

Prawna ochrona firmy jako oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę

Wojciech Rost

1. Znaczenie firmy

Pojęcie firmy przez długie lata było potocznie utożsamiane z kilkoma różnymi pojęciami, w szczególności takimi jak: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, zakład pracy¹. Wskazać oczywiście należy na rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorcą (różnie definiowanym w poszczególnych ustawach, w prawie prywatnym głównie w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny (KC)², ale również w prawie publicznym – w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej³) a przedsiębiorstwem, określonym w artykule 55¹ KC jako zorganizowany zespół składników przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak desygnatem pojęcia firmy w ogólnym rozumieniu przez długi czas była jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą; do samej nazwy przedsiębiorstwa i jego cech identyfikacyjnych nie przywiązywano zbyt wielkiej wagi. Widoczne było to w zakresie regulacji prawnej, w której - poza dekretem z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym i zastępującym go kodeksem handlowym z 27 czerwca 1934 roku⁴ – brak było przepisów bezpośrednio odnoszących się do tej materii. W rozumieniu przepisów kodeksu handlowego z 1934 r. firma była nazwą przedsiębiorcy („kupca”) działającego na podstawie tej ustawy, przy czym powinna ona odróżniać się wyraźnie od innych firm działających w tej samej miejscowości (art. 35). Ustawa ta wskazywała również elementy firmy wymagane od różnych rodzajów przedsiębiorstw i zawierała pewne procedury ochrony firmy, jak prawo żądania zaniechania dalszego używania firmy (art. 37) i możliwość nakładania grzywien przez sąd rejestrowy w razie naruszania prawa do firmy (art. 38). W art. 2 § 1 tego aktu określono samego przedsiębiorcę (w dzisiejszym rozumieniu) mianem kupca: „Kupcem jest, kto we własnym imieniu prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe.”

Szybki rozwój przedsiębiorczości w Polsce na przełomie wieków XX i XXI wpłynął także na rozwój przepisów, będących “filarem” dla stosunków pomiędzy jednostkami niepublicznymi. Oznaczenie przedsiębiorcy, dające możliwość jego jednoznacznej identyfikacji w obrocie gospodarczym, zaczęło nabierać zupełnie innej wagi, przede

¹ J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe, wyd. C. H. Beck 2008, s. 31 i n.

² Tekst jedn. Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.

³ Tekst jedn. Dz. U. 2010 r., nr 220, poz. 1447

⁴ Dz. U. 1934 r., nr 57, poz. 502 z późn. zm.

wszystkim w wyniku doświadczeń rynkowych. Regulacje przedwojennego kodeksu handlowego, pochodzącego z innej epoki, nie zawsze dobrze sprawdzały się w nowych warunkach gospodarczych i społecznych. Z tego względu został on zastąpiony w 2001 r. przez nową ustawę z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (KSH)⁵, jednak dotychczasowe przepisy o firmie zostały utrzymane aż do 2003 r. Weszły wówczas w życie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, mające zastosowanie szersze niż przepisy prawa handlowego. Z dniem 25 września 2003 roku zaczęła obowiązywać zmiana ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny⁶. W ramach tej nowelizacji wprowadzono do tytułu II tej ustawy, zatytułowanego "Osoby", dział III: "Przedsiębiorcy i ich oznaczenia". Ponieważ w rzeczywistości jedynie pierwszy z przepisów działu (art. 43¹) dotyczy przedsiębiorców, natomiast pozostałe dziewięć (art. 43² - art. 43¹⁰) poświęcone są oznaczeniom przedsiębiorcy - firmie, można śmiało stwierdzić, że instytucji firmy zostało przyznane ogromne znaczenie nie tylko teoretyczne, ale również systemowe, gdyż ujęta została jako zrównana rodzajowo z osobami fizycznymi (dział I) oraz osobami prawnymi (dział II)⁷.

W nowej regulacji prawnej nie wprowadzono zasadniczych zmian w rozumieniu firmy ani przypisanym jej znaczeniem. Można stwierdzić, że utrzymane zostały istniejące wcześniej, ugruntowane już elementy firmy i jej ochrony, ale równocześnie regulacja ta - z drobnymi elementami korygującymi - staje się coraz bardziej uniwersalna i wypełnia pewne dotychczasowe luki bądź niejasności interpretacyjne. Novum w tej dziedzinie stanowi z pewnością uznanie firmy jako oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę⁸ a nie – jak to miało miejsce jeszcze na mocy przepisów kodeksu handlowego oraz na gruncie pierwotnego art. 55¹KC – części składowej przedsiębiorstwa. Ochronę nazwy przedsiębiorstwa (często pokrywającą się z firmą przedsiębiorcy) reguluje głównie ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Firma powinna wystarczająco odróżniać się od firm przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Ma to na celu uniknięcie wprowadzania w błąd w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia. Niestety brak jest kodeksowej definicji rynku, a potoczne jego rozumienia bywają odmienne – dlatego dla ustalenia zagrożenia wprowadzenia w błąd – stosuje się

⁵ Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037

⁶ Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 r., nr 49, poz. 408)

⁷ J. Szwaja, Firma w kodeksie cywilnym [w:] Prawo spółek nr 1/2004, s. 2

⁸ J. Szwaja, Zasada wyłączności firmy [w:] Prawo spółek nr 5/2004, s. 10

kryterium terytorialne, przedmiotowe, a nawet czasowe⁹. Najistotniejsze jest jednak ustalenie, czy można mówić o dwóch strefach wpływów terytorialnie. W myśl przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajowym Rejestrze Sądowym¹⁰ – sądy rejestrowe powinny sprawdzać, czy rejestrowane podmioty nie naruszają firm innych podmiotów, niestety jednak poprzez różne pojmowanie „rynku” dochodzi często do „kolizji” (art. 23).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KC, przedsiębiorcy działają pod firmą, którą, co do zasady, ujawnia się w odpowiednim rejestrze. Wyjątki dotyczą przede wszystkim spółek kapitałowych w organizacji (wtedy, na mocy art. 11 KSH, firma powinna zawierać dodatkowe oznaczenie - “w organizacji”), bądź prowadzących działalność agroturystyczną, sadowników i innych, których wyłącza art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej¹¹. Również sam wpis do rejestru może być wskazówką co do posiadania statusu przedsiębiorcy, nie jest jednak tego wyznacznikiem. Istnieją bowiem osoby prawne wpisywane do rejestru, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a zatem nie uzyskują statusu przedsiębiorcy.

Obecnie można przyjąć, że na pojęcie firmy składa się – w myśl przepisów KC - imię i nazwisko osoby fizycznej w przypadku osób fizycznych (z założeń niestosowania skrótów ani zdrobnień imion) oraz nazwa przedsiębiorstwa wraz z określeniem jej formy prawnej dla osób prawnych (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Możliwe jest również dodanie innych określeń, jak przedmiot czy miejsce prowadzenia działalności (nie wymaga to zgody władz samorządowych, gdyż zgodnie z orzecznictwem – nazwa miejscowości nie jest nazwą jednostki samorządu terytorialnego, a nazwą geograficzną¹²) czy innych - niemalże - dowolnie obranych. Istotne jest jednak zachowanie podstawowej reguły prawa firmowego – zasady prawdziwości¹³, a zatem firma musi odpowiadać stanowi faktycznemu, tj. jeśli ktoś w firmie zawarł odniesienie do posiadanych kwalifikacji zawodowych – powinien je posiadać w rzeczywistości. Również niektóre ustawy wyłączają możliwość używania pewnych nazw, jak np. zakład ubezpieczeń, poczta¹⁴. Podstawowym warunkiem jest niewprowadzanie w błąd - jeśli więc przykładowo przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest diagnostyka laboratoryjna - nie można posługiwać się słowem “klinika”, “szpital”, etc. gdyż mogłoby to wprowadzać w błąd co do przedmiotu działalności.

Możliwe jest również umieszczenie w firmie nazwiska osoby powiązanej z powstaniem bądź działalnością przedsiębiorcy w celu jego uhonorowania bądź zachowania

⁹ M. Kępiński [w:] A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, wyd. Wolters Kluwer 2011

¹⁰ Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.

¹¹ J. Sitko, Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego [w:] Przegląd prawa handlowego, nr 5/2003

¹² Wyrok NSA z dnia 21.12.2001, sygn. akt. II SAB 180/01

¹³ R. Stefaniecki, Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona [w:] Monitor Prawniczy nr 1/2000

¹⁴ M. Kępiński [w:] A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek..., op.cit., s. 130

renomy przedsiębiorcy – jednak jest na to wymagana zgoda tej osoby (bądź w przypadku jej śmierci – małżonka i dzieci). Przykład takiej firmy stanowić może Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka.

Wśród nazw osób prawnych stanowiących rdzeń (korpus) firm niewątpliwie wyróżnić można słowne (np. „Smyk”), literowo-cyfrowe („Link4”, „3M”) oraz kombinowane („Moda 5-10-15”). Nazwy mogą być w języku obcym, jednak oznaczenie formy prawnej musi być zawsze w języku polskim. Dalszy podział firm można przeprowadzić w zależności od treści, tj. firmy osobowe (od nazwisk), rzeczowe – określające przedmiot działalności, fantazyjne bądź mieszane (np. „Wincenty Kapusta – Cynkownia „Lśnienie”).

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do firmy z chwilą wpisu przedsiębiorcy do rejestru (pod warunkiem, że taki wpis go obowiązuje), a jak wskazuje orzecznictwo – najpóźniej z chwilą użycia firmy po raz pierwszy w obrocie gospodarczym¹⁵, w przypadku gdyby wpis nie obowiązywał bądź konkurent działał w złej wierze.

Należy też wziąć pod uwagę sytuację, w której dwóch przedsiębiorców zarejestrowałoby swą działalność w jednakowym terminie pod podobną firmą, mogącą nastręczać konsumentom trudności z rozróżnieniem ich odrębności; właśnie wtedy szczególnie istotny jest moment użycia firmy po raz pierwszy w obrocie gospodarczym. Oczywiście sądy rejestrowe powinny z urzędu sprawdzać, czy rejestracja danej firmy nie wprowadzi w błąd, jednakże zdarza się, że sądy nie dostrzegają zagrożenia, które zwłaszcza z upływem czasu i nabywaniem renomy przez przedsiębiorcę, staje się bardzo realne.

Firma ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy zdążyli już uzyskać dobrą pozycję na rynku, którzy poprzez swoje produkty lub usługi, są rozpoznawalni i pozytywnie kojarzeni z jakością. Celowe korzystanie z firmy wprowadzającej konsumentów bądź kontrahentów w błąd, innymi słowy – podszywanie się pod innego przedsiębiorcę, może skutkować przejęciem części konsumentów oraz doprowadzeniem do podejmowania niekorzystnych decyzji majątkowych zarówno dla konsumentów jak i kontrahentów. W konsekwencji w przypadku niskiej jakości produktów i usług świadczonych przez przedsiębiorcę podszywającego się, skutkami mogą być także utrata renomy, czyli potocznie mówiąc „zepsucie marki”; w przypadku kontrahentów mogą to być zerwane umowy, przestoje w produkcji związane z niewłaściwymi dostawami i inne niedogodności.

¹⁵ Wyrok SA w Katowicach z 14 marca 2006 r., sygn. akt I ACa 2057/05

2. Roszczenia ochronne w przypadku naruszenia prawa do firmy

W przypadku naruszenia (a nawet wyłącznie zagrożenia cudzym działaniem) prawa przedsiębiorcy do firmy, ochronę przedsiębiorcy zapewnia przepis art. 43¹⁰ KC. Cechą szczególną jest fakt, iż ochrona przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, natomiast inne podmioty, nawet wpisane do rejestru przedsiębiorców, lecz nieprowadzące działalności gospodarczej, korzystają z ochrony dóbr osobistych przewidzianej w artykule 24 KC. Jest to ochrona analogiczna do przysługującej firmie, lecz w tym przypadku – chroniąca przed naruszeniami praw osobistych, a zatem znacznie szersza. Tak jak dobra osobiste – firma ma charakter dobra podmiotowego, bezwzględnego i skutecznego *erga omnes*¹⁶. Jest jednolitym dobrem osobisto - majątkowym (gdy odnosi się do podmiotu – osobistym, gdy dotyczy przedsiębiorstwa – majątkowym)¹⁷. Wyraźna przewaga elementów majątkowych w firmie nad elementami osobistymi doprowadziła do utworzenia autonomicznej ochrony zawartej w art. 43¹⁰ KC¹⁸. Ochrona ta, ograniczona do przedsiębiorców, uprawnia do następujących roszczeń:

a) o zaniechanie działania powodującego naruszenie (pod warunkiem, że działanie to jest bezprawne - a więc drugiemu przedsiębiorcy nie przysługuje odpowiednia licencja bądź inne uprawnienia);

Roszczenie takie przysługuje zarówno w sytuacji już trwającego naruszenia, ale także w sytuacji istnienia jedynie realnego zagrożenia takim naruszeniem – jest to więc roszczenie o charakterze prewencyjnym.

Należy pamiętać, że firma jest niezbywalna. Przedsiębiorca może natomiast upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy – m.in. udzielając odpowiedniej licencji na jej używanie. Jest to instytucja zbliżona do udzielenia licencji na korzystanie ze słownego znaku towarowego¹⁹. Oczywiście takie upoważnienie nie może w efekcie wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy – również organów państwa, m.in. odpowiedzialnych za kwestie podatkowe. Następcza natomiast trudności ustalenie ewentualnych sankcji za naruszenie zakazu niewprowadzania w błąd poprzez używanie licencji na używanie cudzej firmy...

b) w przypadku już dokonanego naruszenia można żądać usunięcia jego skutków – ma to na celu przywrócenie stanu sprzed naruszenia;

¹⁶ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lipca 2005, sygn. akt. VI SA/Wa 550/05

¹⁷ R. Skubisz, Zasady prawa firmowego [w:] Rejent nr 1/1993

¹⁸ Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. C. H. Beck 2007, s. 213

¹⁹ M. Kępiński [w:] A. Koch, J. Napierała, op. cit., s. 140

Katalog czynności zależy od skutków dokonanych naruszeń. Jednym z częściej spotykanych rozwiązań jest po prostu zmiana oznaczenia przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź innym odpowiednim rejestrze. Dotyczy to sytuacji, gdy „podszywający się” przedsiębiorca swoją działalnością nie zdołał jeszcze wywołać większych szkód.

c) złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie;

Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało naruszone, powinien określić w pozwie formę i treść oświadczenia, którego koszt ponosi pozwany; w przypadku gdyby pozwany uchylał się od złożenia takiego oświadczenia – uprawniony przedsiębiorca ma prawo do złożenia takiego oświadczenia na koszt pozwanego;

Głównym celem takich oświadczeń jest wskazanie konsumentom i kontrahentom samego zaistnienia naruszenia oraz wskazania winnego “nieprawidłowości”. Przeważnie oświadczenia takie są “obwieszczane” w prasie branżowej.

d) naprawienia szkody powstałej w wyniku naruszenia „na zasadach ogólnych”

Oznacza to, że to na przedsiębiorcy, którego prawo do firmy zostało naruszone, spoczywa obowiązek udowodnienia winy po stronie podmiotu naruszającego, a także istnienia szkody majątkowej i związku przyczynowo-skutkowego między działaniem naruszającego a powstałą szkodą - np. spadku sprzedaży w związku z wprowadzeniem konsumentów w błąd co do osoby przedsiębiorcy i przejęciem przez naruszającego części konsumentów, utratą renomy w związku ze świadczeniem usług niższej jakości. Jest to przeważnie niestety dość uciążliwe do przeprowadzenia.

e) o wydanie uzyskanej korzyści

Należy przez to rozumieć korzyści, które naruszający uzyskał w związku z naruszeniem prawa do firmy; będą to głównie przychody i wystarczy wykazanie, że uzyskanie korzyści nastąpiło bez podstawy prawnej.

Firma jest również chroniona przez ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji²⁰. Rozróżnić jednak należy, iż w art. 5 ustawy wskazuje się jako czyn nieuczciwej konkurencji takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, poprzez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa – jest tu więc rozróżnienie podmiotowe i przedmiotowe pomiędzy oznaczeniem przedsiębiorcy (podmiotu zdefiniowanego również w

²⁰ Dz. U. 2003 r., poz. 153, nr 1503

art. 2 ustawy) i przedsiębiorstwa²¹. W art. 18 do omówionych wyżej roszczeń wynikających z regulacji Kodeksu Cywilnego dodaje się możliwość żądania przez przedsiębiorcę, którego prawo do firmy zostało naruszone, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. Ponieważ dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego jest otwarty i aby uniknąć wprowadzania konsumentów w błąd każdy może sprawdzić, czy istnieje już przedsiębiorstwo o podobnej firmie - należy uznać, że czyn taki, tj. zarejestrowanie firmy mogącej wprowadzać w błąd - jest zawiniony. Na mocy par. 2. tego artykułu przedsiębiorca taki jest upoważniony do złożenia wniosku, na podstawie którego sąd może orzec o wyrobach, opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z czynem nieuczciwej konkurencji, w szczególności o ich zniszczeniu bądź zaliczeniu na poczet odszkodowania.

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa do firmy wskazane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ulegają, zgodnie z treścią artykułu 20 przedawnieniu w terminie lat trzech. Należy jednak odnieść się również do przepisów ogólnych KC oraz art. 442¹KC *per analogiam*, a także innych przepisów (m.in. art. 189 KPC umożliwiającego żądanie ustalenia przez sąd istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego bądź prawa)²². W myśl art. 442¹ roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Wskazać również należy, iż ochrona prawa do firmy przysługuje niezależnie od jej realnego używania w obrocie gospodarczym, a wygasa dopiero z chwilą wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru.

3. Naruszenie prawa do firmy a inne prawa ochronne

Od oznaczenia przedsiębiorcy (firmy) należy zdecydowanie odróżnić oznaczenie towarów lub usług przedsiębiorcy. Takimi oznaczeniami są znaki towarowe. Jedno przedsiębiorstwo może używać wielu różnych znaków towarowych. Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej²³, „znakiem towarowym może być każde

²¹ J. Chlebny, Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa [w:] Przegląd prawa handlowego, nr 8/2010, s.34

²² J. Rasiewicz [w:] Zdyb M. (red.), Michalak A., Mioduszewski M., Raglewski J., Rasiewicz J., Sieradzka M., Sroczyński J., Szydło M., Wyrwiński M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX 2011

²³ T. jedn. Dz. U. 2003 r., nr 119, poz. 1117

oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw (art.120 ust. 1). Znakami towarowymi są zatem także same wyrazy – są to wtedy znaki towarowe słowne. Znaki towarowe zapewniają możliwość odróżniania produktów tego samego rodzaju pochodzących od różnych przedsiębiorców, stanowią narzędzie marketingowe i podstawę budowania wizerunku i reputacji na rynku zbytu, stanowią jeden z kluczowych elementów umów franchisingowych, a także mogą stanowić aktywa biznesowe. Dobra opinia o towarach czy usługach oznaczonych określonym znakiem towarowym stanowi kluczowy czynnik wpływający na sukces rynkowy. Dlatego tak istotne jest, by znak towarowy był odpowiednio chroniony.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy bądź zawodowy na obszarze całego kraju (bądź w przypadku innych trybów rejestracji – na terenie całej Unii Europejskiej czy wybranych krajów na świecie). W przypadku uzyskania przez nieuczciwego przedsiębiorcę prawa ochronnego do słownego znaku towarowego będącego firmą (bądź częścią firmy) renomowanego przedsiębiorstwa oznaczałoby to wyłączenie możliwości sygnowania swych towarów i usług w określonych kategoriach przez przedsiębiorstwo, którego działalności firma zawdzięcza swą rozpoznawalność i renomę, co z pewnością miałoby bardzo negatywne skutki powiązane z koniecznością budowania nowej “marki” oraz innymi powiązanymi z tym “zabiegami”.

Dodatkową korzyścią z rejestracji znaku towarowego jest możliwość udzielenia licencji na jego używanie, a także sprzedaży, zamiany, czy zabezpieczenie zaciąganego kredytu w postaci określonego znaku towarowego.

W przypadku próby zarejestrowania przez podmiot trzeci znaku towarowego stanowiącego firmę czyjegoś przedsiębiorstwa – postępowanie określa art. 131 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, wskazując, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Wprawdzie w ust. 5 tego artykułu wskazuje się, że „zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osoba posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, a: 1) nazwa ta nie jest używana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów tego samego rodzaju lub 2) w chwili

zgłoszenia znaku nie było konfliktu interesów, w szczególności ze względu na różny profil działalności, lokalny jej zasięg lub odmienne formy używania obu oznaczeń. ”, należy jednak wziąć pod uwagę sytuację, w których przedsiębiorca nie posługuje się znakami towarowymi dla oznaczenia swych towarów i usług, bądź efekty swej działalności oznacza nazwą, stanowiącą „rdzeń” firmy²⁴.

Do czasu zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 29 czerwca 2007 roku zmieniającą dotychczasową ustawę Prawo własności przemysłowej z dniem 1 listopada 2007²⁵, w art 44 ust. 1 Prawa własności przemysłowej wskazywano termin 6-miesięczny. Obecnie, przy braku takiego ustawowego wskazania, a nawet jego wyłączeniu – art. 252 ustawy zakazuje stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów rozpatrywania zgłoszeń – co ma na celu uniknięcie skarg na przewlekłość postępowania oraz umożliwienie Urzędowi Patentowemu należytej analizy przesłanek²⁶, praktyka pokazuje, że procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy trwa obecnie około roku: po trzech miesiącach od daty zgłoszenia znaku następuje ogłoszenie zgłoszenia znaku i po około dziewięciu następnych miesiącach – rejestracja, pod warunkiem braku negatywnych przesłanek. Przez ten czas, na mocy art. 143 osoby trzecie mogą zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Oznacza to, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy jest naruszone, bądź istnieje groźba takiego naruszenia, powinien w możliwie szybkim czasie, możliwie nie później niż w ciągu roku od zgłoszenia znaku towarowego/usługowego do rejestracji, zgłosić swoje uwagi Urzędowi Patentowemu, by uniemożliwić rejestrację takiego znaku i przyznanie do niego praw ochronnych nieuczciwemu przedsiębiorcy, działającemu w złej wierze.

Gdyby jednak z jakichś powodów pierwotnie używający firmy przedsiębiorca, który używał firmy jako pierwszy, zaniechał zgłoszenia uwag Urzędowi Patentowemu - istnieje jeszcze możliwość unieważnienia praw ochronnych do znaku towarowego. Orzecznictwo przyjmuje bowiem, iż w przypadku kolizji między firmą a zarejestrowanym później znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej²⁷. Oznacza to, że skutkiem stwierdzenia takiego naruszenia powinno być unieważnienie praw ochronnych do znaku towarowego.

²⁴ K. Szczepankowska-Kozłowska, Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy [w:] Przegląd prawa handlowego 10/2008, wyd. Wolters Kluwer

²⁵ Dz. U. 2007 Nr 136 poz. 958

²⁶ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007, VI SAB/Wa 38/07

²⁷ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 października 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1008/05

Przedstawione wyżej uwagi pozwalają na stwierdzenie, że problem ochrony prawa do firmy stał się już obecnie jednym z ważnych zagadnień prawa regulującego obrót gospodarczy. Wskazuje na to rosnąca liczba orzeczeń sądowych rozstrzygających spory i wątpliwości na tym tle i coraz większe zainteresowanie doktryny wyrażone w odniesieniach się do spraw ochrony prawa do firmy w publikacjach naukowych. Z drugiej strony świadczyć to może o nadal istniejących brakach w regulacji prawnej i konieczności dalszych dyskusji nad jej uzupełnianiem i doskonaleniem.

STRESZCZENIE

Ochrona prawa do firmy (Wojciech Rost)

Autor zajmuje się zagadnieniem ochrony prawa do firmy przewidzianej przez polskie ustawodawstwo.

Punktem wyjścia jest przedstawienie rangi i znaczenia firmy w rozumieniu potocznym i prawnym. Następnie autor wskazuje elementy składowe oraz cechy firmy. Autor omawia roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia prawa do firmy przewidziane w ustawie z 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawie z 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ostatniej części artykułu autor analizuje naruszenie prawa do firmy w zestawieniu z innymi prawami ochronnymi. Szczególnie charakterystyczna jest sytuacja konfliktu prawa do firmy z prawem ochronnym przyznanym na znak towarowy.

SUMMARY

The protection of the right to the company's legal name (the firm) (Wojciech Rost)

The author covers the problem of the protection of the right to the company's legal name foreseen by the polish legislation.

The author begins with brief presentation of colloquial and legal meaning of a company's legal name (the firm). Then, he indicates the components of a company's legal name and outlines its characteristics. The author describes legal claims provided by the polish Civil Code from 1964 and The Suppression of Unfair Competition Act from 1993 that can be pursued in case of company name infringement.

In the last part of the article, the author compares company name infringement with other protection laws foreseen by polish law. The most distinctive aspect of the analysis is the conflict between the right to the company's legal name and the trademark.