

Agnieszka MALAREWICZ – JAKUBÓW*

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY i PRZEDSIĘBIORSTWA

THE LEGAL ASPECTS OF THE PROTECTION OF THE ENTREPRENEUR INDICATION.

Streszczenie: Uregulowania zawarte w art. 432 -4310 k.c. wiążą firmę ściśle z osobą przedsiębiorcy. Pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obejmuje przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym. Przepisy prawa chronią oznaczenie przedsiębiorcy, który występuje w obrocie, przed naruszeniem jego praw do nazwy. Zależy to od celu i przedmiotu ochrony. Przedmiotem ochrony mogą być objęte: nazwa przedsiębiorcy, dobro osobiste, znak towarowy, utwór, oznaczenie przedsiębiorstwa, prawo do domeny internetowej. W przepisach kodeksu cywilnego znajdują się podstawowe regulacje dotyczące nazwy przedsiębiorstwa – firmy. Problematyka ochrony oznaczeń przedsiębiorcy wymaga sięgnięcia do licznych aktów prawnych, a wybór instrumentów służących ochronie należy każdorazowo do przedsiębiorcy.

Słowa kluczowe: ochrona firmy, przedsiębiorca, oznaczenie przedsiębiorcy, nazwa

Abstract. The rules contained in the Civil Code provision 432 -4310 associated company closely with the person of the entrepreneur. The concept of marking the company of art. 5 of the Act of 16 April 1993 about unfair competition include an undertaking in the sense of subjective, objective and functional. The law protects the designation entrepreneur who is marketed before the violation of his rights to the name. It depends on the purpose and object of protection. The object of protection can be included: the name of the entrepreneur, personal interests, trademark, track, marking the company, the right to an Internet domain. The provisions of the Civil Code contain basic regulations concerning the name of the company - the company. The issue of protection of entrepreneurs need to delve into a number of legal acts, and the choice of instruments for the protection should be each time to the entrepreneur.

Key words: protection of the company, an entrepreneur, an indication of the entrepreneur, the name

Received: 07.2016

Accepted 12.2016

* dr hab., prof. UWB Zakład Prawa Handlowego – Katedra Prawa Cywilnego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Oznaczenie przedsiębiorcy jest bardzo istotną kwestią. Trzeba podkreślić, że nowelizacja Kodeksu cywilnego z dnia 14 lutego 2003 r. wprowadziła nową definicję firmy. Wcześniej definicja taka pochodziła z kodeksu handlowego z 1934 r. Odnosiła się ona do kupców rejestrowych oraz do spółek prawa handlowego, również do prowadzonych przez te podmioty przedsiębiorstw. W świetle obecnie obowiązujących przepisów firma obejmuje jedynie przedsiębiorców. Uregulowania zawarte w art. 43²-43¹⁰ k.c. wiążą firmę ściśle z osobą przedsiębiorcy. Pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obejmuje przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym. Takie rozumienie pojęcia potwierdzone zostało w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r. (sygn. II CKN 1229/00). Sąd Najwyższy przyjął tzw. szerokie rozumienie oznaczenia przedsiębiorstwa: oznaczenia zbieżne ze wszelkimi oznaczeniami przedsiębiorcy oraz wszystkie inne oznaczenia identyfikujące przedsiębiorstwo. Przyjęcie szerokiego rozumienia oznaczenia przedsiębiorstwa pozwala na objęcie zakresem ochrony oznaczenia przedsiębiorcy jego firmy. Rola firmy polega przede wszystkim na oznaczeniu przedsiębiorcy w celu wyróżnienia go w obrocie gospodarczym. Firma jest jednym z elementów składających się na wartość niematerialną, intelektualną przedsiębiorcy [<http://www.zwi.kig.pl/>]. Często rozpoznawalność nazwy i wynikająca z niej reputacja, prestiż, decydują o sukcesie biznesowym. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy powinna mieć postać słowną, tj. składać się z jednego lub więcej wyrazów, za pomocą których przedsiębiorca odróżni się od innych przedsiębiorców. Wskazuje się, że za dopuszczalne należy uznać również oznaczenia literowo-cyfrowe bądź kombinowane – łączące litery lub cyfry z innymi znakami pisarskimi [<http://mojafirma.infor.pl/>]. Firmą nie może być znak graficzny, czy inny element o charakterze obrazowym lub plastycznym. Znaki takie mogą być używane do oznaczenia przedsiębiorstwa lub towarów czy usług danego przedsiębiorcy.

Obecnie przepisy Kodeksu cywilnego i norm szczególnych regulujących funkcjonowanie podmiotów i prawa są podstawą do wyodrębnienia podziału na nazwy podmiotów i firmy przedsiębiorców. Charakterystyczną cechą obecnych rozwiązań jest to, że każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Kodeks

cywilny wyodrębnia oznaczenia służące wyróżnianiu przedsiębiorców od oznaczeń służących wyróżnianiu przedsiębiorstw lub ich części rozumianych jako przedmioty praw przedsiębiorców [Kidyba 2016, 68]. Prawa przedsiębiorców są regulowane przede wszystkim w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aktualne są obecnie porównania dotyczące firmy i oznaczenia przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że może dojść do tożsamości tych instytucji, mimo że różnice między nimi są analogiczne jak między funkcją firmy i znaku towarowego [Popiołek 8; Szwaja, Mika, 874]. Nie występują reguły obowiązujące przy konstruowaniu nazwy podmiotów prawa cywilnego, które nie są przedsiębiorcami. Kodeks cywilny wskazuje na generalne zasady konstruowania firmy przedsiębiorcy.

Przepisy prawa chronią oznaczenie przedsiębiorcy, który występuje w obrocie, przed naruszeniem jego praw do nazwy. Zależy to od celu i przedmiotu ochrony. Przedmiotem ochrony mogą być objęte: nazwa przedsiębiorcy, dobro osobiste, znak towarowy, utwór, oznaczenie przedsiębiorstwa, prawo do domeny internetowej. W przepisach kodeksu cywilnego znajdują się podstawowe regulacje dotyczące firmy. Zasadą jest działanie przedsiębiorcy pod firmą, która powinna być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Z przepisów kodeksu cywilnego wynika również mechanizm tworzenia nazw przedsiębiorców. Firma przedsiębiorcy powinna dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, które może być uzupełnione o inne dowolnie wybrane określenie (art. 43⁴ k.c.). Nie jest natomiast tak, wbrew powszechnej opinii, że firmę musi tworzyć unikalne słowo, które można uzupełnić o nazwisko [<http://www.mrog.org/>]. Imię i nazwisko przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną stanowi konieczny element firmy (por. wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1660/05, VI/Wa 1661/05). Konieczność dostatecznego odróżniania się nazwy przedsiębiorcy od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na tym samym rynku oznacza, że nazwa nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia. Niedopuszczalna jest kradzież firmy, rozumiana jako podszywanie się pod innego przedsię-

biorcę. Możliwe jest udzielenie innemu przedsiębiorcy upoważnienia do korzystania z firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. W sytuacji, gdy prawo przedsiębiorcy do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może on żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W sytuacji, gdy prawo do firmy ulegnie już naruszeniu, przedsiębiorca może żądać usunięcia skutków naruszenia, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez tego, kto dopuścił się naruszenia (art. 43¹⁰ k.c.). Taka ochrona przysługuje przedsiębiorcy ze względu na to, że jego oznaczenie ma charakter indywidualizujący, odróżniający od innych przedsiębiorców, niepowtarzalny. Trzeba podkreślić, że nazwa przedsiębiorcy (firma) nie może być samodzielnym przedmiotem obrotu, nie można jej zbyć. Oznaczenie przedsiębiorcy rozumiane jako jego nazwisko, pseudonim, wizerunek w przypadku osób fizycznych, jako nazwa, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza mogą stanowić dobro osobiste i podlegają ochronie prawa cywilnego, niezależnie od ochrony wynikającej z innych przepisów. Wynika to z treści art. 23 k.c. oraz art. 43 k.c. W sytuacji, gdy dobro osobiste przedsiębiorcy zostanie zagrożone cudzym działaniem, może on żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności żeby złożyła odpowiednie oświadczenie w odpowiedniej formie. Możliwe jest także żądanie przez przedsiębiorcę zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W sytuacji, gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany przedsiębiorca może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (art. 24 par. 2 k.c.). Roszczenia takie może przedsiębiorca zrealizować wtedy, gdy inny przedsiębiorca podejmuje bezprawne działania naruszające dobra osobiste. W sytuacji, gdy oznaczenie przedsiębiorcy przyjmuje formę przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonej w jakiegokolwiek formie, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia stanowić może utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznaczenie przedsiębiorcy może mieć charakter twórczy i podlegać takiej ochronie prawnej jak utwór. W takiej sytuacji, w zależności od

rodzaju naruszonych praw, tj. osobistych czy majątkowych, przepisy przewidują – jeżeli przedmiotem ochrony są osobiste prawa autorskie przedsiębiorcy do swojego oznaczenia, przedsiębiorca-twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Może również żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności niezbędnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie odpowiedniej treści, w odpowiedniej formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, istnieje możliwość przyznania twórcy przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie przedsiębiorcy-twórcy, można zobowiązać sprawcę, by uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez przedsiębiorcę-twórcę cel społeczny (art. 78 ust. 1 ustawy). W sytuacji, gdy przedmiotem ochrony są majątkowe prawa autorskie przedsiębiorcy do swojego oznaczenia, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia lub naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu lub wydania uzyskanych korzyści (art. 79 ust. 1 ustawy). Ponadto można dochodzić roszczeń dodatkowych przewidzianych w art. 79 ust. 2, 3, 4 wskazanej ustawy. Trzeba podkreślić, że realizacja opisanych roszczeń wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie zależy od dopełnienia wymogów formalnych związanych z rejestracją utworu.

W sytuacji, gdy oznaczenie przedsiębiorcy uzyskało prawo ochronne na znak towarowy, przedsiębiorcy przysługuje dodatkowa ochrona. Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub sygnał dźwiękowy. Elementem, który decyduje o możliwości uzyskania prawa ochronnego na

znak towarowy jest jego zdolność odróżniająca, wskazująca na oznaczenie pochodzenia, na funkcję jakościową i promocyjną. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które: nie mogą być znakiem towarowym, nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy oznacza prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów lub znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (poprzez skojarzenie znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym) – oznacza naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Najczęstszym naruszeniem tego rodzaju jest tzw. „imitowanie znaku towarowego”, tzn. podrobienie cudzego znaku towarowego i wypuszczenie na rynek towarów opatrzonych takim podrobionym znakiem [[http:// www.zwi.kig.pl/](http://www.zwi.kig.pl/)]. Przedsiębiorcy mogą oznaczać swoje przedsiębiorstwa również tzw. renomowanym znakiem towarowym. „Wyodróżnienie znaków renomowanych następuje przy zastosowaniu innego kryterium niż to, które pozwala wyróżnić grupę znaków powszechnie znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem kryterium odwołujące się raczej do szczególnej jakości znaku niż do stopnia jego znajomości. Wyraża się zapatrywanie, że znakiem renomowanym jest taki znak, który – w odróżnieniu od znaków pełniących funkcję wskazania pochodzenia towaru – realizuje czystą funkcję przyciągania klientów” [Wyrok SN, II CSK 728/2006, niepubl]. Renomowany znak towarowy jest nośnikiem wysokiej jakości produktów, prestiżu, niezawodności. Wyobrażenia, które renomowany znak towarowy uosabia i przekazuje potencjalnym klientom ułatwiają zbycie towarów i mają wymierną wartość rynkową. Renomowany znak towarowy charakteryzuje duża zdolność odróżniająca. Istnieje w związku z tym duże prawdopodobieństwo wprowadzenia klientów w błąd. W przypadku takich znaków możliwe jest odrębne naruszenie prawa ochronnego w postaci bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,

zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku, Prawo własności przemysłowej).

Najczęściej stosowanym przez przedsiębiorców oznaczeniem przedsiębiorstwa w sieci internetowej jest adres domeny internetowej. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 lutego 2005 roku wskazał, że „oznaczenie przedsiębiorstwa jako kategoria zbiorcza, odnosi się do wszelkich symboli nadających się do wyróżnienia działalności gospodarczej w znaczeniu podmiotowym. Natomiast w kategorii „innego charakterystycznego symbolu” może się mieścić adres internetowy. Adresy stron www pełnią dwojaką funkcję: identyfikują przedsiębiorstwo prowadzące działalność za pośrednictwem Internetu i odróżniają je od innych podmiotów działających na rynku on-line – wówczas są używane w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, albo (i) pełnią rolę oznaczenia identyfikującego źródło pochodzenia towarów i usług reklamowych oferowanych za pośrednictwem stron www, które identyfikują – wówczas są używane w charakterze znaków towarowych i tak są postrzegane przez odbiorców” [I ACa 843/2004, niepubl.]. W sytuacji uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w postaci domeny internetowej istnieje możliwość skorzystania z rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku, Prawo własności przemysłowej. Domena internetowa może także podlegać ochronie jako renomowany znak towarowy.

Oznaczenie przedsiębiorstwa podlega również ochronie na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Może być oznaczeniem przedsiębiorstwa wprowadzającym w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (np. przez używanie przez nieuprawniony podmiot firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej już używanego do oznaczenia innego przedsiębiorstwa) lub wprowadzającym w błąd oznaczeniem towarów lub usług (co do pochodzenia towaru, jego ilości, jakości i składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług oraz zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich oraz wpro-

wadzeniem do obrotu gospodarczego towarów, mogące wywołać takie skutki). Przesłankami uzyskania ochrony prawnej na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są: 1) faktyczne używanie w obrocie gospodarczym określonego oznaczenia; 2) przedsiębiorcy domagającemu się ochrony musi przysługiwać pierwszeństwo używania oznaczenia oraz 3) musi istnieć potencjalna możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa podmiotu poszukującego ochrony (tzw. ryzyko konfuzji). Przepisy ustawy chronią oznaczenie przedsiębiorcy przed czynami nieuczciwej konkurencji. Katalog roszczeń przyznanych przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z tytułu naruszenia oznaczenia przedsiębiorcy jest szerszy niż wynikający z ochrony firmy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca może żądać zaniechania niedozwolonego działania, usunięcia jego skutków, złożenia wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie oraz na zasadach ogólnych naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Ponadto przedsiębiorcy przysługuje prawo do żądania odpowiedniej sumy pieniężnej zasądzanej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, o ile czyn był zawiniony.

WNIOSKI

Problematyka ochrony oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa wymaga sięgnięcia do licznych aktów prawnych, a wybór instrumentów służących ochronie należy każdorazowo do przedsiębiorcy. Oznaczenia takie są jednymi z najistotniejszych elementów, które składają się na wartość niematerialną i intelektualną przedsiębiorcy. Trzeba podkreślić, że tzw. rozpoznawalność nazwy ma ogromny wpływ na powodzenie w działalności przedsiębiorcy.

SPIS LITERATURY

Cygan T., Rozważania o współczesnym biznesie, czyli ochrona oznaczenia przedsiębiorcy, http://www.zwi.kig.pl/pliki/artykuly/KAPITAL_INTELEKTUALNY_W_BIZNESIE_TO_JEST_W_LASNIE_TO_14.pdf [data dostępu 18.07.2016]

Firma a oznaczenie przedsiębiorcy, w: http://mojafirma.infor.pl/raport_dnia/215583
[data dostępu 18.07.2016]

Kidyba A., *Prawo handlowe*, Wyd. CH Beck, Warszawa 2016.

Kolka M.A., Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy,

http://www.zwi.kig.pl/pliki/artykuly/KAPITAL_INTELEKTUALNY_W_BIZNESIE_TO_JEST_WLASNIE_TO_14.PDF [data dostępu 18.07.2016]

Popiołek W., Suplement

Róg M., Obowiązki informacyjne przedsiębiorców,

<http://www.mrog.org/243/obowiazki-informacyjne-przedsiębiorców> [data dostępu 18.07.2016]

Szwaja J., Mika I. [w:] *Prawo handlowe - Część ogólna. System prawa handlowego. T. 1*, red. S. Włodyka, Wyd. CH Beck, Warszawa.

Wyrok SN, II CSK 728/2006, niepubl.

Wyrok SA w Warszawie, I ACa 843/2004, niepubl.