawionym zdolności odróżniania. Uwarunkowania systemu numerycznego sprawiają jednak, że każda domena musi być niepowtarzalna w rejestrze właściwym dla poziomu danej domeny, zatem np. zarejestrowana może być tylko jedna nazwa „xyz” z krajową domeną najwyższego

³⁷ Na temat charakterystyki domeny internetowej jako dobra – zob. P. Podrecki, [w:] System PrHandl, t. 8, 2015, s. 984–986, Nb 1–5; J. Ożegalska-Trybalska, [w:] System PrPryw, t. 14C, 2017, s. 698–705, Nb 2–21.

poziomu „pl” (xyz.pl). Oznacza to, że rejestracja określonej nazwy domeny w rejestrze właściwym dla danego poziomu tworzy wyłączność korzystania z danej nazwy domeny w danym poziomie; rejestracja domen następuje na zasadzie „kto pierwszy – ten lepszy”.

Funkcjonowanie domen internetowych pozwala stwierdzić, że pełnią one rolę pozwalającą na określenie pochodzenia danej informacji (dostępnej na stronie internetowej z określoną domeną) z określonego miejsca w Internecie. Jak wskazuje *J. Ożegalska-Trybalska*, domeny pełnią zatem funkcję odróżniającą³⁸, stanowią „narzędzie identyfikacji i odróżniania w sieci”³⁹. Można je więc uznać za szczególnego rodzaju oznaczenia odróżniające. Jednocześnie domena nie stanowi przedmiotu żadnego wyłącznego prawa podmiotowego, relacje prawne zaś powstające w wyniku jej rejestracji są relacjami obligacyjnymi łączącymi abonenta domeny z rejestratorem⁴⁰. Niewątpliwie jednak ze względu na wyżej zarysowane uwarunkowania techniczne fakt rejestracji domeny stwarza faktyczną wyłączność korzystania z domeny na rzecz abonenta⁴¹. W sytuacji, w której indywidualizowana dzięki nazwie domeny informacja ma charakter handlowy, tj. jeżeli strona internetowa dostępna pod daną domeną zawiera ofertę towarów lub usług, wówczas domena może zacząć pełnić funkcje wskazania na handlowe pochodzenie towarów lub usług, a więc podstawową funkcję znaku towarowego (zob. wyżej pkt II). Nazwa domeny może być już zarejestrowanym lub używanym przez przedsiębiorcę znakiem towarowym. Cała domena może także zostać zarejestrowana jako znak towarowy, względnie może uzyskać ochronę jako niezarejestrowany znak towarowy na podstawie art. 10 ZNKU⁴². Możliwa jest także ochrona domeny jako oznaczenia przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ZNKU⁴³. Warunkiem bądź to udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, bądź udzielenia domenie odformalizowanej ochrony płynącej z samego jej używania, dostępnej na podstawie ZNKU, jest zdolność domeny (a ściślej – jej nazwy) do odróżniania towarów lub usług,

³⁸ *J. Ożegalska-Trybalska*, [w:] System PrPryw, t. 14C, 2017, s. 699, Nb 4.

³⁹ Tamże, s. 703, Nb 14.

⁴⁰ Szeroko *J. Ożegalska-Trybalska*, Adresy internetowe – zagadnienia cywilnoprawne, ZNUJ PPWI 2003, z. 84, s. 269–275; zob. *taż.*, [w:] System PrPryw, t. 14C, 2017, s. 702, Nb 13; zob. też *P. Podrecki*, [w:] System PrHandl, t. 8, 2015, s. 986, Nb 5; tak również niemiecki sąd federalny w post. z 5.7.2005 r., VII ZB 5/05, GRUR 2005, s. 969; odmiennie *M. Kondrat*, Znaki towarowe w Internecie, Warszawa 2001, s. 466, uznający istnienie prawa *sui generis* do domeny.

⁴¹ *J. Ożegalska-Trybalska*, Adresy, s. 275; *taż.*, [w:] System PrPryw, t. 14C, 2017, s. 702, Nb 13.

⁴² Wyr. SA w Warszawie z 28.2.2005 r., I ACa 843/04, niepubl.

⁴³ Wyr. SN z 9.12.2011 r., III CSK 120/11, Legalis; wyr. SA w Warszawie z 28.2.2005 r., I ACa 843/04, niepubl.

a więc zdolność odróżniająca, względnie tzw. wtórna zdolność odróżniająca nabyta wskutek używania (zob. w rozdziale III, § 2, pkt III.2.C.b). Z tego powodu domeny zawierające nazwy czysto opisowe, nie są w stanie pełnić funkcji znaku towarowego⁴⁴.

Można jednak sądzić, że w sytuacji, w której domena zostaje zarejestrowana jako znak towarowy albo możliwe jest udzielenie jej ochrony na podstawie ZNKU jako używanego w obrocie oznaczenia, przedmiotem ochrony jest nie tyle domena „jako taka”, czyli jako samodzielna kategoria oznaczenia odróżniającego, ale już jako inny rodzaj oznaczenia odróżniającego, tj. znak towarowy lub oznaczenie przedsiębiorstwa. Samo uznanie domeny „jako takiej” za szczególny rodzaj oznaczenia odróżniającego wydaje się jednak możliwe i to niezależnie od braku przysługiwania względem domeny „jako takiej” prawa wyłącznego i bezwzględnego, zwłaszcza przy przyjęciu prezentowanego w dalszych wywodach stanowiska, zgodnie z którym dla potwierdzenia statusu oznaczenia odróżniającego jako dobra niematerialnego nie jest niezbędne przysługiwanie względem niego prawa o wspomnianym charakterze (zob. § 4 niżej).

V. Zagadnienie kwalifikacji tytułu prasowego i tytułu utworu jako oznaczenia odróżniającego

Jako szczególny rodzaj oznaczenia odróżniającego wskazywany jest tytuł⁴⁵. Trafnie wskazuje się przy tym, że istnieje trudność w uchwyceniu istoty tytułu jako dobra prawnego, co wynika nie tylko z braku normatywnego zdefiniowania dobra określonego generalnie mianem „tytułu” jako przedmiotu ochrony, ale także z różnorodnych możliwych punktów odniesienia (desygnatów) indywidualizowanych przez tytuł⁴⁶. Mówić bowiem można o tytule prasowym⁴⁷ (art. 21 ustawy z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe⁴⁸), tytule utworu (literackiego,

⁴⁴ J. Ożegalska-Trybalska, [w:] System PrPryw, t. 14C, 2017, s. 704, Nb 18.

⁴⁵ M. Kępiński, I.B. Nestoruk, [w:] System PrPryw, t. 15, 2014, s. 215 i n., Nb 210 i n.; konkluzywnie – s. 232, Nb 237; zob. też I.B. Nestoruk, Tytuł jako szczególne oznaczenie – wybrane aspekty ochrony prawnej, SPP 2012, Nr 3, s. 3 i n.

⁴⁶ M. Kępiński, I.B. Nestoruk, [w:] System PrPryw, t. 15, 2014, s. 216, Nb 211.

⁴⁷ I. Dobosz, Tytuł prasowy jako nazwa dziennika lub czasopisma – problemy ontologiczne, ZNUJ PPWI 1993, z. 62, s. 31 i n.

⁴⁸ T.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914.

audiowizualnego, muzycznego)⁴⁹, tytule audycji radiowej lub telewizyjnej⁵⁰. Jest to zatem sytuacja odmienna w porównaniu z dotychczas wymienionymi oznaczeniami, których punkty odniesienia dawały się jasno określić, tj. w wypadku oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę (firmy) – była to osoba przedsiębiorcy, w wypadku oznaczenia przedsiębiorstwa – samo przedsiębiorstwo, w wypadku znaku towarowego (usługowego) lub w wypadku geograficznych oznaczeń pochodzenia – towar lub usługa. Powyższa okoliczność stanowi zarazem o trudności w konstruowaniu ewentualnej pozanormatywnej (substancjalnej) definicji „tytułu” jako dobra prawnego, o określonych cechach, na wzór omówionej wyżej definicji dotyczącej znaków towarowych oraz geograficznych oznaczeń pochodzenia.

Dodatkową okolicznością utrudniającą uchwycenie ogólnej natury tytułu jako dobra prawnego jest brak autonomicznego i jednolitego reżimu ochrony tak ujętego dobra. Wydawać mogłoby się *prima facie*, że w wypadku tytułu prasowego taki odrębny reżim istnieje, wziąwszy pod uwagę art. 21 PrPras dotyczący postępowania w sprawie rejestracji przez sąd tytułu prasowego, który stanowi, że organ odmówi rejestracji dziennika lub czasopisma, gdyby jej udzielenie stanowiło naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego. Rejestracja tytułu prasowego nie kreuje jednak żadnego prawa podmiotowego do tytułu⁵¹.

Jeżeli chodzi o tytuły dzieł także nie ma dla nich odrębnego reżimu ochrony, takiego jak np. w prawie niemieckim, w którym, jak już wyżej wspomniano tytuł dzieła (*Werktitel*) stanowi kategorię oznaczenia handlowego w rozumieniu MarkenG i w tym charakterze stanowi on przedmiot prawa bezwzględnego⁵² (zob. wyżej w pkt I oraz w rozdziale II, § 4).

W konsekwencji ochrona tytułu odniesionego do różnych desygnatów może być realizowana w płaszczyźnie cywilnoprawnej w różnych reżimach, np. w prawie autorskim, na podstawie PrWłPrzem (w razie rejestracji tytułu jak znaku towarowego), wreszcie – co istotne w kontekście tematu niniejszej

⁴⁹ G. Tylec, Ochrona tytułu utworu w prawie polskim, Warszawa 2006, *passim*; P. Ślęzak, Tytuł utworu w prawie własności intelektualnej i w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, [w:] K. Lewandowski (red.), Prawo autorskie a prawo konkurencji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań 2009, s. 129 i n.

⁵⁰ G. Tylec, Ochrona prawna tytułu audycji radiowej i telewizyjnej, [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków 2007, s. 417 i n.

⁵¹ Tak SN w wyr. z 5.2.2010 r., III CSK 120/09, Legalis; M. Kępiński, I.B. Nestoruk, [w:] System PrPryw, t. 15, 2014, s. 229, Nb 231.

⁵² Zob. J. Görden, Vorgezogener Werktitelschutz, Tübingen 2009, s. 94 i n.

publikacji – w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jako niezarejestrowanego znaku towarowego (art. 10 ZNKU) lub – w przypadku tytułu prasowego – oznaczenia przedsiębiorstwa (art. 5 ZNKU), względnie poza granicami czynów stypizowanych bezpośrednio na podstawie art. 3 ust. 1 ZNKU⁵³.

Na powyższym tle rodzi się jednak pytanie o samodzielność tytułu prasowego lub tytułu utworu jako odrębnej kategorii oznaczenia odróżniającego. W odniesieniu do tytułu dzieła literackiego w wyr. z 16.4.2009 r. Sąd Najwyższy uznał, że: „stanowi [tytuł – uwaga Ł.Ż.] zazwyczaj pierwszą wyodrębnioną część dzieła literackiego istotną dla jego rozpoznania i w obrocie książkami jako produktami (towarem) może pełnić funkcję zbliżoną do znaku towarowego”⁵⁴. Stanowisko to zdawałoby się sugerować, że tytuł dzieła, nabierając charakteru zbliżonego do znaku towarowego, jest samodzielnym oznaczeniem odróżniającym⁵⁵. Z drugiej jednak strony, wskazuje się, że tytuły utworów nie są oznaczeniami odróżniającymi w klasycznym znaczeniu⁵⁶. Ujęcia tytułu utworu lub tytułu prasowego jako odrębnej kategorii oznaczenia odróżniającego można by wprawdzie chcieć upatrywać w funkcji wyróżniania (indywidualizowania) samego utworu albo czasopisma lub dziennika, będącej czymś innym niż funkcja indywidualizacji przedsiębiorstwa lub oznaczenia handlowego pochodzenia towarów lub usług⁵⁷. Prezentujący to stanowisko *M. Kępiński* i *I.B. Nestoruk* wskazują (bezpośrednio w odniesieniu do tytułów utworów), że traktowanie tytułów utworów jedynie jako (niezarejestrowanych) znaków towarowych oznaczałoby brak docenienia specyfiki tytułów jako nazw wytworów ludzkiego umysłu, a ograniczenie się jedynie do ich funkcji handlowych⁵⁸. Trudność tkwi jednak w okoliczności, że istotą oznaczenia odróżniającego jako dobra niematerialnego nie jest, o czym mowa była wyżej w § 2, pkt I, ochrona wkładu twórczego, tylko ochrona określonej funkcji oznaczenia zależnej od charakteru oznaczenia i „desygnatu”, który ono indywidualizuje. Z tego punktu widzenia można mieć wątpliwość, czy gdyby tytuł utworu (także tytuł prasowy) miał stanowić kategorię dobra niematerialnego, to by-

⁵³ Tak SN w wyr. z 22.10.2002 r., III CKN 271/01, *Legalis*, z glosą *B. Gadek*, *Glosa* 2006, Nr 2, s. 95; wyr. z 5.2.2010 r., III CSK 120/09, *Legalis*; *M. Kępiński, I.B. Nestoruk*, [w:] *System PrPryw*, t. 15, 2014, s. 224, Nb 222.

⁵⁴ Wyr. SN z 16.4.2009 r., I CSK 24/09, *Legalis* z glosą *G. Tylca*, *OSP* 2011, Nr 1, poz. 12, s. 78.

⁵⁵ Za takim charakterem opowiadają się *M. Kępiński, I.B. Nestoruk*, [w:] *System PrPryw*, t. 15, 2014, s. 229, Nb 231.

⁵⁶ *G. Tylec*, *Ochrona tytułu*, s. 123 i n.

⁵⁷ *M. Kępiński, I.B. Nestoruk*, [w:] *System PrPryw*, t. 15, 2014, s. 223, Nb 220 – w odniesieniu do tytułów utworów, s. 231–232, Nb 236–237 – w odniesieniu do tytułów prasowych.

⁵⁸ *M. Kępiński, I.B. Nestoruk*, [w:] *System PrPryw*, t. 15, 2014, s. 223, Nb 220.

łoby to dobro z kategorii oznaczeń odróżniających odrębne od niezarejestrowanego znaku towarowego (względnie oznaczenia przedsiębiorstwa), skoro tytuł jako oznaczenie utworu lub czasopisma na rynku jest wówczas tak naprawdę chroniony w funkcji tych innych oznaczeń. Jest natomiast odrębną kwestią, że specyfika tytułu jako niezarejestrowanego znaku towarowego mogłaby zostać uwzględniona w toku globalnej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w świetle art. 10 ZNKU⁵⁹. Za możliwą uznawana jest także bezprawność używania tytułu jako praktyki wprowadzającej w błąd na podstawie art. 5 NieuczPraktRynekU⁶⁰.

§ 4. Oznaczenia odróżniające jako dobra niematerialne

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym § 4 jest kwalifikacja oznaczeń odróżniających jako dóbr niematerialnych z punktu widzenia ich przynależności do szerszej kategorii dóbr, tj. dóbr niematerialnych. Wymaga to odniesienia się do cech charakterystycznych tej szerszej kategorii.

Zasadnicza trudność ujęcia dobra niematerialnego wynika z braku jego ogólnej normatywnej definicji⁶¹. Normatywne definicje dotyczą jedynie poszczególnych dóbr niematerialnych zdefiniowanych jako przedmioty praw bezwzględnych i wyłącznych (np. utwór jako przedmiot prawa autorskiego w art. 1 ust. 1 PrAut, wynalazek patentowalny w art. 24 PrWłPrzem, znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego w art. 120 PrWłPrzem). Konsekwencją tego stanu jest pozostawienie ogólnego ujęcia terminu „dobra niematerialne” doktrynie, co skutkuje wielością poglądów dotyczących cech dóbr niematerialnych.

Chcąc uporządkować rozważania o pojęciu dobra niematerialnego, można w pierwszej kolejności wskazać cechy dóbr niematerialnych, których istnienie jest powszechnie przyjmowane. Nie budzi wątpliwości, że do tych cech zaliczyć

⁵⁹ Za potrzebą uwzględniania takiej specyfiki opowiadają się *M. Kępiński, I.B. Nestoruk*, [w:] *System PrPryw*, t. 15, 2014, s. 223, Nb 221; nie wydaje się jednak, że ewentualna potrzeba jej uwzględnienia nakazywałaby uznanie tytułu utworu za odrębną kategorię oznaczenia odróżniającego.

⁶⁰ *M. Kępiński, I.B. Nestoruk*, [w:] *System PrPryw*, t. 15, 2014, s. 225, Nb 225.

⁶¹ *M. Poźniak-Niedzielska*, *Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego*, Warszawa–Łódź 1990, s. 15; *A. Niewęglowski*, [w:] *System PrHandl*, t. 3, 2015, s. 23, Nb 33.

można niemyślowy charakter oraz cechę (potencjalnej) wszechobecności dobra niematerialnego. Niemyślowy charakter dóbr niematerialnych przejawia się w tym, że mogą one być postrzegane jedynie dzięki intelektowi odbiorcy (duchowo, myślowo) i są odrębne od swej podstawy bytowej, którą stanowi nośnik materialny ucieleśniający dobro i pozwalający na duchowe, myślowe poznanie dobra⁶². Niemyślowość dóbr niematerialnych idzie w parze z cechą ich potencjalnej wszechobecności, przejawiającą się w tym, że dobra te mogą być w dowolnym czasie i w dowolnej przestrzeni równolegle eksploatowane przez różne podmioty⁶³. Nie ulega wątpliwości, że oznaczenia odróżniające spełniają tę cechę.

Istnieją jednak elementy ogólnego pojęcia dobra niematerialnego, które budzą kontrowersje. Do tych elementów zaliczyć można:

- 1) problem znaczenia intelektualnego charakteru dobra niematerialnego w jego ogólnej definicji;
- 2) problem zależności bytu dobra niematerialnego od przysługiwania do niego prawa podmiotowego wyłącznego;
- 3) majątkowy charakter dobra niematerialnego i wiążąca się z tym kwestia relacji między pojęciem dobra niematerialnego i dobra osobistego.

Poniżej pokrótce wypadnie odnieść się do powyższych elementów, a następnie na tle każdego z nich odnieść się do kwalifikacji oznaczeń odróżniających jako dóbr niematerialnych.

Ad 1) Doktrynalne spory budzi relacja terminów „dobro niematerialne” i „dobro intelektualne”. Jest to spowodowane okolicznością, że dobra niematerialne powstają albo jako wyniki działalności twórczej albo przynajmniej jako wynik samych zabiegów organizacyjnych podmiotów prawa⁶⁴. Według tego kryterium wyróżnia się dobra *stricte* intelektualne oraz dobra niematerialne niemające takiego charakteru⁶⁵. Do pierwszej kategorii zaliczane są utwory oraz rozwiązania (obejmujące wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe oraz

⁶² M. Poźniak-Niedzielska, Dobra niematerialne, s. 14–15; J. Szwaja, Recenzja książki Alois Trollera, Immaterialgüterrecht: Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster-u. Modellrecht, Wettbewerbsrecht, Basel – Frankfurt am Main, t. I, 1983; t. II, 1985, PiP 1986, Nr 6, s. 119. W powyższej recenzji Autor, komentując poglądy A. Trollera, zamiennie używa określeń „dobro niemyślowe” i „dobro intelektualne”.

⁶³ A. Troller, Immaterialgüterrecht: Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster-u. Modellrecht, Wettbewerbsrecht, Band I, Basel und Frankfurt am Main 1959, s. 53; R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 85, Nb 154; A. Niewęglowski, [w:] System PrHandl, t. 3, 2015, s. 29, Nb 47.

⁶⁴ A. Kopff, Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, ZNUJ PPWI 1975, z. 5, s. 19–20.

⁶⁵ U. Promińska, [w:] U. Promińska (red.), Prawo, s. 16–17.

topografie układów scalonych⁶⁶, a także, jak uznać należy, nowe odmiany roślin⁶⁷), do drugiej zaś kategorii zaliczane są oznaczenia odróżniające⁶⁸. Podział dóbr niematerialnych na utwory, rozwiązania i oznaczenia odróżniające jest niezupełny, gdyż poza jego zakresem pozostają przedmioty praw pokrewnych⁶⁹. Ponadto podziałowi temu także wymykają się „nietwórcze” bazy danych.

Nie ulega jednak wątpliwości, że istotą dóbr niematerialnych takich jak utwory, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych jest to, że są wynikami wysiłku o charakterze twórczym. Ta okoliczność jest decydująca dla przyznania im ochrony prawnej, wymaganie zaś dotyczące owego wysiłku intelektualnego znajduje wyraz w ukształtowaniu przesłanek tej ochrony. Dobra te określić można jako dobra *stricte* intelektualne. Nie należą do tej kategorii oznaczenia odróżniające, o czym była już mowa w § 2, pkt I. Jak wskazano, przyczyna, dla której są chronione nie wyraża się we wkładzie twórczym włożonym w ich powstanie, tylko w ich funkcji narzędzia komunikacji przedsiębiorcy z klientem. Jest oddzielną kwestią, że oznaczenie odróżniające może w szczególnych przypadkach być jednocześnie przedmiotem ochrony prawno-autorskiej, jeżeli stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

W aktach prawnych posługujących się pojęciem własności intelektualnej wskazane wyżej różnice nie znajdują odzwierciedlenia. Termin własność intelektualna używany jest w szerokim rozumieniu obejmującym zarówno ochronę dóbr niematerialnych o charakterze intelektualnym, jak i pozostałych „nieintelektualnych” dóbr niematerialnych⁷⁰. Mimo argumentów płynących z treści aktów prawnych, kwestia rozumienia pojęcia dobra intelektualnego

⁶⁶ Tamże, s. 16; H. Żakowska-Henzler, Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności intelektualnej, t. XXIII, Warszawa 2013, s. 15.

⁶⁷ P. Kostański, [w:] P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 7–8, Nb 8.

⁶⁸ U. Promińska, [w:] U. Promińska (red.), Prawo, s. 16; H. Żakowska-Henzler, Rynek wewnętrzny, s. 15.

⁶⁹ H. Żakowska-Henzler, Rynek wewnętrzny, s. 15; P. Kostański, [w:] P. Kostański (red.), Prawo, s. 7, Nb 6.

⁷⁰ Por. definicję „własności intelektualnej” w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49, zał.); zob. także definicję „własności intelektualnej” w art. 1 ust. 2 Porozumienia TRIPS. W prawie unijnym zob. definicję „praw własności intelektualnej” w art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE z 2.6.2004 r. L 195, s. 16) oraz oświadczenie Komisji Nr 2005/295/WE (Dz.Urz. UE z 13.4.2005 r. L 94, s. 37) dotyczące interpretacji ww. definicji.

nieustanne nurtuje doktrynę, zaś różnica istniejąca między dobrami niematerialnymi „twórczymi” a dobrami niematerialnymi „nietwórczymi” znajduje odzwierciedlenie w wypowiedziach w literaturze prawnej. Polegają ona na wyodrębnieniu własności intelektualnej w wąskim i szerokim rozumieniu, chociaż między poszczególnymi stanowiskami w kwestii określenia zakresu owego wąskiego i szerokiego rozumienia zaznaczają się różnice⁷¹.

Wyrażane jest także zapatrywanie unikające podobnych wewnętrznych stratyfikacji w obrębie własności intelektualnej. Zgodnie z tym stanowiskiem „intelektualna” natura wszelkich dóbr niematerialnych przejawia się w ich niezmysłowym charakterze, który sprawia, iż „obraz” każdego dobra niematerialnego jest niezmysłowy, poznawalny jedynie w intelekcie człowieka, zaś poznać można jedynie nośniki materialne ucieleśniające dobra niematerialne⁷². Jak wynika z powyższych rozważań, jakkolwiek na poziomie aktów normatywnych zakres pojęcia „własność intelektualna” ujęty jest szeroko w sposób wykraczający poza kategorie dóbr *stricte* intelektualnych, to wskazane wątpliwości doktrynalne sprawiają, że dla uniknięcia niejasności wskazane jest unikanie posługiwania się w odniesieniu do ogółu dóbr wchodzących w zakres własności intelektualnej w szerokim, współczesnym rozumieniu terminem „dobro intelektualne” i stosowanie w jego miejsce terminu „dobro niematerialne”⁷³, względnie „dobro niezmysłowe”, rezerwując określenie „dobro intelektualne” dla dóbr niematerialnych „twórczych”. W odniesieniu do grupy dóbr niematerialnych będących przedmiotem bezpośredniego zainteresowania w niniejszej publikacji z pewnością sformułowanie „dobro niematerialne” budzi znacznie mniejsze zastrzeżenia aniżeli określenie „dobro intelektualne”.

Ad 2) Kolejne zagadnienie dotyczy zależności istnienia dobra niematerialnego od faktu przysługiwania do niego prawa podmiotowego wyłącznego. Zgodnie z tzw. normatywną koncepcją dobra niematerialnego (określaną też

⁷¹ U. Promińska, [w:] U. Promińska (red.), Prawo, s. 19–20; M. Czajkowska-Dąbrowska, Własność czy własności (intelektualne), [w:] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków 2007, s. 47.

⁷² A. Troller, Immaterialgüterrecht, s. 53; tak również zob. też J. Szwaja, Recenzja, s. 119; w podobnym duchu R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 234; *tenże*, Prawo z rejestracji [przedruk z 2018 r.], s. 206, przy czym Autor ten dodaje jednak w powołanej publikacji, że: „dobra niematerialne, takie jak utwory literackie, wynalazki mają ponadto charakter intelektualny z uwagi na swój sposób powstania, twórczy wysiłek umysłu ludzkiego”; obecnie Autor ten za bardziej stosowne uważa posługiwanie się w odniesieniu do ogółu przedmiotów praw własności intelektualnej terminem „dobro niematerialne”, aniżeli „dobro intelektualne” – zob. przypis 73.

⁷³ R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 86, Nb 156.

mianem restrykcyjnej⁷⁴ lub klasycznej⁷⁵), dobrem niematerialnym jest jedynie taki przedmiot niezmysłowy, którego ochrona została przewidziana przez ustawodawcę w prawie pozytywnym i jest ona realizowana przez konstrukcję wyłącznego i bezwzględno-prawa podmiotowego⁷⁶. Przyjęcie takiego rozumienia dobra niematerialnego eliminuje z jego zakresu te przedmioty niezmysłowe, których ochrona nie jest realizowana za pomocą prawa bezwzględnego⁷⁷. Takie ujęcie skłaniać może do nazywania dóbr niezmysłowych w ogóle niechronionych prawnie lub niechronionych za pomocą prawa bezwzględnego i wyłącznego „przedmiotami niematerialnymi” lub „przedmiotami intelektualnymi”⁷⁸. Do nich zaliczałyby się więc zatem także dobra podlegające ochronie na podstawie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym oznaczenia odróżniające, przy przyjęciu, że normy z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji nie kreują praw podmiotowych do oznaczeń odróżniających.

W konstrukcji normatywnego rozumienia dobra niematerialnego wyróżniony jest element substancjalny dotyczący cech charakterystycznych dobra niematerialnego oraz element formalny polegający na uznaniu określonego dobra w przepisie ustawy za przedmiot bezwzględnego i wyłącznego prawa podmiotowego⁷⁹. Stanowisko przyjmujące normatywną koncepcję dobra niematerialnego uzasadniane jest przede wszystkim brakiem jego realnego bytu, w przeciwieństwie do rzeczy, i w związku z tym trudnością, czy wręcz niemożliwością powstania samoistości dobra niematerialnego jako przedmiotu

⁷⁴ A. Niewęglowski, [w:] System PrHandl, t. 3, 2015, s. 24, Nb 34–35.

⁷⁵ J. Widło, Rozporządzanie przedsiębiorstwem, Kraków 2002, s. 66.

⁷⁶ B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNUJ PPWI 1974, z. 3, s. 25–29, zwłaszcza s. 27; M. Poźniak-Niedzielska, Dobra niematerialne, s. 15; A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 24–25.

⁷⁷ Doktryna polska wskazuje za A. Trollerem, że w odniesieniu do pewnych przedmiotów niematerialnych, takich jak zasady księgowania, stenografii, gier liczbowych, itp., które mogłyby stanowić przedmiot praw wyłącznych i bezwzględnych, prawa takie nie zostały ukształtowane w ustawodawstwach, gdyż nikt się tego należycie nie domagał – zob. m.in. R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 233; *tenże*, Prawo z rejestracji (przedruk z 2018 r.), s. 206; M. Poźniak-Niedzielska, Dobra niematerialne, s. 15.

⁷⁸ Taką terminologię przyjmuje A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Kraków 2000, s. 27, nazywając, na potrzeby swych rozważań, wytwory niebędące przedmiotem praw wyłącznych i bezwzględnych przedmiotami intelektualnymi, zaś wytwory będące przedmiotami takich praw – dobrami niematerialnymi. Na wielość stosowanych pojęć obok terminu „dobro niematerialne” wskazuje A. Niewęglowski, [w:] System PrHandl, t. 3, 2015, s. 23, Nb 33.

⁷⁹ B. Gawlik, Umowa know-how, s. 27; A. Tischner, Odpowiedzialność, s. 24–25.

stosunków cywilnoprawnych⁸⁰. Dla powstania owej samoistości konieczne jest przyjęcie określonego konwencjonalnego rozumienia dobra niematerialnego, które pozwoli oznaczyć jego cechy w sposób precyzyjny, a to jest zapewnione przez zdefiniowanie określonego dobra niematerialnego jako przedmiotu praw wyłącznych i bezwzględnych⁸¹. Dalszym argumentem podnoszonym za normatywnym ujęciem dobra niematerialnego jest zapobieżenie nadmiernemu rozszerzaniu zakresu przedmiotów ochrony własnością intelektualną, czego skutkiem mogłoby być zahamowanie działalności artystycznej, literackiej, naukowej, wynalazczej i gospodarczej⁸².

Stanowisko przeciwne do stanowiska restrykcyjnego określane jest mianem liberalnego⁸³. Zgodnie z tym stanowiskiem dla stwierdzenia istnienia dobra niematerialnego wystarczy stwierdzenie określonych cech posiadanych przez dane dobro niezależnie od tego, czy stanowi ono przedmiot wyłącznego i bezwzględnego prawa podmiotowego⁸⁴. Wśród cech takich wymienia się np. dostateczne zindywidualizowanie dobra pozwalające je wyodrębnić spośród innych dóbr intelektualnych, uzewnętrznienie dobra (niekoniecznie przybierające postać utrwalenia), posiadanie wartości ekonomicznej⁸⁵. U podstaw stanowiska liberalnego leży założenie, że cecha niematerialności nie jest nadana określonemu dobru przez przepis prawa, tylko wynika z jego istoty⁸⁶. W kon-

⁸⁰ M. Pożniak-Niedzielska, Dobra niematerialne, s. 15; A. Tischner, Odpowiedzialność, s. 25. K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013, s. 397–401, wskazuje podział dóbr prawnych dokonany ze względu na ich zdolność do „poddania się własności” (w szerokim rozumieniu, nieograniczonym do własności rzeczy). Podążając za stanowiskiem wyrażonym w doktrynie niemieckiej Autor wymienia trzy kategorie dóbr (K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja, s. 397–398). Po pierwsze, dobra, które są zewnętrznie wyznaczone w sposób naturalny ze względu na ich fizyczne właściwości, zaliczając do tej kategorii rzeczy ruchome. Po drugie, dobra, które mimo swej fizycznej natury wymagają pojęciowego wyznaczenia za pomocą kryterium prawnego, zaliczając do tej kategorii nieruchomości, które muszą być zdefiniowane przez kryteria wyznaczania i ustalania ich granic oraz, po trzecie, dobra niebędące przedmiotami naturalnymi, które wymagają zdefiniowania ustawowego, zaliczając do tej kategorii dobra niematerialne.

⁸¹ B. Gawlik, Umowa, s. 26–27.

⁸² Tamże, s. 26.

⁸³ Takiego pojęcia w odniesieniu do omawianego stanowiska używa A. Niewęglowski, System PrHandl, t. 3, 2015, s. 24, Nb 34 oraz s. 26, Nb 39.

⁸⁴; J. Waluszewski, Programy do maszyn cyfrowych jako przedmiot prawa, ZNUJ PPWI 1975, z. 5, s. 75–76; M. Niedospiał, Know-how i sprawa porozumień międzynarodowych, ZNUJ PPWI 1977, z. 10, s. 226 i n.

⁸⁵ J. Waluszewski, Programy, s. 75–76.

⁸⁶ R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 9, Nb 1 oraz s. 86, Nb 156, który wskazuje, że przepis prawa może jedynie określać warunki objęcia dobra niematerialnego ochroną.

sekwencji dobrami niematerialnymi nie są jedynie dobra stanowiące przedmiot odniesienia praw wyłącznych i bezwzględnych lub mogące uzyskać taki status (np. neopatentowany wynalazek posiadający zdolność patentową), ale także dobra, które nie są przedmiotami praw wyłącznych lub bezwzględnych (np. nietechniczna tajemnica przedsiębiorstwa⁸⁷ lub niezarejestrowany znak towarowy)⁸⁸. Jednocześnie w nurcie liberalnym dostrzegana jest doniosłość przyznania dobru niematerialnemu ochrony prawnej następująca na przez przyznanie do niego prawa wyłącznego i bezwzględnego, udzielenie ochronie deliktowej lub podleganie ochronie ustanowionej w umowie w ramach stosunku obligacyjnego; sama cecha niematerialności nie może jednak, zgodnie z omawianym ujęciem, zostać nadana dobru przez przepis prawa⁸⁹.

Prezentowane jest wreszcie stanowisko określane mianem stanowiska „pośredniego” między stanowiskiem liberalnym i restrykcyjnym⁹⁰. Stanowisko to nie zadowala się jedynie elementem substancjalnym i akcentuje element formalny, w postaci istnienia prawnego reżimu ochrony dla uznania, że mamy do czynienia z dobrem niematerialnym. Różnica tego podejścia w stosunku do koncepcji restrykcyjnej tkwi w okoliczności, że element formalny ujęty jest znacznie szerzej: jest nim istnienie reżimu ochrony, który nie musi być reżimem prawa wyłącznego i bezwzględnego, ale może być także reżimem ochrony deliktowej lub ochrony wynikającej z umowy, na mocy której określone dobro zostało uczynione przedmiotem stosunku prawnego⁹¹. Z kolei różnica w stosunku do ujęcia liberalnego polega na uznaniu znaczenia momentu szeroko ujętej ochrony prawnej dla samego istnienia dobra niematerialnego⁹².

Przechodząc do przyjęcia założeń w kwestii rozumienia dobra niematerialnego w zakresie potrzebnym do prowadzenia dalszych rozważań szczegółowych stwierdzić trzeba, że nie wydaje się, aby sam substancjalny element z założenia nie wystarczył dla zdefiniowania dobra niematerialnego niezależnie od regulacji prawnej. Przykładem dobrze ilustrującym powyższy problem

⁸⁷ Oczywiście przy założeniu, że przepisy dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie kreują prawa wyłącznego i bezwzględnego, co jest przedmiotem sporów (zob. rozdział V, § 4).

⁸⁸ R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 86, Nb 156; cytowany Autor zauważa nawet, że: „przepisy prawa **nie mogą** [podkr. Ł.Ż.] bowiem nadawać cechy niematerialności, ponieważ jest ona określona charakterem tego dobra”.

⁸⁹ R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 86–87, Nb 156.

⁹⁰ A. Niewęglowski, [w:] System PrHandl, t. 3, 2015, s. 27, Nb 40.

⁹¹ Tamże.

⁹² R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 86–87, Nb 156, w szczególności w przyp. 331; R. Skubisz podkreśla, że zdaniem A. Niewęglowskiego, istnienie ochrony prawnej jest warunkiem powstania dobra niematerialnego.

jest właśnie kategoria dóbr stanowiących przedmiot bezpośredniego zainteresowania w niniejszej pracy, tj. oznaczeń odróżniających. Jak przecież wskazano już w § 2, pkt I, zgodnie z ujęciem proponowanym przez R. Skubisza zasadnicze dobro w tej grupie, tj. znak towarowy, można zdefiniować w oderwaniu od regulacji prawnej jako powstający w świadomości człowieka związek oznaczenia i towaru, a powyższe pozanormatywne ujęcie, odnieść można do oznaczeń odróżniających *in genere*. Poza sferą oznaczeń odróżniających przykłady ogólnych, oderwanych od definicji normatywnej ujęć, dostarczają rozważania dotyczące wynalazku w ogólnym rozumieniu, nie zaś tylko wynalazku patentowanego⁹³.

Nie przekonuje także powołany wyżej argument zwolenników restrykcyjnej koncepcji podkreślający potrzebę zahamowania zjawiska obejmowania nieograniczonej ilości przedmiotów niezmysłowych pojęciem dobra niematerialnego poza ich normatywnym katalogiem. Samo to zjawisko nie stanowi w moim przekonaniu źródła zagrożenia nadmierną ekspansją prawa własności intelektualnej. Biorąc pod uwagę, że porządek prawny na ogół nie nadąża za zmianami związanymi z wyłanianiem się nowych przedmiotów niematerialnych, za możliwe uznać należy, nawet w braku ustanowienia w ustawie praw bezwzględnych i wyłącznych dotyczących takich przedmiotów, poszukiwanie ewentualnej ochrony przed nieuczciwymi zachowaniami związanymi z korzystaniem z nich na podstawie norm deliktowych, w tym zwłaszcza z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji⁹⁴. Zasadniczym problemem pozostaje w tym wypadku inna kwestia, tj. kwestia katalogu praw bezwzględnych i wyłącznych własności intelektualnej jako najbardziej intensywniej formy ochrony dóbr niematerialnych. Według tradycyjnego stanowiska katalog ten jest, podobnie jak w ogóle katalog praw bezwzględnych, katalogiem zamkniętym, co sprzyja zapobieganiu nadmiernej ekspansji ochrony dóbr niematerialnych. Zagadnienie *numerus clausus* praw na dobrach niematerialnych jest omówione odrębnie (rozdział VI, § 2, pkt II.7). W tym miejscu podkreślić na-

⁹³ S. Grzybowski, Prawo wynalazcze, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, Zagadnienia prawa wynalazczego, Warszawa 1969, s. 25 i n.; tamże; E. Traple, Pojęcie wynalazku i przesłanki zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości. ZNUJ PPWI 1975, z. 5, s. 42–43; S. Sołtysiński, [w:] System PrWiInt, t. III, 1990, s. 26–27; M. du Vall, [w:] M. du Vall et al., E. Traple (red.), Prawo patentowe, Warszawa 2017, s. 223–225.

⁹⁴ Zob. m.in. M. Poźniak-Niedzielska, Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej, PiP 2002, Nr 10, s. 11–13; A. Ohly, Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte?, [w:] A. Ohly (red.), Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts. Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag, Monachium 2005, s. 118.

leży konieczność odróżniania zagadnienia katalogu samych dóbr niematerialnych od katalogu praw na dobrach niematerialnych⁹⁵.

Należy wreszcie zauważyć, że wątpliwości w kwestii ograniczania pojęcia dóbr niematerialnych jedynie do dóbr chronionych prawami wyłącznymi i bezwzględnymi, dostarczają międzynarodowe akty z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, które zaliczają do pojęcia własności intelektualnej lub przemysłowej określone dobra nie przesądzając reżimu ich ochrony (np. znaki towarowe, nazwy handlowe w świetle KonwPar). Wydaje się, że określanie powyższych dóbr raz jako dóbr niematerialnych, wówczas gdy stanowią przedmiot praw wyłącznych i bezwzględnych i są zdefiniowane w ustawie, a innym razem przez zastosowanie odmiennego terminu, np. „przedmioty niematerialne”, „elementy niematerialne”, „przedmioty „niezmysłowe”, kiedy są one chronione poza konstrukcją prawa wyłącznego, raziłoby sztucznością. Wziąwszy pod uwagę dylematy dotyczące charakteru ochrony przed nieuczciwą konkurencją podejście takie byłoby nieuzasadnione w odniesieniu do dóbr, których skuteczna ochrona możliwa jest na podstawie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji⁹⁶.

Z drugiej strony, moment prawnej ochrony ma niewątpliwie znaczenie dla określenia dobra niematerialnego jako dobra prawnie chronionego⁹⁷. W ujęciu dobra niematerialnego zaznacza się zatem pewien dylemat wynikający ze zdeterminowania – z jednej strony – trafności podejścia ujmującego naturę dóbr niematerialnych jako bytów niezależnych od regulacji prawnej oraz – z drugiej strony – konieczności precyzyjnego określenia granic owych bytów jako dóbr prawnych (niematerialnych dóbr prawnych). Odrzucenie koncepcji normatywnej pozwala przyjąć, że reżim ochrony prawnej pozwalającej mówić o dobru niematerialnym jako o dobru prawnie chronionym niekoniecznie musi być reżimem prawa wyłącznego i bezwzględnego. W przeciwnym razie wyodrębnia-

⁹⁵ Warto odnotować, że w wypowiedziach opowiadających się za ujęciem dobra niematerialnego niezależnie od przyznania mu ochrony prawem wyłącznym i bezwzględnym, jednocześnie przyjmowana jest zasada zamkniętego katalogu dóbr niematerialnych – zob. R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 91, Nb 167; A. Niewęglowski, [w:] System PrHandl, t. 3, 2015, s. 37, Nb 67; w odniesieniu do dóbr własności przemysłowej – U. Promińska, [w:] U. Promińska (red.), Prawo, s. 19, gdzie Autorka jednoznacznie wskazuje, że katalog dóbr własności przemysłowej nie jest zamknięty, przyjmuje zaś zamknięty katalog praw własności przemysłowej, s. 23; tak również P. Kostański, [w:] P. Kostański (red.), Prawo, s. 7, Nb 8, s. 9, Nb 10 oraz s. 19, komentarz do art. 1, Nb 8.

⁹⁶ Zwraca na to uwagę A. Niewęglowski, [w:] System PrHandl, t. 3, 2015, s. 27, Nb 40.

⁹⁷ R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 84–87, Nb 153–157; M. Poźniak-Niedzielska, Dobra niematerialne, s. 15; A. Niewęglowski, [w:] System PrHandl, t. 3, 2015, s. 23, Nb 33.

nie substancjalnego ujęcia dobra niematerialnego pozbawione byłoby znaczenia praktycznego, gdyby niematerialnym dobrem prawnym był i tak jedynie przedmiot praw na dobrach niematerialnych. Z tych samych powodów nie wydaje się, aby przydatne było rozwiązanie polegające na podziale kategorii dóbr niematerialnych na dobra niematerialne *sensu stricto*, stanowiące przedmiot praw na dobrach niematerialnych, oraz dobra niematerialne *sensu largo* jako kategorii obejmującej także przedmioty niezmysłowe niestanowiące punktu odniesienia praw wyłącznych i bezwzględnych⁹⁸. Taka terminologia mogłaby ponadto powodować zamęt, gdyż w doktrynie zgłaszane były propozycje wyodrębniania dóbr niematerialnych w wąskim i szerokim znaczeniu według innego kryterium podziału dotyczącego wyłącznie majątkowego charakteru dóbr (dobra niematerialne *sensu stricto*) lub szeroko ujętej grupy dóbr niematerialnych obejmujących niezmysłowe dobra majątkowe i osobiste (dobra niematerialne *sensu largo*)⁹⁹.

Powyższe ustalenia mają istotne znaczenie dla dalszych rozważań dotyczących ochrony oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pozwalają one bowiem przyjąć, że dobra podlegające ochronie na podstawie norm prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji stanowią dobra niematerialne. Konstatacja ta jest niezależna od kwalifikacji charakteru ochrony przed nieuczciwą konkurencją – bądź jako reżimu prawa na dobru niematerialnym, bądź jako przypadku „jedynie” deliktowej ochrony dóbr niematerialnych. To ostatnie zagadnienie jest przedmiotem szczegółowych rozważań w rozdziałach VII i VIII, zaś uczynione w tym miejscu założenie pozwala już na tym etapie wyводу traktować jako dobra niematerialne nie tylko oznaczenia odróżniające stanowiące przedmiot odniesienia „niewątpliwych” praw wyłącznych i bezwzględnych, ale także oznaczenia odróżniające chronione normami prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Ad 3) Za cechę dóbr niematerialnych uznać należy ich majątkowy charakter. Dobra niematerialne uznawane są za posiadające inherentną wartość majątkową już z chwili ich powstania¹⁰⁰. Mogą one stanowić przedmiot obrotu, co możliwe jest nie tylko ze względu na reprezentowaną przez nie wartość majątkową, ale także ze względu na ich cechę „uzewnętrznienia”, tj. oderwania się od ich twórców i uzyskania przez nie samodzielnego, odrębnego bytu prawnego.

⁹⁸ J. Widło, Rozporządzenie, s. 66.

⁹⁹ M. Poźniak-Niedzielska, Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego, [w:] J. Bleszyński, J. Rajski (red.), Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 298; J.J. Sitko, Firma, s. 205.

¹⁰⁰ R. Skubisz, [w:] System PrPryw, t. 14A, 2017, s. 87, Nb 157.