

**TYTUŁ UTWORU OBJĘTY
PRAWEM WYŁĄCZNYM JAKO PRZEDMIOT
OCHRONY PRAWNEJ W POLSKIM PRAWIE
ZNAKÓW TOWAROWYCH**

Anna Hołda-Wydrzyńska

**TYTUŁ UTWORU OBJĘTY
PRAWEM WYŁĄCZNYM
JAKO PRZEDMIOT OCHRONY
PRAWNEJ
W POLSKIM PRAWIE
ZNAKÓW TOWAROWYCH**



Uniwersytet Śląski



OFICyna WYDAWNICZA

Katowice 2013

Redaktor serii: Prawo
Andrzej Matan

Recenzent:
Anna Walaszek-Pyziół

Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Śląskiego

Wydanie I

Publikacja będzie dostępna – po wyczerpaniu nakładu – w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.sbc.org.pl

Spis treści

Wykaz skrótów	9
Wprowadzenie	17

ROZDZIAŁ 1

Utwór i jego tytuł

1. Uwagi ogólne	23
2. Pojęcie utworu	23
3. Pojęcie tytułu	28
4. Rodzaje tytułów	30
4.1. Tytuły literackie i artystyczne oraz tytuły użytkowe	31
4.2. Tytuły pojedynczych utworów oraz tytuły serii	35
4.3. Tytuły rozbudowane, podwójne oraz proste	38
4.4. Tytuły mocne oraz tytuły słabe	40
4.5. Tytuły powszechnie znane (notoryjne), sławne oraz renomowane	43
5. Fragment tytułu	49
6. Funkcje tytułów	51
7. Wnioski	55

ROZDZIAŁ 2

Tytuł jako przedmiot ochrony prawnej

1. Uwagi ogólne	57
2. Zasady ochrony prawnej tytułu	59
3. Prawo znaków towarowych	60
4. Niemiecki system prawny	65
5. Wnioski	75

ROZDZIAŁ 3**Znak towarowy jako przedmiot ochrony prawnej**

1. Geneza znaku towarowego jako instrumentu ochrony prawnej	77
2. Źródła prawa znaków towarowych	81
2.1. Międzynarodowe źródła prawa znaków towarowych ...	81
2.2. Europejskie źródła prawa znaków towarowych	85
2.3. Polskie źródła prawa znaków towarowych	86
3. Pojęcie znaku towarowego	88
4. Rodzaje znaków towarowych	92
5. Funkcje znaków towarowych	95
6. Wnioski	98

ROZDZIAŁ 4**Prawo ochronne na znak towarowy**

1. Uwagi ogólne	101
2. Charakter prawa ochronnego	103
3. Konstrukcja prawa ochronnego	106
4. Szczególne cechy prawa ochronnego	112
5. Przeszkody rejestracji	118
5.1. Bezwzględne przeszkody rejestracji	119
5.2. Względne przeszkody rejestracji	120
6. Wnioski	122

ROZDZIAŁ 5**Zdolność odróżniania tytułów**

1. Uwagi ogólne	125
2. Zmysłowa postrzegalność	128
3. Wymóg graficznej przedstawialności	130
4. Jednolitość	132
5. Samoistość	136
6. Wnioski	138

ROZDZIAŁ 6

Zdolność odróżniająca tytułów

1. Uwagi ogólne	141
2. Dystynktywność tytułów	142
2.1. Tytuł jako oznaczenie indywidualizujące utwór	144
2.2. Tytuł jako oznaczenie identyfikujące źródło pochodzenia	145
2.3. Tytuł jako oznaczenie wyróżniające produkt	149
3. Tytuł jako oznaczenie niedystynktywne sensu stricto	152
3.1. Niedystynktywny charakter oznaczenia	152
3.2. Tytuł jako tradycyjny znak towarowy słowny i słowno-graficzny	152
3.3. Zasady oceny niedystynktywności	157
4. Tytuł jako oznaczenie opisowe	160
4.1. Opisowy charakter oznaczenia	160
4.2. Tytuł jako opisowe oznaczenie słowne i słowno-graficzne	162
4.3. Zasady oceny opisowości	168
5. Tytuł jako oznaczenie wolne	171
5.1. Wolny charakter oznaczenia	171
5.2. Tytuł jako wolne oznaczenie słowne	172
5.3. Zasady oceny wolnego charakteru oznaczenia	173
6. Wnioski	175

ROZDZIAŁ 7

Wtórna zdolność odróżniająca tytułów

1. Uwagi ogólne	179
2. Tytuł jako oznaczenie o wtórnej zdolności odróżniającej	180
2.1. Wtórnie odróżniający charakter oznaczenia	180
2.2. Tytuł jako wtórnie odróżniające oznaczenie słowne i słowno-graficzne	181
2.3. Zasady oceny wtórnej zdolności odróżniającej	185
3. Wnioski	187

ROZDZIAŁ 8**Zakres prawa ochronnego – wybrane zagadnienia**

1. Uwagi ogólne	189
2. Harry Potter czarodziej wyłączności	191
3. Prawo wyłączne: monopol używania oznaczenia czy utworu	193
4. Prawo wyłączne a public domain	199
5. Prawo wyłączne a integralność utworu	202
6. Prawo wyłączne a stopień dystynktywności tytułu	207
7. Prawo wyłączne a używanie tytułu	208
8. Bezprawne użycie znaku identycznego lub podobnego w obrocie gospodarczym	210
9. Użycie tytułu w funkcji opisowej jako przykład ograniczenia wyłączności	213
10. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy tytułami	215
11. Wnioski	222
Podsumowanie	225
Bibliografia	233
Literatura	233
Orzecznictwo	247

Wprowadzenie

*Dobry tytuł to co najmniej połowa sukcesu dzieła.
Dobre książki zna niewielu, ale dobre tytuły wszyscy.*

(J. Wittlin)

Proces zmian technologicznych, społecznych i kulturalnych zapoczątkowany w XIX wieku nie pozostał bez wpływu na ochronę przedmiotów własności przemysłowej, które od schyłku ubiegłego stulecia zaczęły nabierać na znaczeniu. Nieustający postęp techniczny, silna ekspansja gospodarcza, masowy obrót produktami, nowe zasady produkcji oraz handlu wymusiły na krajach rozwiniętych gospodarczo uchwalenie w 1883 r. międzynarodowego aktu o ochronie własności przemysłowej – Konwencji o ochronie własności przemysłowej [dalej: Konwencja Paryska].¹ Konwencja Paryska wniosła ogromny wkład w rozwój prawa własności przemysłowej, bowiem określając fundamentalne zasady ochrony dóbr niematerialnych objętych prawem wyłącznym, jednocześnie zaakcentowała ich znaczenie w samym obrocie gospodarczym. Wśród chronionych kategorii dóbr niematerialnych ważne miejsce zajmują znaki towarowe.

¹ Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. – Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. 1975, Nr 9, poz. 51). Szerzej na ten temat *Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. A. Adamczak, A. Szewca, Warszawa 2008, a na temat genezy powstania również M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 48 i n.

Funkcjonujący na rynku przedsiębiorcy przywiązują dużą wagę do tych właśnie dóbr niematerialnych, które przekładają się na siłę rynkową ich przedsiębiorstw. Znaki towarowe jako typowe instrumenty gospodarcze wykorzystywane są przez przedsiębiorców do budowy ich renomy, poprzez wytworzenie u nabywców dobrej opinii i zaufania, za którą podąża wymagana jakość produktu. Zapewnienie znakom towarowym skutecznej ochrony prawnej staje się zatem priorytetem dla wielu dużych przedsiębiorców.

Tytuł powszechnie znanej audycji radiowej – *Podwieczorek przy mikrofonie*² – powstałej w latach 30-tych XX wieku, emitowanej w programie Polskiego Radia, stał się przyczynkiem do rozważań na temat możliwości ochrony tytułu utworu na gruncie przepisów prawa znaków towarowych. Tytuły utworów rzadko są utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Trudności w przypisaniu im bezpośredniej ochrony prawnoautorskiej, wynikające z braku wykazywania się przymiotem twórczości, uzasadniają przyjęcie za przedmiot przemysłu ochronny tytułu utworu jako znaku towarowego na podstawie regulacji zaczerpniętych z ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [dalej: u.p.w.p.].³ Tytuł utworu – nie będąc oznaczeniem odróżniającym w klasycznym rozumieniu oznaczeń odróżniających, którymi są znaki towarowe, oznaczenia przedsiębiorców oraz oznaczenia geograficzne – spełnia jednak rolę identyfikacyjną z racji jego pierwszoplanowego wyeksponowania. Tytuły utworów funkcjonują w świecie „symboli”, na takich samych lub podobnych zasadach jak znaki towarowe. Kreowane przez te oznaczenia odpowiednie wyobrażenia i skojarzenia oraz posiadanie zdolności reklamowej dzieła, a także możliwość identyfikowania źródła pochodzenia utworu, skłaniają do podjęcia dyskusji na temat ochrony niektórych tytułów dzieł na zasadach zbliżonych do konstrukcji prawa znaków towarowych.

W związku ze specyfiką przyjętego tematu pracy analiza została zawężona do badania indywidualnego znaku towarowego. Badania zostały ograniczone do oznaczeń słownych oraz graficznych, w tym słowno-graficznych, co jest wynikiem budowy tytułu utworu wyra-

² Wyrok SN z dnia 7 października 1997 r., III RN 52/97, OSNP 1998/8/230.

³ Dz. U. 2001, Nr 49, poz. 508, tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117.

zonego za pomocą słowa lub kombinacji słów, w pewnych sytuacjach ujętych w formie graficznej.

Opracowanie – będąc analizą prawną oraz dogmatyczną, zmierzającą do zakwalifikowania tytułu jako kategorii znaku towarowego – w głównej mierze koncentruje się na szerokim omówieniu przesłanek warunkujących przyznanie ochrony w postaci prawa wyłącznego, w tym przede wszystkim zdolności odróżniania oraz zdolności odróżniającej.

W pierwszej części pracy zostaną omówione zasadnicze pojęcia, będące przedmiotem rozważań teoretycznych, takie jak istota utworu oraz jego tytułu, a następnie konstrukcja prawna znaku towarowego oraz prawa ochronnego. Wyjaśnienie podstawowej siatki pojęć jest niezwykle istotne z punktu widzenia przyjętych refleksji. W celu zrozumienia pozycji tytułów utworów w prawie znaków towarowych rozważania zostały uzupełnione o przedstawienie charakterystycznych aspektów związanych z dystynktywnością tytułów utworów *literackich i artystycznych oraz użytkowych*, w tym tytułów pojedynczych dzieł ludzkiego intelektu, tytułów utworów stanowiących pewne usystematyzowane serie, tytułów prostych, podwójnych i rozbudowanych, tytułów mocnych i słabych, a także notoryjnych, sławnych oraz renomowanych. W celu zrozumienia tych terminów niezwykle pomocnym okazały się konstrukcje prawne przyjęte w prawie amerykańskim, a dokładniej w amerykańskim regulaminie dotyczącym procedury badawczej znaków towarowych – *Trademark Manual of Examination Procedures* [dalej: TMEP].⁴ Dodatkowo w celu zgłębienia wiedzy na temat natury tytułu utworu jako osobnego dobra prawnego, jego specyfiki oraz pełnionych funkcji niezbędnym było uzupełnienie rozważań o przegląd oryginalnej koncepcji jego ochrony przyjętej w niemieckiej Ustawie o znakach towarowych z 25 października 1994 r. *Markengesetz* [dalej: MarkenG]⁵.

Następna część pracy, mająca charakter analityczny, pozwala wprowadzić wiele wniosków przydatnych dla określenia możliwości re-

⁴ Tekst w języku angielskim dostępny na stronie www.tess2.uspto.gov/tmdb/tmep, data dostępu 20 czerwca 2013 r.

⁵ Tekst aktu prawnego dostępny na stronie internetowej <http://www.markengesetz.de>, data dostępu 20 czerwca 2013 r.

jestracji tytułu jako znaku towarowego. W tej części została dokonana pogłębiona analiza procesu badania i oceny tytułu jako oznaczenia o charakterze znaku towarowego, z uwzględnieniem dwóch istotnie różnych pojęć – zdolności odróżniania (zdolności odróżniającej abstrakcyjnej) oraz zdolności odróżniającej (zdolności odróżniającej konkretnej). W ramach tych dwu kategorii pojęciowych szeroko omówione zostały przesłanki, którymi wykazywać musi się dane oznaczenie, by mogło stać się znakiem towarowym „jako takim”, a także tzw. dostateczne znamiona odróżniające, które w u.p.w.p. zostały określone w sposób negatywny, dając asumpt do dalszych przemyśleń w zakresie nabycia prawa ochronnego. W celu całościowego spojrzenia na prezentowaną problematykę w pracy została omówiona także natura tytułu utworu jako wtórnie odróżniającego oznaczenia, które w kontekście tzw. wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego nabiera szczególnego znaczenia. Ponadto, w tej części pracy omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące zakresu prawa wyłącznego i ich wpływu na prawa autorskie.

W pracy wykorzystany został bogaty dorobek polskiej oraz zagranicznej doktryny odnoszącej się do własności przemysłowej oraz prawa znaków towarowych. W procesie badawczym, oprócz aktualnej literatury, niezwykle pomocne były źródła z okresu międzywojennego, a także, w szczególności, piśmiennictwo z okresu obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych [dalej: u.z.t.],⁶ gdyż wiele myśli przewodnich wygłoszonych pod rządami tej ustawy zachowuje pełną aktualność na gruncie obecnie obowiązującej u.p.w.p. Pomocnym były również źródła zagraniczne, w szczególności literatura amerykańska oraz niemiecka, które pozwoliły wzbogacić moją pracę o ciekawe spostrzeżenia przedstawicieli nauki w zakresie próby rejestracji tytułów utworów literackich i artystycznych jako znaków towarowych. Dodatkowo istota pracy wynikająca z obrania za punkt badawczy tytułu utworu wymagała także poszerzenia źródeł bibliograficznych o pozycje przynależne nauce językoznawczej oraz socjologicznej.

⁶ Dz. U. 1985, Nr 5, poz. 17.

W dysertacji zostało wykorzystane liczne orzecznictwo krajowe Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, również Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Sądów Apelacyjnych, a także orzecznictwo wspólnotowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej: TS lub Trybunał], w szczególności tzw. orzeczenia wstępne (orzeczenia prejudycjalne), jak i orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji [dalej: SPI] oraz decyzje Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego [dalej: OHIM lub Urząd], gdyż odegrały one podstawowe znaczenie w procesie harmonizacyjnym polskiego prawa znaków towarowych.

Analiza licznych orzeczeń oraz litery prawa prowadzi do ciekawych wniosków w aspekcie rejestracji tytułów jako znaków towarowych. Generalna niechęć wobec rejestracji tytułów utworów jako znaków towarowych pozwala jednak zastanowić się nad ponowną weryfikacją dotychczasowych też poprzez zwrócenie uwagi na niedocenianą siłę odróżniania przypisywaną tytułom. Niekwestionowany wydaje się pogląd wyrażony w literaturze oraz orzecznictwie podkreślający zakaz określania dodatkowych specyficznych kryteriów oceny oznaczeń pretendujących do roli znaku towarowego, ponieważ wszystkie znaki powinny być oceniane w ten sam sposób. W przypadku tytułów utworów rozumienie niektórych przesłanek wymaga poczynienia istotnych komentarzy w tym zakresie, czemu poświęcono szczególną uwagę w niniejszej pracy.

Redaktor
Wacław Walasek

Korektor
Agnieszka Walasek

Projektant okładki
Michał Motłoch

Redaktor techniczny
Ireneusz Olsza

Skład i łamanie
Ireneusz Olsza

Copyright © 2013 by
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone

ISBN 978-83-60743-89-8

Wydawca
Oficina Wydawnicza Wacław Walasek
Katowice, ul. Mieszka I 15
wacek@oficynaww.pl

Wydanie I. Ark. druk. 16,0. Ark. wyd. 13,0. Przekazano do łamania we wrześniu 2013 r. Podpisano do druku w listopadzie 2013 r. Papier offset. kl. III, 80 g. Nakład 120 + 50 egz.

Cena 26 zł + VAT

Druk: STUDIO NOA
www.studio-noa.pl