

Mariusz Żelichowski
Notariusz

Znak towarowy, a oznaczenie przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa) wiąże się z oferowaniem przez przedsiębiorcę towarów lub usług – dzięki czemu możliwe jest zaspokajanie potrzeb konsumentów. Dostęp konsumentów do oferowanych w ramach przedsiębiorstwa przez konkretnego przedsiębiorcę towarów lub usług związany jest bezpośrednio z możliwością ich identyfikacji na rynku, stąd problematyka oznaczenia przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i towarów (usług) ma niebagatelne znaczenie gospodarcze, a w konsekwencji także prawne.

Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo

Problematyka oznaczenia przedsiębiorcy została uregulowana w KC (art. 43¹- art. 43¹⁰). Kodeks cywilny zawiera definicję legalną „przedsiębiorcy”. Opiera się ona na dwóch kryteriach: podmiotowym i funkcjonalnym. Pierwsze z nich ogranicza zakres tego pojęcia do trzech kategorii podmiotów. Drugie wskazuje cechy uznane powszechnie za charakterystyczne dla przedsiębiorców.

Definicja przedsiębiorcy

Przedsiębiorcą jest:

- a. osoba fizyczna,
- b. osoba prawna,
- c. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W świetle powyższej definicji za przedsiębiorcę może być uznany jedynie ten podmiot, który **łącznie** spełnia oba wyżej wskazane kryteria: podmiotowe i funkcjonalne. Z tego powodu spółka cywilna, jako jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, nie jest przedsiębiorcą nawet w sytuacji, gdy we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, gdyż ustawa nie przyznaje jej zdolności prawnej. Za przedsiębiorców uznaje się natomiast oddzielnie każdego ze wspólników takiej spółki cywilnej.

Przedsiębiorca ≠ Spółka cywilna

Kodeks cywilny odróżnia przedsiębiorcę od przedsiębiorstwa. Zawiera bowiem osobną definicję legalną „przedsiębiorstwa”.

Definicja przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle art. 55¹ KC tak ogólnie zdefiniowane „przedsiębiorstwo” obejmuje w szczególności:

- a. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (**nazwa przedsiębiorstwa**);
- b. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
- c. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
- d. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
- e. koncesje, licencje i zezwolenia;
- f. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
- g. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
- h. tajemnice przedsiębiorstwa;
- i. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Terminu „przedsiębiorca” nie należy utożsamiać zatem z terminem „przedsiębiorstwo”.

Przedsiębiorca ≠ Przedsiębiorstwo (Podmiot) (Przedmiot)

Przedsiębiorca nie jest bowiem przedsiębiorstwem, lecz podmiotem, który prowadzi przedsiębiorstwo. Rozróżnienie to staje się klarowne, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że jeden przedsiębiorca – czego prawo nie zakazuje - może w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej posiadać więcej, aniżeli jedno przedsiębiorstwo, np. sklep spożywczy i warsztat samochodowy.

W obrocie prawnym przedsiębiorca, niezależnie od liczby prowadzonych przedsiębiorstw, nie może być anonimowy, nie może również „zasłaniać” się oznaczeniem swojego przedsiębiorstwa (nazwą przedsiębiorstwa) - zobowiązany jest do występowania pod własnym indywidualizującym go, a co za tym idzie

identyfikującym oznaczeniem. Dzięki temu odróżnia się od innych przedsiębiorców.

Firma

Oznaczenie pod jakim przedsiębiorca zobowiązany jest działać w obrocie prawnym ma zarezerwowany w prawie specjalny termin – „**firma**”. Zgodnie bowiem z art. 43² KC **przedsiębiorca działa pod firmą**. Brak jest natomiast w prawie szczególnego terminu dla wyróżnienia nazwy przedsiębiorstwa, w szczególności do tego celu nie może znaleźć zastosowanie termin „firma”.

Zatem na gruncie Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji w znaczeniu prawnym, termin „firma” ma odmienne od potocznego znaczenie. Nie jest bowiem używany do **oznaczenia przedsiębiorstwa**, które jest prowadzone przez przedsiębiorcę. Pomędzy tymi terminami nie można postawić znaku równości.

Firma ≠ Przedsiębiorstwo

Termin ten służy wyłącznie do **oznaczenia** samego **przedsiębiorcy**. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

Firma = Przedsiębiorca

Z tego powodu **firma**, jako prawo podmiotowe związane nierozdzielnie z przedsiębiorcą **nie może być zbyta**. Zbyć można natomiast przedsiębiorstwo, w tym także wchodzące w jego skład oznaczenie przedsiębiorstwa (nazwę przedsiębiorstwa). Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jest oczywiście możliwe w praktyce – czego również prawo nie zakazuje - że przedsiębiorca będzie używał tej samej nazwy jako swojego oznaczenia i jako oznaczenia swojego przedsiębiorstwa. Będzie ona wówczas pełniła równocześnie dwie funkcje: wyróżniając sam podmiot (przedsiębiorcę), jak i przedmiot jego praw (przedsiębiorstwo). Co więcej - często firma i oznaczenie przedsiębiorstwa oraz oznaczenie towarów lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę są tożsame.

Z uwagi na wspomniany wyżej zakaz zbywania firmy sytuacja taka wymaga jednakże gruntownego przemyślenia sposobu oznaczenia przedsiębiorstwa na wypadek jego ewentualnego zbycia innej osobie. Może ona bowiem prowadzić do konieczności zmiany oznaczenia przedsiębiorstwa albo do zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, tak aby przedsiębiorstwo prowadzone przez jego nabywcę

nie mogło wprowadzać w błąd swoim oznaczeniem. Przedsiębiorca (zbywca) może również upoważnić innego przedsiębiorcę (nabywcę) do korzystania ze swej firmy, jednakże pod warunkiem, że nie wprowadza to w błąd.

Zapamiętaj!

FIRMA to OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Firmę i skrót firmy ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy stanowią inaczej. Również zmianę firmy ujawnienia we właściwym rejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci. Zasady te stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.

Z uwagi na fakt, że „firma” musi jednoznacznie odróżniać przedsiębiorcę w obrocie prawnym, Kodeks cywilny określa warunki dotyczące tego oznaczenia przedsiębiorcy. Wymagania w nich zawarte są zarówno wspólne, jak i indywidualne dla poszczególnych kategorii podmiotów mających status przedsiębiorcy.

Warunki wspólne:

- firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
- firma przedsiębiorcy nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Warunki indywidualne:

- firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko; **np. Jan Kowalski**; nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Firma osoby fizycznej z określeniami

Kowalstwo Artystyczne Jan Kowalski z Kowali

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. 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.

Firma osoby prawnej z określeniami

Kowalstwo Artystyczne Sp. z o.o. w Kowali

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.

Firma osoby prawnej z określeniami i nazwiskiem osoby fizycznej

Kowalstwo Artystyczne Kowalski Sp. z o.o. w Kowali

Osoby prawne mogą tworzyć oddziały. Firma oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

Firma przedsiębiorcy podlega ochronie prawnej. Ochrona udzielana jest zarówno przed zagrożeniem (ochrona prewencyjna) jak i przed naruszeniem prawa do firmy (ochrona restytucyjna). Zagrożenie lub naruszenie prawa do firmy następuje nie tylko w sytuacji użycia cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu, lecz także w jej charakterystycznej części, o ile ta część spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą przedsiębiorcę, która umożliwia jednoznaczną jego identyfikację i odróżnienie od innych przedsiębiorców.

Ochrona prawa do firmy została ujęta szeroko, gdyż każde użycie firmy może być zwalczane. Jednakże jest ona udzielana przedsiębiorcy tylko przeciwko bezprawnemu użyciu jego firmy przez osobę trzecią. Przy czym przepisy przyjmują domniemanie, że osoba trzecia używająca cudzej firmy robi to w sposób bezprawny. Oznacza to przerzucenie ciężaru dowodu braku bezprawności na osobę trzecią. Zatem w ewentualnym procesie to osoba trzecia (używająca cudzej firmy), a nie przedsiębiorca będzie musiała wykazywać, iż nie używa jego firmy bezprawnie.

W ramach ochrony prawa do firmy przedsiębiorcy przysługują zarówno środki ochrony (roszczenia) o charakterze niemajątkowym, jak i majątkowym. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem,

może żądać zaniechania tego działania. W razie jednakże dokonanego naruszenia może on także żądać:

- a. usunięcia jego skutków,
- b. złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie,
- c. naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej,
- d. wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Wspomniane wyżej konsekwentne rozróżnienie w prawie pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorstwem powoduje, że prawo do firmy i prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa są prawami na różnych dobrach niematerialnych i każde z tych dóbr podlega ochronie na podstawie innych przepisów prawa. Podstawą ochrony firmy jest ustawa – KC, natomiast ochrona nazwy przedsiębiorstwa odbywa się głównie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli jednakże w praktyce dojdzie do tożsamość oznaczenia przedsiębiorcy i prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, to wówczas wystąpi możliwość oparcia ochrony firmy na obydwu ustawach – jako oznaczenia przedsiębiorcy i oznaczenia prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy

Firma - w sensie prawnym - nie tylko nie może być używana do **oznaczenia przedsiębiorstwa**, które jest prowadzone przez przedsiębiorcę, ale również do **oznaczenia** produkowanych/sprzedawanych przez niego **towarów** lub świadczonych **usług**. Pomiędzy tymi terminami nie można postawić znaku równości.

Firma ≠ Towary/Usługi

Dla oznaczenia oferowanych przez przedsiębiorcę **towarów** lub **usług** jest w prawie zastrzeżony inny aniżeli „firma” specjalistyczny termin. Tym terminem jest „**znak towarowy**”.

Pojęcie znaku towarowego zostało zdefiniowane w prawie – jest to również tzw. definicja legalna. Została ona zawarta w art. 120 ust. 1 i 2 PrWłPrzem. W znaczeniu tej ustawy przez „towary” rozumie w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także - z zastrzeżeniem pewnych wyjątków – usługi.

Definicja znaku towarowego

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

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.

Pierwszoplanową **funkcją znaku towarowego jest** funkcja oznaczenia pochodzenia towaru (usługi), czyli **funkcja odróżniania**. Znak wskazuje, że towar nim opatrzony pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie w sposób, który ma wpływ na powstanie lub zbycie towarów ze znakiem. Przez oznaczenie w sposób graficzny należy rozumieć postrzegalność wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia (sposprzeżenia).

W sensie prawnym terminy „firma” i „znak towarowy” nie są zatem tożsame, służą bowiem do oznaczenia odmiennych dóbr.

Firma ≠ Znak towarowy

Tym niemniej w praktyce funkcje znaku towarowego i firmy, a także nazwy przedsiębiorstwa przecinają się. Znak towarowy, odróżniając bezpośrednio towary (usługi) w obrocie na podstawie ich pochodzenia, pośrednio wskazuje na źródło ich pochodzenia, może zatem identyfikować przedsiębiorcę i prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. Natomiast firma i nazwa przedsiębiorstwa, odróżniając w obrocie bezpośrednio danego przedsiębiorcę i prowadzone przez niego przedsiębiorstwo lub jego część, może pośrednio wskazywać na pochodzenie towarów. Konsekwencją tego jest sytuacja, w której przeciętny nabywca towarów (usług) może na podstawie znaku towarowego identyfikować przedsiębiorcę i prowadzone przez niego przedsiębiorstwo i odwrotnie. Przecinanie się w praktyce funkcji firmy, nazwy przedsiębiorstwa i znaku towarowego jest szczególnie dobitna i widoczna, gdy to samo oznaczenie jest równocześnie użyte do identyfikacji przedsiębiorcy, prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa oraz oferowanych w nim przez niego towarów (usług).

Zapamiętaj!

ZNAK TOWAROWY to OZNACZENIE TOWARÓW/USŁUG

Niezależnie jednakże od tych praktycznych uwarunkowań, w sensie prawnym konieczne jest jednoznaczne odróżnianie tychże terminów, gdyż – jak już wyżej wspomniano – oznaczają one odmienne dobra prawne. Terminy te nie są tożsame prawnie.

Firma ≠ Nazwa przedsiębiorstwa ≠ Znak towarowy

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Prawo ochronne udzielone na znak towarowy ma bezwzględny charakter, co oznacza, że jest skuteczne *erga omnes*, a więc wobec wszystkich innych podmiotów, zwłaszcza zaś tych, które wytwarzają towary lub świadczą usługi takie same jak objęte rejestracją lub do nich podobne. Prawo do znaku jest zatem skuteczne przeciwko każdemu konkurentowi, który używa cudzego znaku lub znaku do niego podobnego dla oznaczania własnych towarów takiego samego rodzaju lub podobnych.

Przedmiotem ochrony może być tylko znak towarowy jako całość (zespalająca wszystkie jego elementy), a nie część (fragment) danego oznaczenia handlowego. Przy ocenie znaku bierze się pod uwagę tylko te elementy, które mają znamiona - zdolność odróżniającą. Przedsiębiorca, który używa dla oznaczenia towarów znaków opisowych niemających dostatecznej zdolności odróżniającej, musi liczyć się z tym, że w ramach swobody korzystania z takich oznaczeń będą mogli nimi posługiwać się także inni uczestnicy obrotu.

Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

- a. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych 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;
- b. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- c. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia. Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.