

Jarosław R. Antoniuk

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy

1. Wprowadzenie

Przepis art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (zwanej w dalszej części PrWłP)¹ definiuje znak towarowy jako każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, pod warunkiem jednakże, że nadaje się ono do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przy czym, według art. 120 ust. 3 pkt 2 PrWłP przez towar należy rozumieć także usługi. Takim znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 2 PrWłP). Przepis ten wskazuje na istotę znaku towarowego jako służącego do odróżniania towarów i usług pochodzących z jednego źródła od towarów i usług pochodzących z innego źródła.

W tym miejscu należy poczynić pewną uwagę, dosyć istotną dla dalszych rozważań. Mianowicie, przepis art. 120 ust. 1 PrWłP odpowiada art. 4 ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (zwanej w dalszej części ZnTowU)², zgodnie z którym znakiem towarowym mógł być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Przy tym, przedsiębiorstwo w tym przepisie ujmowane było w znaczeniu podmiotowym, gdyż należało przez nie, w myśl art. 5 pkt 1 ZnTowU, rozumieć osobę fizyczną lub prawną uprawnioną do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji, handlu i usług³.

¹ Tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.

² DzU z 1985 r. nr 5, poz. 17 ze zm.

³ Por. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 38.

Tymczasem brzmienie art. 120 ust. 1 PrWtP wydaje się ujmować przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, zwłaszcza, jeżeli zestawia się go z treścią innych przepisów ustawy posługujących się konsekwentnie pojęciem przedsiębiorcy. Ponadto, ustawa nie zawiera odpowiednika art. 5 pkt 1 Zn-TowU, natomiast w art. 3 ust. 1 pkt 3 PrWtP zamieszczono definicję legalną przedsiębiorcy, przez którego rozumie się osobę prowadzącą w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną w ustawie działalnością gospodarczą. Bez wątplenia znak towarowy nie identyfikuje jako źródło pochodzenia towarów lub usług określone przedsiębiorstwo, ale określonego przedsiębiorcę, w którego przedsiębiorstwie (zakładzie) lub przedsiębiorstwach (zakładach) są wytwarzane dane towary lub świadczone usługi. Za nieadekwatnością obecnej regulacji przemawia również nowelizacja k.c. dokonana ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw⁴, która zmodyfikowała art. 55a k.c. zawierający definicję przedsiębiorstwa oraz wprowadziła art. 43a k.c. definiujący przedsiębiorcę jako podmiot, któremu przysługują prawa składające się na to przedsiębiorstwo⁵. W konsekwencji konieczna jest interwencja ustawodawcy, który winien w art. 120 ust. 1 PrWtP zastąpić występujące tam dwukrotnie słowo „przedsiębiorstwa” słowem „przedsiębiorcy”.

Na tak zdefiniowany znak towarowy udzielone może zostać prawo ochronne (art. 121 PrWtP). Równocześnie przepis art. 122 ust. 1 PrWtP dopuszcza uznanie za znak towarowy, a w konsekwencji przyznanie prawa ochronnego, oznaczeniu przeznaczonemu do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, pod warunkiem jednakże, iż używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów.

W tym miejscu należy – celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień – odróżnić od wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy możliwość udzielenia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy oraz wspólny znak towarowy gwarancyjny. O ile w pierwszym przypadku prawo ochronne przysługuje wspólnie i niepodzielnie przedsiębiorcom, o tyle w przypadku pra-

⁴ DzU z 2003 r. nr 49, poz. 408.

⁵ Zob. bliżej odnośnie pojęcia przedsiębiorcy na gruncie art. 43a k.c. S. Dmowski, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, *Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna*, Warszawa 2004, s. 144–148; W. Popiołek, [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz. Suplement*. Tom I. Tom II, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2003, s. 12–17, zaś w odniesieniu do pojęcia przedsiębiorstwa na gruncie znowelizowanego art. 55a k.c. S. Rudnicki, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, *Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna*, Warszawa 2004, s. 200–207; E. Skowrońska-Bocian, [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz. Suplement*. Tom I. Tom II, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2003, s. 36–41.

wa ochronnego na wspólny znak towarowy prawo to przysługuje organizacji posiadającej osobowość prawną, powołanej do reprezentowania zrzeszonych w niej przedsiębiorców, którym z kolei przysługuje jedynie prawo do używania znaku w obrocie (art. 136 ust. 1 PrWtP). Natomiast w przypadku wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego prawo ochronne przysługuje posiadającej osobowość prawną organizacji, ale prawo używania znaku nie przysługuje tej organizacji, a jedynie przedsiębiorcom stosującym się do zasad ustalonych w tzw. regulaminie znaku przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegającym w tym zakresie jej kontroli (art. 137 ust. 1 PrWtP).

2. Kontrowersje wokół dopuszczalności udzielenia wspólnego prawa ochronnego

Dopuszczalność udzielenia kilku podmiotom wspólnego prawa do jednego znaku towarowego była przedmiotem kontrowersji na gruncie ZnTowU, choć ta nie przewidywała instytucji wspólnego prawa do znaku towarowego. Urząd Patentowy RP kilkakrotnie wyrażał generalny pogląd o braku takiej możliwości ze względu na treść art. 6 ZnTowU oraz przewidzianą w art. 32 i nast. ZnTowU instytucję wspólnego znaku towarowego. Natomiast Komisja Odwoławcza przy UP zajmowała kilkakrotnie stanowisko odmienne⁶. Przedstawiciele

⁶ Tak m.in. w decyzji z dnia 25.08.1993 r., WUP 10/1994, s. 1280–1281, w której Komisja Odwoławcza przy UP argumentuje, iż „Przepis art. 6 powołanej ustawy o znakach towarowych, stanowiąc, że rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa i tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności, nie wyklucza możliwości zarejestrowania znaku towarowego na rzecz więcej niż jednego zgłaszającego”. Sprawy tej nie przesądza użycie w powołanym przepisie określenia „przedsiębiorstwo” w liczbie pojedynczej, ponieważ termin ten należy rozumieć w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym, tzn. przedsiębiorstwo – jako zespół środków produkcji odpowiednio zorganizowanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Znak towarowy wskazuje na pochodzenie towarów z określonego przedsiębiorstwa w tym znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym. Wspólność prawa do znaku towarowego i prawa z rejestracji znaku wynika ze stosunku prawnego łączącego podmioty gospodarcze zgodnie wnoszące o rejestrację znaku na ich rzecz. Zdaniem Komisji Odwoławczej jest to wspólność, do której można stosować odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, traktujące o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 196 i nast. k.c.), gdyż ta postać współwłasności jest samoistnym stosunkiem prawnym prawa rzeczowego nie związanym ze stosunkiem prawnym innego rodzaju, jak w wypadku współwłasności łącznej. Każdy więc ze współuprawnionych do (z) rejestracji znaku towarowego mógłby korzystać ze znaku towarowego, gdyż przysługuje mu udział w prawie do (z) rejestracji znaku towarowego. Ponadto Polska, jako członek Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (tekst sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r., DzU z 1975 r. nr 9, poz. 51), związana jest normą art. 5 lit. C ust. 3 tej Konwencji, stanowiącą, że „jeżeli kilka przedsiębiorstw równocześnie korzysta ze zna-

doktryny opowiadali się raczej przeciwko takiej możliwości, podnosząc m.in., że „w razie rejestracji znaku towarowego dla kilku podmiotów prowadzących odrębne przedsiębiorstwa znak ten nie może realizować funkcji oznaczenia pochodzenia przez informowanie, że wszystkie tak samo oznaczone towary pochodzą z jednego i tego samego przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym”⁷. Zwracano również uwagę, iż „Przepisy o współwłasności ułamkowej nie są dostosowane do tego, aby na ich podstawie można było rozstrzygnąć stosunki wewnętrzne pomiędzy współwłaścicielami w zakresie prawa do wyłącznego używania znaku”⁸. Z tego stanowiska wynikało, iż kwestia niekorzystnej sytuacji, w jakiej znalazły się w wyniku podziału lub przekształceń własnościowych wielkie przedsiębiorstwa państwowe, na których rzecz były zarejestrowane znaki towarowe, nie może mieć wpływu na rozwiązanie kwestii dopuszczalności współwłasności prawa do znaku towarowego, a „w razie podziału przedsiębiorstwa na kilka odrębnych istnieje konieczność wyboru jedynie między dwoma wariantami: przeniesienie prawa z rejestracji na rzecz jednego z nowo powstałych podmiotów i ewentualne udzielenie licencji na rzecz pozostałych przedsiębiorstw albo przekształcenie indywidualnego znaku we wspólny znak towarowy”⁹.

Jak się wydaje, ustawodawca wprowadzając do PrWtP instytucję wspólnego prawa ochronnego, jednoznacznie przeciął większość z tych kontrowersji. Wobec brzmienia nowego art. 121 PrWtP (dawniej art. 6 ZnTowU) uniezależniającego udzielenie prawa ochronnego od przymiotu bycia przedsiębiorcą prowadzącym w dacie zgłoszenia przedsiębiorstwo¹⁰ oraz przyjęcia, iż znak

ku towarowego, to takie korzystanie ze znaku przez przedsiębiorstwo uważane w kraju, gdzie ochrona ma być udzielona, za współwłaścicieli znaku, nie może stanowić przeszkody do rejestracji znaku ani nie może umniejszać w niczym jego ochrony w innych krajach Związku, z zastrzeżeniem, że używanie znaku nie wprowadzi w błąd odbiorców i nie będzie sprzeczne z interesem publicznym”. Wniosek stąd wypływający prowadzi do jednoznacznego stwierdzenia, iż kraj należący do Związku, który udziela ochrony, powinien uznawać i respektować w praktyce instytucję współwłasności znaku towarowego. Biorąc to pod uwagę, Komisja Odwoławcza uznała, że znak towarowy może być zarejestrowany na rzecz kilku zgłaszających, a art. 6 ZnTowU nie stoi takiej rejestracji na przeszkodzie. Cyt. za R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych*, *op. cit.*, s. 43–44; E. Wojcieszko-Głuszko, *Wspólne prawo ochronne*, PIPWI UJ, z. 86, s. 44. Odnośnie art. 5 lit. C ust. 3 konwencji paryskiej zob. M. Trzebiatowski, *Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej)*, ZNUJ PWiOWI, z. 83, s. 141 i nast.; E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 49–51.

⁷ Por. R. Skubisz, *op. cit.*, s. 46. Zob. też U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, s. 25.

⁸ Por. U. Promińska, *op. cit.*, s. 25.

⁹ Por. R. Skubisz, *op. cit.*, s. 46. Zob. też U. Promińska, *op. cit.*, s. 24.

¹⁰ Por. U. Promińska, *Uprawniony do nabycia prawa ochronnego na znak towarowy*

towarowy służy, w świetle art. 120 ust. 1 PrWtP, do identyfikacji jako źródło pochodzenia towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, a nie określone przedsiębiorstwo – jak wskazałem wyżej – zdezaktualizowało dotychczasowe rozważania dotyczące dopuszczalności udzielenia wspólnego prawa na gruncie art. 6 ZnTowU posługującego się pojęciem przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowo-funkcyjnym. Co więcej, przepis art. 159 ust. 1 PrWtP wyraźnie odsyła do przepisów k.c. o współwłasności w częściach ułamkowych tj. art. 195 i nast. k.c., a przepisy PrWtP zawierają modyfikacje dostosowujące instytucję współwłasności w częściach ułamkowych do specyfiki wspólnego prawa ochronnego.

Argumentem przemawiającym przeciwko wspólnemu prawu ochronnemu nie może być możliwość udzielenia innej osobie upoważnienia do używania znaku (licencji) przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy (art. 163 ust. 1 PrWtP), tudzież możliwość używania przez przedsiębiorców wspólnego znaku towarowego lub wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. Wręcz przeciwnie. Po pierwsze, sytuacja prawna współuprawnionego ze wspólnego prawa ochronnego różni się od sytuacji licencjodawcy albo używającego wspólny znak towarowy lub wspólny znak towarowy gwarancyjny, którzy nie są uprawnionymi z prawa ochronnego. Po drugie, tak w przypadku licencji niewyłącznej, jak i znaków wspólnych znak towarowy identyfikuje jako źródło pochodzenia więcej niż jeden podmiot, a mimo to realizuje on swą podstawową funkcję oznaczania pochodzenia. Dlatego też znak towarowy, na który udzielone zostało wspólne prawo ochronne nie traci przez to swej pierwotnej funkcji, nazwijmy ją dystryktywną, polegającej na odróżnianiu towarów lub usług pochodzących od związku przedsiębiorców powiązanych ze sobą gospodarczo lub prawnie, którym udzielone zostało wspólne prawo ochronne (tzw. źródło pochodzenia w szerokim rozumieniu) od towarów lub usług oznaczonych innym znakiem albo nieoznaczonych żadnym znakiem pochodzących od innego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców¹¹.

w świetle ustawy *Prawo własności przemysłowej*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003, s. 121 i nast.; U. Promińska, [w:] A. Nowicka, M. Poźniak-Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska-Henzler (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2004, s. 227–228.

¹¹ Odnośnie funkcji znaku towarowego na gruncie PrWtP zob. m.in. J. R. Antoniuk, *Funkcje znaku towarowego w Internecie*, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 24, Gliwice 2004, s. 163 i nast.; R. Skubisz, *Funkcje znaków towarowych*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 163 i nast.; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych*, op. cit., s. 3–6.

3. Przesłanki udzielenia wspólnego prawa ochronnego

Treści cytowanego wyżej art. 122 ust. 1 *in fine* PrWtP wprowadza dwie negatywne przesłanki, których istnienie uniemożliwia udzielenie kilku przedsiębiorcom wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

Pierwszą z nich stanowi wymóg, aby używanie znaku nie było sprzeczne z interesem publicznym. Jak wskazuje U. Promińska: „Mając na względzie interes publiczny, a więc nie interes jednostkowy poszczególnych przedsiębiorców, trzeba ocenić, czy równoczesne używanie takiego samego znaku towarowego przez kilku przedsiębiorców nie zagraża konkurencji, czy nie prowadzi do jej ograniczenia. Interes publiczny wyraża się bowiem w zachowaniu konkurencji, jej prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu oraz zapewnieniu przejrzystości rynku”¹².

Drugą z nich stanowi natomiast wymóg, aby używanie znaku towarowego, na który udzielone zostało wspólne prawo ochronne, przez kilku przedsiębiorców nie miało na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów.

4. Regulamin znaku

Przepis art. 122 ust. 2 PrWtP wprowadza obowiązek przyjęcia przez współuprawnionych przedsiębiorców tzw. regulaminu znaku określającego zasady używania znaku w oparciu o wspólne prawo ochronne na znak towarowy. Regulamin ten winien być załączony do zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego (art. 138 ust. 3 PrWtP). Regulamin znaku stanowić może załącznik do umowy o wspólności prawa ochronnego zawartej przez ubiegających się o uzyskanie prawa przedsiębiorców, o której wspomina art. 159 ust. 2 PrWtP. Przepisy PrWtP nie wymagają dla takiej umowy żadnej formy szczególnej. Co więcej, zarówno PrWtP, jak i przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych¹³ nie nakładają na zgłaszających obowiązku przedłożenia umowy wraz ze zgłoszeniem, wobec czego może ona być zawarta w formie ustnej. Natomiast § 10 cyt. wyżej rozporządzenia wskazuje, iż regulamin znaku nie powinien przekraczać trzech stron maszynopisu, a poszczególne postanowienia regulaminu winny być numerowane kolejnymi liczbami arabskimi.

Przepis art. 138 ust. 4 PrWtP wskazuje, iż regulamin znaku powinien określać m.in. sposób używania znaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczenia znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właś-

¹² Por. U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej*, op. cit., s. 217.

¹³ DzU z 2002 r. nr 115, poz. 998.

ciwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu. Konieczność sporządzenia regulaminu oraz obligatoryjne elementy, jakie powinien on zawierać wskazują, iż udzielenie wspólnego prawa ochronnego uwarunkowane jest nawiązaniem pomiędzy przedsiębiorcami wnoszącymi o rejestrację znaku związku tak prawnego, jak i gospodarczego. Związek prawny wyraża się w konieczności zawarcia umowy o wspólności prawa ochronnego oraz sporządzeniu regulaminu znaku, zaś gospodarczym w ujednoczeniu sposobu używania znaku, właściwości oznaczanych nim towarów oraz zasad kontroli tych właściwości.¹⁴ Powyższy warunek stanowi odzwierciedlenie stanowiska wyrażonego kilkakrotnie przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym na gruncie ZnTowU, wskazującą, iż „o rejestrację jednego znaku może się ubiegać więcej współzgłaszających pod warunkiem, że ubiegają się oni o rejestrację znaku dla jednego przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstw ze sobą w sposób szczególnie uzasadniony związanych”¹⁵.

5. Używanie znaku i czynności zachowawcze

Przepis art. 159 ust. 1 PrWiP wskazuje, iż współuprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może bez zgody pozostałych współuprawnionych używać znaku towarowego we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego. Natomiast w zakresie nieuregulowanym w PrWiP do wspólnego prawa ochronnego stosuje się, o ile umowa o wspólności prawa ochronnego nie stanowi inaczej, przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 159 ust. 2 PrWiP).

Regulacja art. 159 ust. 1 PrWiP *in principio* upoważniająca współuprawnionego do używania znaku towarowego stanowi *lex specialis* w stosunku do normy art. 206 k.c., która uprawnia współwłaściciela do korzystania z rzeczy w takim zakresie, jaki daje się pogodzić z korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Uprawnienie współwłaściciela do korzystania z przedmiotu współwłasności doznaje na gruncie art. 206 k.c. ograniczenia ze względu na ochronę interesów pozostałych współwłaścicieli, albowiem każdemu z nich przysługują takie same prawa. Ograniczenie to przejawia się w konieczności respektowania przez współwłaściciela faktu współkorzystania z rzeczy wspólnej przez pozostałych współwłaścicieli. Sytuacja taka nie ma natomiast miejsca w przypadku znaku towarowego, gdyż ten może być używany przez każdego ze współuprawnionych samodzielnie w pełnym zakresie.

¹⁴ Por. U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej*, *op. cit.*, s. 217–218.

¹⁵ Tak Komisja Odwoławcza m.in. w orzeczeniu z dnia 21 marca 1994 r. (Odw. 1556/93). Cyt. za R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych*, *op. cit.*, s. 44; E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 45.

W używaniu tym uprawniony z prawa ochronnego ograniczony jest jedynie treścią regulaminu znaku, który określać winien sposób jego używania. Używanie to polegać będzie m.in. na umieszczaniu znaku przez współuprawnionego na towarach objętych wspólnym prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, jak również umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z oferowaniem lub wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych z oferowaniem lub świadczeniem usług, wreszcie posługiwaniu się nim w celach reklamy (art. 154 PrWłP).

Przepis art. 159 ust. 1 *in fine* PrWłP przyznający współuprawnionemu ze wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy uprawnienie do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego stanowi *lex specialis* w stosunku do przepisu art. 209 k.c., który upoważnia współwłaściciela do dokonywania wszelkich czynności i dochodzenia wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa (tzw. czynności zachowawcze). Bez wątplenia, współuprawnionemu przysługuje upoważnienie do wytoczenia, po myśli art. 296 ust. 1 zd. 1 PrWłP, powództwa o zaniechanie naruszenia oraz usunięcie jego skutków, zaś zgodnie z art. 296 ust. 1 zd. 2 w zw. z art. 287 ust. 2 PrWłP współuprawniony dochodzić może ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, a także, jeśli naruszenie jest zawinione, zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej.

Natomiast pewne wątpliwości powstać mogą w odniesieniu do przysługujących współuprawnionemu w oparciu o art. 296 ust. 1 zd. 1 PrWłP roszczeń o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienie szkody na zasadach ogólnych¹⁶. Należy przyjąć, iż w ramach tych roszczeń współuprawniony może dochodzić wydania całości bezpodstawnie uzyskanych korzyści i całości odszkodowania, a nie jedynie w części odpowiadającej jego udziałowi we wspólnym prawie ochronnym. Za interpretacją taką przemawia *ratio legis*, jakim jest skupienie w ręku współuprawnionego wszystkich, i w pełnym rozmiarze, instrumentów koniecznych do ochrony wspólnego prawa. W przypadku takim współuprawniony będzie występował w stosunku do pozostałych uprawnionych ze wspólnego prawa jako zastępca pośredni, a dokonane przez niego czynności wywoływać będą bezpośrednio skutki w sferze prawnej pozostałych współuprawnionych. W konsekwencji bę-

¹⁶ Odnośnie przysługujących uprawnionemu roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zob. bliżej J. R. Antoniuk, *Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy*, MoP 2004, nr 15, s. 685 i nast.

dzie on zobowiązany do wydania odzyskanych korzyści lub odszkodowania pozostałym współuprawnionym w częściach, w jakich partycypują oni we wspólnym prawie¹⁷.

Natomiast w oparciu o art. 209 k.c. współuprawniony upoważniony będzie do samodzielnego dokonywania wszelkich innych czynności zmierzających do zachowania wspólnego prawa m.in. uiszczania opłat związanych z utrzymaniem wspólnego prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym, występowania z obroną tego prawa w przypadku wniosku o jego unieważnienie¹⁸ lub złożenia wniosku o przedłużenie czasu trwania wspólnego prawa ochronnego.

6. Rozporządzenie wspólnym prawem ochronnym oraz udziałem w nim

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne (art. 162 ust. 1 zd. 1 PrWtP). Do jego przeniesienia wymagana jest forma pisemna *ad solemnitatem* (art. 162 ust. 1 zd. 2 w zw. z art. 67 ust. 2 PrWtP). Przeniesienie to staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą jego wpisu do rejestru znaków towarowych (art. 162 ust. 1 zd. 2 w zw. z art. 67 ust. 3 PrWtP). W myśl art. 199 zd. 1 k.c. *in principio* w zw. z art. 159 ust. 2 PrWtP do rozporządzenia wspólnym prawem ochronnym potrzebna jest zgoda wszystkich współuprawnionych. W przypadku braku takiej zgody współuprawnieni, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel rozporządzenia oraz interesy wszystkich współuprawnionych (art. 199 zd. 2 k.c. w zw. z art. 159 ust. 2 PrWtP). Regulacja art. 199 k.c. odnosi się również do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. W ich ramach mieści się m.in. ustanowienie użytkowania na wspólnym prawie ochronnym (art. 265 k.c.), obciążenie go zastawem (art. 327 i nast. k.c.),¹⁹ a także, jak należy przyjąć, udzielenie licencji do używania znaku objętego prawem wspólnym²⁰.

W myśl art. 198 k.c. każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Wyłom w tej regule wprowadza przepis art. 162 ust. 5 PrWtP, który uzależnia skuteczność przeniesienia udziału we wspólnym prawie ochronnym od zgody pozostałych współ-

¹⁷ Por. M. Uliasz, *Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego*, PS 2004, nr 4, s. 80.

¹⁸ Por. E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 77.

¹⁹ Odnośnie ustanowienia zastawu na prawie ochronnym na znak towarowy zob. bliżej P. Stec, *Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności a prawa na dobrach niematerialnych*, PUG 2004, nr 4, s. 14 i nast.

²⁰ Por. E. Wojcieszko-Głuszko, *op. cit.*, s. 77.

uprawnionych. Natomiast nie wydaje się, aby zgoda taka potrzebna była do ustanowienia użytkowania na udziale we wspólnym prawie ochronnym lub obciążenia go zastawem²¹.

Wreszcie, współuprawniony może zrzec się swojego udziału we wspólnym prawie ochronnym, co spowoduje jego przejście na pozostałych współuprawnionych i proporcjonalne zwiększenie się ich udziałów (art. 168 ust. 3 PrWfP).

7. Podsumowanie

Reasumując powyższe rozważania, zabieg wprowadzenia przez ustawodawcę do PrWfP instytucji wspólnego prawa ochronnego należy ocenić pozytywnie. Jednakże nowa regulacja, pomimo że rozwiewa dotychczasowe kontrowersje wokół dopuszczalności rejestracji jednego znaku towarowego na rzecz kilku przedsiębiorców, niesie za sobą pewne wątpliwości dotyczące zwłaszcza odpowiedniego stosowania do wspólnego prawa ochronnego przepisów Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.

Bibliografia

Antoniuk J. R., *Funkcje znaku towarowego w Internecie*, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, z. 24, Gliwice 2004, s. 163 i nast.

Antoniuk J. R., *Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy*, MoP 2004, nr 15, s. 685 i nast.

Dmowski S., Rudnicki S., *Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna*, Warszawa 2004

Kodeks cywilny. Komentarz. Suplement. Tom I. Tom II, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2003

Nowicka A., Poźniak-Niedzielska M., Promińska U., Żakowska-Henzler H. (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2004.

Promińska U., *Uprawniony do nabycia prawa ochronnego na znak towarowy w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003, s. 121 i nast.

Promińska U., *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998.

Skubisz R., *Funkcje znaków towarowych*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 163 i nast.

²¹ Por. *ibidem*, s. 71–72.

Skubisz R., *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997.

Stec P., *Rzeczowe zabezpieczenia wiarytelności a prawa na dobrach niematerialnych*, PUG 2004, nr 4, s. 14 i nast.

Trzebiatowski M., *Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej)*, ZNUJ PWiOWI, z. 83, s. 141 i nast.

Uliasz M., *Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego*, PS 2004, nr 4, s. 75 i nast.

Wojcieszko-Głuszko E., *Wspólne prawo ochronne*, PIPWIUJ, z. 86, s. 41 i nast.