



Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy (firmy) - zakres i kolizje ze znakami towarowymi

dr hab. Łukasz Żelechowski
Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Urząd Patentowy RP, 28 września 2021 r.

Firma i jej ochrona

Wprowadzenie

- Pojęcie firmy (art. 43[2] § 1 KC: *Przedsiębiorca działa pod firmą*)
- Prawna odrębność (od 2003 r.)
 - oznaczenia przedsiębiorcy (firmy)
 - wyłącznie indywidualizacja przedsiębiorcy jako osoby / podmiotu
 - autonomiczna ochrona na podstawie Kodeksu cywilnego (art. 43[2]-43[10]); **brak podstaw do ochrony firmy na podstawie art. 24 KC oraz art. 5 UZNK**
 - oznaczenie przedsiębiorstwa
 - wyłącznie indywidualizacja przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę (w rozumieniu art. 55[1] KC), tj. zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. nazwa restauracji, sklepu, salonu fryzjerskiego)
 - ochrona możliwa na podstawie UZNK
- Wyłącznie słowna postać firmy

Funkcje firmy

- Funkcja **indywidualizująca** i jej dwa aspekty:
 - funkcja ***identyfikacji przedsiębiorcy*** jako podmiotu prawa;
 - funkcja ***odróżniająca***, umożliwiającą klienteli odróżnienie przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku
- Funkcja **jakościowa** (funkcja ochrony zaufania klienteli)
- Funkcja **reklamowa**
- Funkcja **informacyjna**

Zasady prawa firmowego

- Zasada **wyłączywości** (art. 43[3] § 1 KC)
- Zasada **prawdziwości** (art. 43[3] § 2 KC)
- Zasada **jawności** (art. 43[2] § 2; art. 43[7] KC)
- Zasada **jedności** (art. 43[2]; firma oddziału art. 43[6] KC)
- Zasada **ciągłości** (art. 43[7]; art. 48[8] § 1 i 2 KC)
- *De lege lata* firma jest **niezbymalna**; możliwe jest udzielenie licencji (art. 43[9] KC)

Budowa firmy

- Odrębne reguły tworzenia firmy osób fizycznych i osób prawnych
 - Art. 43[4] KC: Firmą osoby fizycznej jest jej **imię i nazwisko**. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
 - Art. 43[5] KC: **§ 1**. Firmą osoby prawnej jest jej **nazwa**. **§ 2**. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.
- Szczegółowe zasady tworzenia firm określonych rodzajów przedsiębiorców wynikać mogą też z przepisów innych ustaw niż KC (zob. zwłaszcza art. 24, 90, 104, 127 KSH).

Firma a nazwisko osoby fizycznej (I)

- W przypadku firmy osoby fizycznej imię i nazwisko jest elementem obligatoryjnym
- Brak w KC instrumentów rozstrzygnięcia kolizji firm osób fizycznych noszących to samo nazwisko – stosowanie *per analogiam* art. 6 ZNKU:
 - Ust. 1: Jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć **środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich.**
 - Ust. 2: Na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków zapobiegających, polegających w szczególności na **wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa**, **ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia** lub **jego używaniu w określony sposób.**

Firma a nazwisko osoby fizycznej (II)

- Wykorzystanie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej (art. 43 [5] § 3 KC)
 - Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy.
 - Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci.
- Odrębne reguły dot. elementów osobowych w firmach spółek osobowych prawa handlowego (zob. art. 24, 90, 104, 127 KSH)

Powstanie prawa do firmy (I)

- Prawo do firmy powstaje w chwili pierwszego rzeczywistego, publicznego i związanego z przedmiotem działalności przedsiębiorcy użycia firmy na danym rynku (pojęcie z art. 43[3] § 1 KC; wyr. SN z 5.3.2010 r., IV CSK 371/09; wyr. SA w Białymstoku z 23.4.2009 r., I ACa 122/09)
- Nie wystarczy do przyjęcia używania oznaczenia przedsiębiorcy samo tylko formalne zarejestrowanie / zaewidencjonowanie nazwy (wyr. SA w Warszawie z 24.4.2002 r., I ACa 1182/01)
- Treść rejestru przedsiębiorców lub CEiDG może mieć jednak pewne znaczenie dowodowe w razie zaistnienia sporu dotyczącego prawa do firmy

Powstanie prawa do firmy (II)

Dowody użycia firmy na danym rynku powinny stwarzać możliwość ustalenia zakresu używania firmy czasowego, branżowego i terytorialnego. Dowodami tymi mogą być m.in.:

- korespondencja handlowa
- określenie przedsiębiorcy jako podmiotu przy użyciu danej firmy w umowie
- faktury, paragony
- reklamy, katalogi, zamówienia

Istotne jest, aby możliwe było wiarygodne wykazanie daty, z której dowody te pochodzą.

Powstanie prawa do firmy (III)

- Chwila pierwszeństwa firmy przedsiębiorcy na danym rynku nie będzie tożsama z chwilą powstania prawa do firmy w tych wypadkach, gdy przedsiębiorca działając pod dotychczasową firmą, rozszerza swoją działalność na nowy rynek w rozumieniu art. 43[3] § 1 KC. W takiej sytuacji nie powstaje nowe prawo do firmy na nowym rynku, natomiast ochrona istniejącego prawa do firmy ulega rozszerzeniu z chwilą jej pierwszego użycia na nowym rynku
- W powyższym przypadku inna jest data powstania prawa do firmy, a inna (późniejsza) data pierwszeństwa tego prawa na nowym rynku względem praw do firmy innych przedsiębiorców wcześniej obecnych na tym rynku. Przedsiębiorca wkraczający na nowy rynek musi więc mieć na uwadze, że ochrona prawa do jego firmy na tym rynku nie zostanie udzielona, jeżeli inny przedsiębiorca wcześniej rozpoczął na tym samym rynku używanie firmy, od której firma później „wkraczająca na dany rynek” niedostatecznie się odróżnia

Ustanie prawa do firmy

- Całkowite i trwałe zaprzestanie używania firmy powoduje wygaśnięcie prawa do firmy
 - Utrzymywanie wpisu osoby fizycznej do CEiDG stwarzać może jedynie domniemanie faktycznego prowadzenia działalności wskazanej w ewidencji, które to domniemanie może zostać *in casu* obalone przy uwzględnieniu całokształtu zgromadzonych dowodów (zob. wyr. SN z 5.3.2010 r., IV CSK 371/09)
- Przejściowe zaprzestanie używania firmy (np. spowodowane przejściowymi trudnościami gospodarczymi) nie spowoduje ustania prawa do firmy
- Skutku takiego nie powinno spowodować także formalne zawieszenie działalności gospodarczej (art. 22 PrPrzed)
- Problem elastycznego okresu „karencji”

Charakter prawa do firmy

- Prawo do firmy to prawo **bezwzględne** (katalog środków ochrony prawa do firmy w art. 43[10] KC): *Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać:*
 - *zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.*
 - *w razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków,*
 - *złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie,*
 - *naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub*
 - *wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia*

Brak roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia lub zapłatę na cel społeczny
- Czy firma jest dobrem, a prawo do firmy – prawem: **majątkowym, osobistym** mieszanym: **majątkowo-osobistym** ?

Charakter prawa do firmy a przedawnienie roszczeń

- wyr. SA w Krakowie z 25.2.2015 r. (I ACa 1714/14), w którym, przyjmując osobisto-majątkowy charakter prawa do firmy, uznał, że przewidziane w art. 43[10] KC roszczenia niepieniężne są niemajątkowe i nie podlegają przedawnieniu, roszczenia zaś o naprawienie szkody i o wydanie korzyści są roszczeniami majątkowymi podlegającymi przedawnieniu
- wyr. SA w Warszawie z 31.8.2012 r. (I ACa 51/12), w którym prawo do firmy uznano za prawo majątkowe, zaś roszczenia wymienione w art. 43[10] KC – zarówno niepieniężne, jak i pieniężne – za roszczenia majątkowe ulegające przedawnieniu

Treść i naruszenie prawa do firmy

Treść prawa do firmy (I)

- Brak wyraźnego zdefiniowania treści prawa do firmy w przepisach KC
- Strona **pozytywna** prawa do firmy:
 - uprawnienie (a wręcz obowiązek) używania firmy (art. 43[2] § 1 KC)
 - udzielenia upoważnienia na korzystanie z firmy (art. 43[9] § 2 KC)
- Strona **negatywna** prawa do firmy: sfera zakazowa dla działań osób trzecich (art. 43[10] KC); zakres ten sfery jest jednak niesprecyzowany ([zob. kolejny slajd](#))

Treść prawa do firmy (II)

Wyr SN z 25.11.2008 r. (II CSK 343/08): „art. 43[10] KC nie rozstrzyga zasadniczych kwestii pozwalających na uznanie, iż rzeczywiście doszło do naruszenia prawa do firmy. Z uzasadnienia tej podstawy skargi kasacyjnej wynika wprawdzie, iż skarżący upatruje tego naruszenia w używaniu w określonym czasie przez pozwaną podobnej firmy a to miało wprowadzać w błąd, co do osoby przedsiębiorcy. Jednak nie jest rzeczą Sądu Najwyższego poszukiwanie normy prawnej odpowiadającej sformułowanemu w skardze kasacyjnej zarzutowi. Gdyby, pomimo tej uwagi, rozważać zarzut naruszenia art. 43[10] KC w związku z treścią art. 43[3] KC, to wówczas należałoby odwołać się do wiążącego Sąd Najwyższy stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania zaskarżonego wyroku, z którego nie wynikało, aby kiedykolwiek doszło do konfuzji firmy powódki z poprzednią firmą pozwanej. Natomiast zgodnie z art. 43[3] § 1 KC każda firma powinna odróżniać się dostatecznie od innych przedsiębiorców, prowadzących działalność na tym samym rynku. Z powyższego wynika, iż do naruszenia prawa do firmy może dojść tylko wtedy, gdy przedsiębiorcy, których firmy nie różnią się dostatecznie, prowadzą działalność na tym samym rynku”.

Naruszenie prawa do firmy

- Teza: treść prawa do firmy determinuje **funkcja indywidualizująca**:
 - zarówno w jej **aspekcie identyfikacji przedsiębiorcy jako podmiotu prawa**, tj. niemajątkowym (art. 43[2] § 1 KC), ukształtowanie ochrony analogiczne jak w przypadku dóbr osobistych; brak ograniczenia do zasady wyłączności firmy
 - jak i **w aspekcie odróżniającym przedsiębiorcę na rynku**, tj. majątkowym (zasada wyłączności: art. 43[3] § 1 KC)
- Środki ochronne służące ochronie firmy w obydwu aspektach przyznaje art. 43[10] KC (nie należy sięgać do art. 24 KC)

Zasada wyłączności firmy jako kryterium naruszenia funkcji odróżniającej firmy

- Firma powinna **dostatecznie odróżniać się** od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność **na tym samym rynku** (art. 43[3] § 1 KC)
- Zasada wyłączności firmy ma zapobiegać wprowadzeniu nabywców w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy
 - nie chodzi o wprowadzenie w błąd w znaczeniu właściwym dla zasady prawdziwości firmy - art. 43[3] § 2 KC: *Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.*

Kryterium „tego samego rynku”

- Odmienne ujęcie zasady wyłączności w art. 43[3] § 3 KC niż w art. 35 KH (posługiwał się on kryterium dostatecznego odróżniania się od firm w tej samej miejscowości)
- Pojęcie „tego samego rynku” niezdefiniowane w KC
- Postulat pomocniczego stosowania kryteriów wypracowanych odnośnie do pojęcia rynku właściwego w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 4 pkt 9) z uwzględnieniem odrębności prawa do firmy:
 - aspekt terytorialny
 - aspekt produktowy
 - aspekt temporalny
- Znaczenie dowodów dotyczących pierwszeństwa firmy na danym rynku ([wcześniejszy slajd nr 10](#))

Kryterium dostatecznej odróżnialności firm

- Etap wstępny: ustalenie, że przedsiębiorcy działają na tym samym rynku
- Wymagany jest taki stopień odmienności, aby wyłączone było **ryzyko wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy (wyr. SA we Wrocławiu z 3.4.2012 r., I ACa 257/12, Legalis)**
- Pomocnicze stosowanie kryteriów wypracowanych w odniesieniu do oceny podobieństwa oznaczeń dla ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych oraz w odniesieniu do oznaczeń przedsiębiorstw (art. 5 ZNKU)
 - Wyr. NSA z 13.11.2019 r. (II GSK 2807/17; Browar Kormoran Sp. z o.o. v. znak „Kormoran”)
 - Nie sprowadza niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd zbieżność w dwóch porównywanych firmach wyłącznie elementu opisowego., np. agroturystyka (wyr. SN z 5.3.2010 r., IV CSK 371/09, Legalis)

Ochrona firmy renomowanej (I)

Zgodnie z oglądem dominującym w doktrynie możliwe jest udzielenie ochrony firmie renomowanej poza przesłanką niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy na podstawie art. 43[10] KC ze względu na szerokie rozumienie bezprawności

- wyr. SA w Katowicach z 23.4.2012 r., V ACa 126/12: *„naruszenie prawa do firmy ogólnie rzecz ujmując ma miejsce wtedy, gdy naruszona zostanie co najmniej jedna z funkcji firmy czy to indywidualizująca (identyfikująca i odróżniająca przedsiębiorcę od innych podmiotów występujących na rynku), czy reklamowa (zachęcająca odbiorców do wyboru oferty przedsiębiorcy działającego pod daną firmą) czy gwarancyjna (jakościowa, zapewniająca realizację oczekiwanego poziomu świadczeń), gdy firma oprócz indywidualizacji może pełnić także funkcje nośnika pozytywnych wyobrażeń o świadczeniach danego przedsiębiorcy”*
- podobnie m.in. Wyr. SA w Gdańsku z 26.9.2012 r., V Aca 652/12; wyr. SA w Warszawie z 8.3.2018 r., VII AGa 153/18.

Ochrona firmy renomowanej (II)

- Wyr. SA w Gdańsku z 3.4.2014 r., V ACa 105/14 (wydany w tym samym sporze, którego dotyczył wyr. SA w Gdańsku z 26.9.2012 r., V ACa 652/12, po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie wyr. SN z 11.12.2013 r., IV CSK 191/13, Legalis , Pasta i Basta Sp. z o.o. v. oznaczenie „Pasta & Basta”; domena: pastaandbasta.pl):
 - *„naruszenie lub zagrożenie prawa do firmy innego przedsiębiorcy może polegać nie tylko na wprowadzeniu odbiorców w błąd co do tożsamości przedsiębiorców, ale również na wykorzystaniu lub naruszeniu renomy, której nośnikiem jest jego firma”;*
 - *„należy jednak zaznaczyć, że ochrona firmy przed działaniem polegającym na czerpaniu przez nieuprawnionego korzyści z używania oznaczenia zbieżnego z cudzą renomowaną (sławną) firmą w celu przenoszenia związanych z nią pozytywnych skojarzeń na własną działalność naruszcziela, powinna być stosowana **bardzo ostrożnie i wyjątkowo**, tylko względem firm rzeczywiście sławnych i cieszących się dobrą opinią. Takiego przymiotu firmie powódki przypisać z całą pewnością nie można, a w każdym razie nie wykazała by było inaczej”.*

Ochrona firmy renomowanej (III)

- Pogląd odmienny: funkcje gwarancyjna i reklamowa firmy nie podlegają w świetle przepisów KC samodzielnej ochronie
 - brak podstawy prawnej w KC; wątpliwe wyprowadzanie ich ochrony z szeroko rozumianej bezprawności z art. 43[10] KC
 - wątpliwa analogia do przepisów PWP o rozszerzonej ochronie znaków renomowanych (art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP)
- Możliwość ochrony firmy poza funkcją indywidualizującą przedsiębiorcę na podstawie art. 3 ust. 1 ZNKU
- Renoma przedsiębiorcy jako dobro osobiste?
 - Wyr. SA w Warszawie z 19.12.1995 r., I ACr 1013/95: *„renoma przedsiębiorstwa rozumiana jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów o wyrobach tego przedsiębiorstwa, może być traktowana jako dobro osobiste osoby prawnej, do którego mają odpowiednie zastosowanie poprzez art. 43 KC dyspozycje art. 23 i 24 KC”*

Ochrona firmy przedsiębiorcy zagranicznego

Podstawy w konwencji paryskiej

- Art. 8 konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (KonwPar): *Nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego*
- Za nazwę handlową w rozumieniu art. 8 KonwPar należy uznać na gruncie ustawodawstwa polskiego zarówno **firmę**, jak i **oznaczenie przedsiębiorstwa**

Zasada asymilacji i minimum konwencyjne w konwencji paryskiej

- **Zasada asymilacji / zasada traktowania narodowego** (art. 2 ust. 1 KonwPar) - oznacza, że na terytorium któregośkolwiek z państw będących stroną konwencji należy traktować osoby fizyczne i prawne innych państw należących do konwencji (tzw. obcych przynależnych) tak samo jak własne podmioty krajowe
- **Zasada minimum konwencyjnego** (art. 2 ust. 1 KonwPar) - zasada asymilacji nie narusza praw określonych w merytorycznych postanowieniach konwencji. W konsekwencji obcy przynależni mogą skorzystać z praw przewidzianych w merytorycznych normach konwencji także wtedy, gdy ustawodawstwo krajowe nie przyznaje własnym przynależnym takich praw albo przyznaje ochronę słabszą niż wynikająca z konwencji

Znaczenie art. 8 KonwPar dla ochrony w RP (I)

- Problem bezpośredniego stosowania przepisów konwencyjnych: czy art. 8 KonwPar stanowi samodzielną podstawę ochrony nazw handlowych (firmy i oznaczenia przedsiębiorstwa), która należy do tzw. norm samowystosowalnych w konwencji, tj. może być sama bezpośrednio stosowana przez sąd i nie wymaga odwołania się do prawa krajowego?
- I stanowisko (obecnie niereprezentowane) - odpowiedź pozytywna: SN w wyr. z 14.6.1988 r. w sprawie INTERAGRA, II CR 367/87; wyr. z 13.11.1997 r. w sprawie AQUATERM, I CKN 710/97

Znaczenie art. 8 KonwPar dla ochrony w RP (II)

- II stanowisko (obecnie przyjęte) - brak samodzielności art. 8 KonwPar.; wyr. SN z 14.12.1990 r., sprawa „ADAL” (I CR 529/90); z 7.10.1999 r., sprawa „SOFT TRONIC” (I CKN 126/98) oraz z 19.3.2004 r., sprawa „JUVENA” (IV CK 157/03).
 - Art. 8 ma charakter samodzielny, jeśli chodzi o wskazanie, czego nie można wymagać dla udzielenia ochrony zagranicznej nazwy handlowej (wskazuje więc przesłanki negatywne).
 - Treść tego przepisu jest jednak zbyt skąpa, aby mógł **on sam i tylko on** stanowić samodzielną podstawę powództwa ze względu na brak uregulowania w nim przesłanek pozytywnych i środków ochrony przepis ten nie może być samodzielną podstawą powództwa. W tym zakresie nastąpić więc musi przez odwołanie się do prawa krajowego państwa, w którym żąda się ochrony poprzez powołanie się na zasadę asymilacji, zastosowanie tych przesłanek do oznaczenia zagranicznego. W przypadku prawa polskiego oznacza to sięgnięcie do:
 - art. 43[2] i n. KC w zakresie ochrony firmy
 - art. 5 i 18 UZNK za pośrednictwem art. 4 UZNK

Wymagania dot. używania firmy przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

- Wyr. SN z 7.10.1999 r., I CKN 126/98, sprawa „SOFT-TRONIC” (dot. oznaczenia przedsiębiorstwa; aktualne także dla firmy): za używanie w rozumieniu art. 5 UZNK uznać należy takie przejawy posługiwania się oznaczeniem zagranicznym, które doprowadziły do pewnej jego znajomości w krajowym obrocie gospodarczym
- Możliwość przyjęcia wymogów minimalnego używania lub minimalnej znajomości zagranicznej nazwy handlowej – wyr. TSUE z 16.11.2004 r. w sprawie C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. przeciwko Budějovický Budvar, národní podnik* (pkt 97)
- wyr. NSA z 2.12.2014 r., II GSK 1584/13, Legalis: warunkiem zaistnienia przeszkody z art. 132[1] ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem jest wykazanie pierwszeństwa używania firmy przedsiębiorcy zagranicznego na rynku polskim (LUGA ABRASIV)

Kolizja firmy i znaku towarowego

Wprowadzenie (I)

- Zasadniczo firma, nazwa handlowa czy szyld nie mają same w sobie za cel odróżniania towarów i usług, gdyż funkcją firmy jest odróżnianie podmiotu (spółki), nazwa handlowa i szyld zaś mają na celu oznakowanie samej działalności handlowej (wyr. TS z 21.11.2002 r., C-23/01, Robelco NV, p. 34).
- Formalne oddzielenie funkcji znaku towarowego i funkcji firmy może być utrudnione
 - znak towarowy może w konkretnych okolicznościach pośrednio identyfikować przedsiębiorcę, od którego pochodzi usługa i towar
 - firma może pośrednio służyć odróżnieniu towarów ze względu na ich handlowe pochodzenie

Wprowadzenie (II)

- Wyr. SA w Gdańsku z 26.9.2012 r. (V ACa 652/12): *„naruszenie firmy może przyjąć rozmaitą postać, może więc także polegać na używaniu znaku towarowego lub oznaczenia własnego przedsiębiorstwa zawierającego w swej treści firmę innego podmiotu. Nie musi to być przy tym pełne brzmienie firmy, wystarczające jest użycie jej części wyróżniającej”*.
- Wyr. NSA z 10.1.2002 r. (II SA 3390/01): *„w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z <<gorszym pierwszeństwem>> znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej”* (zob. też NSA: z 20.9.2006 r., II GSK 120/06; z 24.5.2007 r., II GSK 13/07; z 3.4.2014 r., II GSK 244/13; z 13.11.2019 r., II GSK 2807/17).

Wprowadzenie (III)

- **Kumulacja** ochrony dóbr niematerialnych następuje na rzecz tego samego podmiotu
 - znak towarowy jest tzw. znakiem firmowym, tzn. zawiera w sobie korpus firmy, co sprawia, iż odróżniający element obu oznaczeń jest tożsamy.
- **Kolizja** polega na konflikcie dwóch oznaczeń – firmy i znaku towarowego – należących do różnych podmiotów
- Regulacja w PWP
 - Art. 1 ust. 2 PWP: Przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w innych ustawach
 - dotyczy to również KC

Wcześniejszy ZT a późniejsza firma (I)

- Zasadniczo firma, nazwa handlowa czy szyld nie mają same w sobie za cel odróżniania towarów i usług
- Jednak używanie firmy „dla towarów” ma miejsce w przypadku, gdy (wyr. TS z 11.9.2007 r. w sprawie C-17/06, *Céline*):
 - osoba trzecia umieszcza oznaczenie stanowiące jej firmę, nazwę handlową lub szyld na towarach, których sprzedażą się zajmuje (p. 22)
 - osoba trzecia używa wspomnianego oznaczenia w sposób, który ustanawia związek między oznaczeniem stanowiącym firmę, nazwę handlową lub szyld a sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi przez nią usługami (p. 23)
- Konieczność negatywnego wpływu używania firmy na funkcje znaku towarowego, w szczególności funkcję podstawową (p. 28)
- Normatywny wyraz: art. 10 ust. 3 lit. d dyrektywy 2015/2436; w PWP dodanie art. 296 ust. 2[1] pkt 1: *Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 2, polega także na używaniu znaku towarowego jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie*

Wcześniejszy ZT a późniejsza firma (II)

- Art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy [chodziło o dyrektywę 89/104] może stać na przeszkodzie zakazaniu używania firmy jedynie wówczas, gdy używanie to jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu (p. 36 wyr w sprawie *Céline*) - **nieaktualne**: art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy 2015/2436; zmiana art. 156 ust. 1 pkt 1 PWP: *Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby*:
 - PRZED: *ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo*
 - PO: *ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi*
- Uchylenie art. 158 PWP:
 - *Ust. 1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy.*
 - *Ust. 2. Jeżeli osoba posługując się nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, działa w złej wierze, przepisu ust. 1 nie stosuje się.*

Wcześniejsza firma a późniejszy ZT – przeszkody udzielenia prawa ochronnego (I)

- Art. 132[1] ust. 1 pkt 1 PWP: *Po rozpatrzeniu sprzeciwu (...) uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy **którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich**; por. art. 8 pkt 2 UZT: *Niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który **narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich***
 - Hipotetyczna możliwość naruszenia wskutek używania znaku towarowego (samo zgłoszenie nie jest jeszcze naruszeniem; art. 43[10] KC stanowi o zagrożeniu prawa do firmy)
 - Należy oceniać przeszkodę z perspektywy treści prawa do firmy*
- Nie ma konieczności ustalenia, czy wystąpiły konkretne przypadki konfuzji w obrocie, tj. wprowadzenia klientów w błąd w związku z niedostateczną odróżnialnością firmy i zgłoszonego znaku. Stwierdzenie konkretnych przypadków konfuzji może zresztą w ogóle nie być możliwe, ponieważ zgłoszony znak towarowy często nie jest jeszcze w ogóle używany. Wystarczy zatem ustalenie możliwości wystąpienia takiej konfuzji (wyr. NSA z 28.11.2018 r. II GSK 4104/16, „GINO ROSSI”).

Wcześniejsza firma a późniejszy ZT – przeszkody udzielenia prawa ochronnego (II)

- ochrona firmy nie jest zupełna, tylko istnieje w granicach wyłączności firmy, wyznaczonych **terytorialnym** i **przedmiotowym** zasięgiem działalności uprawnionego z prawa do firmy. W konsekwencji tylko w takim zakresie może dojść do kolizji wcześniejszej firmy z późniejszym znakiem towarowym, a tym samym do zaistnienia przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
 - zob. wyr. NSA z 26.4.2006 r., II GSK 31/06; z 15.1.2008 r., II GSK 298/07; z 17.9.2008 r., II GSK 406/08; wyr. NSA z 3.4.2014 r., II GSK 244/13; wyr. NSA z 17.2.2015 r., II GSK 86/14; z 28.11.2018 r., II GSK 4104/16

Wcześniejsza firma a późniejszy ZT – przeszkody udzielenia prawa ochronnego (III)

- Kolizja firmy i zgłoszonego znaku towarowego w aspekcie terytorialnym: ustalenie tej okoliczności nie powinno nastroczać trudności, ponieważ zakres prawa ochronnego na znak towarowy rozciąga się na cały obszar RP (art. 153 ust. 1 PWP), w związku z czym może wystąpić kolizja zgłoszonego znaku z wcześniejszą firmą używaną tylko na części obszaru RP.
 - Wyr. NSA z 29.10.2019 (I GSK 2390/17, „Informatica”)
- Aspekt branżowy (przedmiotowy):
 - istotne są nie tyle obszary działalności ujawnione w odniesieniu do wcześniejszej firmy w CEiDG lub w rejestrze przedsiębiorców, ale przedmiotowy zakres rzeczywiście prowadzonej działalności pod firmą
 - W postępowaniu sprzeciwowym (lub w sprawie o unieważnienie) wykazanie tego zakresu i faktu wkroczenia w ten zakres przez używanie zgłoszonego znaku towarowego z uwzględnieniem daty pierwszeństwa prawa do firmy jest zadaniem podmiotu wnoszącego sprzeciw (wnioskodawcę/powoda wzajemnego)
 - Zadaniem zgłaszającego (uprawnionego) jest natomiast ewentualne obalenie domniemania bezprawności naruszenia prawa do firmy przewidzianego w art. 43[10] KC

Wcześniejsza firma a późniejszy ZT – przeszkody udzielenia prawa ochronnego (IV)

- Firma renomowana: czy sprzeciw wobec zgłoszenia znaku późniejszego jest zasadny także wówczas, gdy używanie znaku towarowego może prowadzić do naruszenia lub wykorzystania renomy wcześniejszej firmy nawet w razie istnienia dostatecznej odróżnialności zgłoszonego znaku od wcześniejszej firmy?
- Orzecznictwo sądów administracyjnych akceptuje taką możliwość, oddzielając postać ingerencji w prawo do firmy polegającą na niebezpieczeństwie wprowadzenia klienteli w błąd wskutek używania znaku towarowego od postaci polegającej na wykorzystaniu renomy wcześniejszej firmy (zob. wyr. NSA z 26.4.2006 r., II GSK 31/06, Legalis; wyr. NSA z 28.11.2018 r., II GSK 4104/16, Legalis; wyr. NSA z 13.11.2019 r., II GSK 2807/17, Legalis).
- Można bronić stanowiska odmiennego, zgodnie z którym ochrona firmy na podstawie KC istnieje jedynie w granicach zasady wyłączności (wcześniejszy slajd nr 24)

Wcześniejsza firma a późniejszy ZT – przeszkody udzielenia prawa ochronnego (V)

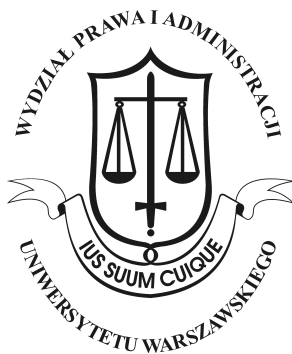
- Przeszkoda zgłoszenia w złej wierze (art. 129[1] ust. 1 pkt 6 PWP);
- W przypadku firmy, która nie jest jeszcze używana, jest dopuszczana możliwość powołania się w pewnych sytuacjach na przeszkodę zgłoszenia w złej wierze (Wytyczne Prezesa UP RP, s. 92).
- Dopuszczając tę możliwość, należy zastrzec, że:
 - ewentualne przypisanie w takich sytuacjach złej wiary musi oznaczać konieczność stwierdzenia wiedzy zgłaszającego lub przynajmniej możliwości powzięcia wiedzy o brzmieniu danej firmy na np. podstawie umowy spółki (w przypadku spółki kapitałowej w organizacji) czy też treści ewidencji lub rejestru przedsiębiorców (w przypadku firmy ujawnionej w rejestrach, ale jeszcze nieużywanej).
 - Dodatkowo konieczne jest stwierdzenie naganego zamiaru zgłaszającego cudzą firmę jako własny znak towarowy, co stanowi przesłankę przeszkody zgłoszenia w złej wierze.

Ekskurs: Kolizja ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie UZNK i na podstawie PWP

- Postępowanie cywilne
 - Dominujący pogląd o **formalnym** charakterze prawa ochronnego na znak towarowy i możliwym prymacie ochrony wcześniej używanego oznaczenia na podstawie ZNKU (post. SN z 30.9.1994 r., III CZP 109/94); Wyrok SN z 17.06.2004 r., V CK 280/04; wyr. SN z 25.5.2005 r., I CK 747/04)
 - Alternatywny pogląd o prymacie prawa ochronnego na znak towarowy nad uprawnieniami płynącymi z UZNK (wyr. SN z 25.10.1988 r., II CR 143/88; wyr. SN z 26.11.1998 r., wyr. SN z 9.5.2003 r. V CKN 219/01)
- Brak podstaw do stwierdzenia przeszkody naruszenia praw osobistych i majątkowych osób trzecich (art. 132[1] ust. 1 pkt 1 PWP)
 - UZNK nie przyznaje praw podmiotowych
 - Brak skorzystania w PWP z art. 5(4)(a) dyr. 2015/2436; deliktowy charakter ochrony nie wydawałby się stać na przeszkodzie takiemu skorzystaniu – por. art. L711-4(b) i (c) francuskiego CPI, art. 5(4)(a) UK Trade Marks Act 1994
 - Ochrona z ZNKU nie powinna uzasadniać przeszkody z art. 8 ust. 4 rozp. 2017/1001
- Możliwe zaistnienie przeszkody zgłoszenia w złej wierze (art. 129[1] ust. 1 pkt 6 PWP)

Wypowiedzi pisemne prelegenta

- *Ł. Żelechowski*, Firma (oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę) i jej ochrona, Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015, s. 16;
- *Ł. Żelechowski*, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2017, red. *K. Osajda*, komentarze do art. 43[2]-43[10];
- *Ł. Żelechowski*, w: Prawo własności przemysłowej, t. VIII B, Komentarze Prawa Prywatnego, red. *Ł. Żelechowski*, Warszawa 2021, komentarz do art. 132[1], Nt 30-40, Nt 80-84



Dziękuję za uwagę!