

Joanna Bleszyńska-Wysocka*

KORZYSTANIE ZE ZNAKU TOWAROWEGO JAKO ODREBNE POLE EKSPLOATACJI UTWORU

Streszczenie

Obecne na rynku znaki towarowe w swojej warstwie przedstawieniowej coraz częściej cechują się indywidualnością twórczą, spełniając przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warto zatem zastanowić się, w jakim zakresie korzystanie ze znaku towarowego będącego utworem wkracza w prawo autorskie do utworu, a w szczególności, czy korzystanie ze znaku towarowego będącego utworem stanowi odrębne pole eksploatacji. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania i próbę konfrontacji definicji utworu oraz definicji znaku towarowego, a także określenia relacji pomiędzy prawami podmiotowymi do tych dóbr (zbiegu podstaw ich ochrony) i zasadami wykonywania praw do nich.

Słowa kluczowe: utwór, pole eksploatacji, znak towarowy, prawo wyłączne

Projekt znaku towarowego może spełniać przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych¹ (dalej pr. aut.). Sprzyja temu szerokie ujęcie utworu. Ustawowo przesądzone zostało, że „przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest każdy przejaw działal-

* dr Joanna Bleszyńska-Wysocka, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

¹ Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zm.

ności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. W konsekwencji znak towarowy może być utworem oryginalnym lub opracowaniem wcześniej powstałego utworu innego autora. Sięgnięcie do utworów już istniejących ma najczęściej na celu wykorzystanie ich walorów, takich jak popularność czy rozpoznawalność, które sprzyjają łatwości indywidualizowania i zapamiętywania. Wykorzystanie w ten sposób utworów lub ich znamienych, oryginalnych części (łatwo rozpoznawalnych motywów, postaci, scen, popularnego tytułu utworu), jako oznaczenia indywidualizującego, pozwala na wykorzystanie utworu w funkcji znaku towarowego. Wskutek wykorzystania w znaku towarowym utwór wtórnie utożsamiany jest z produktem o określonym pochodzeniu. Utwór może być także zaprojektowany jako znak towarowy, tj. z przeznaczeniem do wykorzystania w tym charakterze, czyli w funkcji znaku towarowego.

Pojawiające się na rynku w ostatnich latach znaki towarowe mają coraz wymyślniejsze i coraz bardziej oryginalne formy, stanowiąc niekiedy małe dzieła sztuki. Warto zatem zastanowić się, w jakim zakresie korzystanie ze znaku towarowego będącego utworem wkracza w prawo autorskie do utworu, a w szczególności, czy korzystanie ze znaku towarowego będącego utworem stanowi odrębne pole eksploatacji oraz czy stanowi bezpośrednio wykorzystanie utworu oryginalnego (tzn. w jego oryginalnej postaci), czy w postaci jego opracowania. Odpowiedź na to pytanie wymaga konfrontacji definicji utworu oraz definicji znaku towarowego, a także określenia relacji pomiędzy prawami podmiotowymi do tych dóbr (zbiegu podstaw ich ochrony) i zasadami wykonywania praw do nich. Kwestią wtórną jest odpowiedzialność z tytułu naruszenia każdego z tych praw.

Pojęcie znaku towarowego definiuje art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej² (dalej PWP), zgodnie z którym „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”. Ustawodawca w ust. 2 art. 120 PWP wskazał, że „Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy”. Decydujące znaczenie ma zatem to, czy dane oznaczenie można przedstawić w sposób graficzny oraz czy dane oznaczenie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębior-

² Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, ze zm.

stwa³. Te dwie przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby oznaczenie mogło zostać uznane za znak towarowy⁴. Z punktu widzenia definicji znaku towarowego nie ma znaczenia, czy forma przedstawieniowa znaku towarowego ma cechy indywidualności twórczej. Wystarczy, aby oznaczenie było możliwe do przedstawienia w formie graficznej, a więc aby dało się go zapisać. U podstaw ustawowej definicji znaku towarowego leży przede wszystkim jego podstawowa funkcja gospodarcza, jaką jest odróżnianie towarów w obrocie ze względu na pochodzenie z określonego przedsiębiorstwa. Oznaczenie musi się zatem nadawać do odróżniania. W doktrynie mówi się o tzw. abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, oderwanej od konkretnego towaru⁵. Nie budzi jednak wątpliwości, że w przypadku, gdy oznaczenie będące znakiem towarowym, czyli oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą wymaganą przez przepisy ustawy o własności przemysłowej, posiada jednocześnie cechy utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut.⁶, tj. stanowić będzie jednocześnie utwór w rozumieniu pr. aut.⁷. Konieczna jest jednak ocena relacji pomiędzy ochroną z tytułu prawa autorskiego oraz ochrony znaków towarowych.

Utwór i znak towarowy stanowią odrębne dobra prawne o charakterze niematerialnym. Ich ochrona ma charakter cywilnoprawny i została oparta na konstrukcji prawa podmiotowego bezwzględne. Każda z tych podstaw w sposób samodzielny określa przedmiot ochrony, jej treść (tzn. zakres wyłączności określonego korzystania z niego i czas trwania tej wyłączności), podmiot uprawniony oraz zasady rozporządzania każdym z tych praw. Jest zasadą, że gdy brakuje

³ Por. E. Wojcieszko-Głuszko, w: *System prawa prywatnego*, red. R. Skubisz, t. 14B: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 434.

⁴ Odpowiednio art. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r., Dz. Urz. UE L 299/25: „znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

⁵ Por. J. Sitko, *Komentarz do art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej*, w: T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz LEX*, Warszawa 2015; odpowiednio: R. Skubisz, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, „Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej” 2005, z. 29.

⁶ Art. 1 ust. 1: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

⁷ Por. J. Kępiński, *Czy znak towarowy może być utworem?*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 177–191.

szczególnego przepisu ustawy każde z tych dóbr jest chronione bez uszczerbku dla ochrony z tytułu ochrony jako innego dobra, czyli na zasadzie kumulacji. W konsekwencji reżimem prawnym dla takiego oznaczenia, tj. znaku towarowego będącego utworem, jest zarówno regulacja wynikająca z ustawy prawo własności przemysłowej, jak i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach odrębnych reżimów tych podstaw prawnych. Owa kumulacja reżimów prawych prowadzi do powstania wielu pytań i wątpliwości, z których jednym jest pytanie, czy korzystanie ze znaku towarowego będącego utworem stanowi odrębne pole eksploatacji. Pytanie to ma szczególnie istotne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, którego podstawą jest decyzja administracyjna wydawana przez Urząd Patentowy RP, przy czym podmiotem, na rzecz którego udzielane jest prawo, jest wyłączny podmiot, który używa lub zamierza używać znaku towarowego w celu odróżniania swoich towarów lub usług. Nie jest to zatem zwykle podmiot, który wykreował znak towarowy, a więc twórca danego znaku towarowego. Z reguły w praktyce obrotu oznaczenia przeznaczone do odróżniania towarów ze względu na ich pochodzenie od określonego podmiotu powstają w wyniku działań profesjonalnych grafików, działających na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej z zamawiającym przedsiębiorcą, który zamawia takie oznaczenie z zamiarem używania go w charakterze znaku towarowego i z zamiarem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. W praktyce umowy takie są zawierane pomiędzy przyszłym użytkownikiem znaku towarowego a agencją trudniącą się świadczeniem usług w postaci opracowywania projektów znaków towarowych.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 PWP „Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednocześnie w art. 154 PWP wskazano, na czym polega używanie znaku towarowego. Ustawodawca wskazał, że „Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczeniu 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; 2) umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy”. Przywołane przepisy jednoznacznie wskazują, że po stronie podmiotu, który uzyskał prawo wyłączne na znak towarowy, powstaje swoistego rodzaju monopol

w zakresie używania oznaczenia w funkcji znaku towarowego o cechach prawa wyłącznego skutecznego *erga omnes*.

I oto w tym momencie dochodzimy do miejsca, w którym należy rozważyć, czy podmiot, który zamierza używać w charakterze znaku towarowego oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą, wymaganą przez przepisy ustawy prawo własności przemysłowej, i będące jednocześnie utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powinien zawrzeć umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych lub inną umowę dającą mu tytuł do korzystania w charakterze znaku towarowego z utworu, a jeśli tak, to czy takie korzystanie stanowi odrębne pole eksploatacji w płaszczyźnie prawa do utworu wykorzystanego w charakterze znaku towarowego.

Odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań wydaje się stosunkowo oczywista, biorąc pod uwagę brzmienie art. 17 pr. aut., zgodnie z którym „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórca przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. Art. 17 pr. aut. określający treść prawa autorskiego w sposób syntetyczny, wymienia częściowe uprawnienia składające się na majątkowe prawo autorskie, kształtując prawo podmiotowe bezwzględne o najszerszym możliwym zakresie. E. Traple wskazuje, że prawo autorskie majątkowe, podobnie do prawa własności, jest absolutnym prawem do korzystania z utworu i rozporządzania nim, z którego wynikają węższe, częściowe uprawnienia, tj. poszczególne pola eksploatacji⁸. Powstały monopol pozwala uprawnionemu, patrząc od strony pozytywnej, decydować o sposobie i zakresie korzystania z utworu, udzielając odpowiednich uprawnień, a od strony negatywnej zabraniać korzystania w określony sposób bez zezwolenia uprawnionego, chyba że ustawa ogranicza prawo do utworu na rzecz dozwolonego użytku. Decydujące znaczenie w omawianym zakresie ma przy tym, że ustawa w art. 17 pr. aut. kształtuje treść podmiotowego prawa do utworu jako wyłączne prawo korzystania i rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji, obejmując tym zakresem nie tylko pola znane w chwili zawierania umowy, ale i pola przyszłe. Konsekwentnym tego rozwinięciem jest ujęcie art. 50 pr. aut., zawierającego podstawową klasyfikację pól eksploatacji, ujętą jako wyliczenie przykładowe pól eksploatacji występujących w obrocie prawami majątkowymi do utworów.

W świetle tego istotnym zagadnieniem jest rozumienie kryteriów wyodrębniających poszczególne pola eksploatacji. Z tego punktu widzenia podstawowe

⁸ E. Traple, w: *System prawa prywatnego*, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2013, s. 145.

znaczenie ma określenie relacji pomiędzy art. 17 pr. aut. i art. 50 pr. aut. Podstawowe znaczenie ma tu konstatacja, że art. 50 pr. aut. nie wyznacza zakresu treści autorskich praw majątkowych do utworu. Ma znaczenie porządkujące treść tego prawa ze względu na czynności prawne mające za przedmiot korzystanie z utworu. To porządkujące znaczenie związane jest z wyodrębnieniem możliwego korzystania z utworu jako dobra niematerialnego, które może być, niezależnie od utrwalenia na nośniku i statusu prawnego nośnika, przedmiotem obrotu także w tym samym zakresie lub na poszczególnych polach eksploatacji, zarówno w postaci oryginalnej, jak i w postaci opracowania, do którego prawa, jako do odrębnego od wykorzystanego w nim oryginału, służy twórcy opracowania.

Tym samym, skoro oznaczenie spełnia przesłanki wymagane dla uznania za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, podmiot, któremu nie przysługują autorskie prawa majątkowe, aby korzystać z takiego utworu, musi prawa te nabyć od uprawnionego, i w odpowiednim zakresie, spełniając jednocześnie wymogi stawiane przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W konsekwencji, przy braku przepisów szczególnych pozwalających na korzystanie z utworu w funkcji znaku towarowego w zakresie dozwolonego użytku chronionych utworów, konieczne staje się zawarcie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe.

Jedynym z podstawowych wymogów, jaki musi być spełniony w przypadku takiej umowy, jest wymóg dotyczący formy umowy, wynikający z art. 53 pr. aut., zgodnie z którym „Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności”. Przy czym istotny pozostaje fakt, że brak jest przepisów pozwalających na konwalidowanie nieważnej z uwagi na brak zachowania formy pisemnej umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie. Kwestia konwersji takiej umowy w czynność prawną o charakterze obligacyjnym stanowi odrębne, sporne zagadnienie, wykraczające poza ramy niniejszego opracowania. Jednocześnie istotne znaczenie ma regulacja, zgodnie z którą umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe lub odpowiednio umowa o korzystanie z utworu (umowa licencyjna) obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 pr. aut.). Regulacja wynikająca z art. 41 ust. 2 pr. aut., wskazująca, że umowa obejmuje wyłącznie pola eksploatacji wyraźnie wskazane w umowie, w połączeniu z przepisem art. 41 ust. 4 pr. aut., według którego umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia, prowadzi w moim przekonaniu do wniosku, iż pola eksploatacji stanowią *essentialia negotii* umowy przenoszącej autorskie prawa

majątkowe i odpowiednio umowy licencyjne. Konsekwencją braku *essentialia negotii* umowy jest jej nieważność lub co najmniej nieskuteczność.

W tym miejscu należy wskazać, że w doktrynie ścierają się dwa nurty dotyczące podejścia w zakresie wymogu wskazywania pól eksploatacji w umowie. Nurt liberalny, którego zwolennicy dopuszczają możliwość wywodzenia zakresu pól eksploatacji z ogólnych zasad interpretacji umów nawet w przypadku, gdy poszczególne pola eksploatacji nie zostały wprost enumeratywnie wymienione w umowie, i nurt rygorystyczny, którego zwolennicy uznają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych odnosi się wyłącznie do pól eksploatacji wyraźnie wymienionych w umowie. Wśród zwolenników nurtu liberalnego można wymienić M. Kępińskiego, który uważa, że umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych można by konstruować bez odniesienia do pól eksploatacji⁹. Zwolennikami koncepcji liberalnej jest także E. Traple¹⁰ i A. Nowicka¹¹, opowiadające się za stosowaniem reguł interpretacyjnych wynikających z art. 65 Kodeksu cywilnego do ustalania pól eksploatacji objętych umową. Za ujęciem liberalnym opowiedziała się także B. Giesen, której zdaniem „Wymóg wyraźnego oznaczenia pól eksploatacji odnosi się zawsze do umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, zaś do umowy licencyjnej jedynie wówczas, gdy strony chcą jej nadać charakter czynności rozporządzającej”¹². Do zwolenników nurtu rygorystycznego można przede wszystkim zaliczyć J. Bartę i R. Markiewicza¹³, choć dopuszczają oni możliwość konwalidowania braku wyraźnego wymienienia pól eksploatacji w przypadku, gdy wola twórcy przeniesienia na określonym polu była wyraźnie widoczna¹⁴. Bardziej rygorystyczny w tym względzie jest P. Żerański, opowiadający się za sankcją nieważności w braku wyraźnego wskazania pól eksploatacji¹⁵. Z kolei T. Targosz opowiada się za sankcją bezskutecz-

⁹ M. Kępiński, w: *System prawa prywatnego*, s. 431–432.

¹⁰ E. Traple, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2010, s. 39 i n.

¹¹ A. Nowicka, w: *System prawa prywatnego*, s. 96.

¹² B. Giesen, w: *Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny*, Warszawa 2013, s. 228.

¹³ J. Barta, R. Markiewicz, *Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2007, z. 4, s. 15–28.

¹⁴ J. Barta, R. Markiewicz, w: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner, R. Markiewicz, E. Traple, w: *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2013, s. 305.

¹⁵ P. Żerański, *Forma umów autorskich na te zasady specyfikacji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2005 roku III CK 124/05*, „Glosa” 2007, nr 3, s. 65–67.

ności w razie niewymienienia pól eksploatacji, uznając umowy za niemożliwe do realizacji¹⁶. Zwolennikiem nurtu rygorystycznego jest także W. Machała, przychyłający się do rygoru bezskuteczności umowy, w której brakuje wymienienia pól eksploatacji, wskazując jednocześnie, że „z nieważnością mielibyśmy do czynienia wówczas, gdyby strony postanowiły w formie ustnej o przeniesieniu praw, wymieniając w tym oświadczeniu pola eksploatacji”¹⁷.

Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego brak jest w tym względzie jednolitości. Dla przykładu w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2005 r.¹⁸ wskazane zostało, że „Przepis art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim nie stoi przy tym na przeszkodzie stosowaniu przy wykładni umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych dla ustalenia objętych nimi pól eksploatacji reguł interpretacyjnych wynikających z art. 65 k.c.”. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2008 r.¹⁹, wskazując, że „W sytuacji, gdy chodzi o ustalenie pól eksploatacji, jakie obejmuje umowa, należy odwołać się do sformułowanych w Kodeksie cywilnym reguł wykładni, nie tracąc z pola widzenia wskazówki interpretacyjnej wynikającej z art. 41 ust. 2 pr. aut., zawierającej nakaz interpretowania na korzyść twórcy tych wątpliwości, których nie można usunąć za pomocą wskazanych reguł”. Z kolei w wyroku z dnia 23 września 2004 r.²⁰ Sąd Najwyższy wskazał, że „Zgodnie z art. 41 § 2 w zw. z art. 50 oraz art. 67 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.) zarówno umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich, jak i umowa licencyjna obejmują pola eksploatacji wyraźnie w nich określone, co oznacza, że określenie pól eksploatacji, w rozumieniu art. 50 Prawa autorskiego, stanowi *essentialia negotii* takiej umowy”.

Przedstawione koncepcje nasuwają ogólniejszą refleksję. Otóż wątpliwości budzi ograniczenie rozważań w kwestii kategoryczności zasady werbalnego wskazywania w umowie pola (pól) eksploatacji, do którego umowa się odnosi. Rzecz w tym, że przepis art. 41 ust. 2 pr. aut. jest doprecyzowany w art. 49 ust. 1 pr. aut., według którego, „jeżeli w umowie nie określono sposobu korzysta-

¹⁶ T. Targosz, w: T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Warszawa 2010, s. 47.

¹⁷ W. Machała, *Zasady specyfikacji pól eksploatacji*, LEX online.

¹⁸ III CK 124/05, „Biuletyn Sądu Najwyższego” nr 12, poz. 5.

¹⁹ V CNP 82/08, LEX nr 484683.

²⁰ III CK 400/03, LEX nr 174201.

nia z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami”. Przepis ten powinien być czytany łącznie z art. 41 ust. 2 pr. aut. Jest on wyrazem ogólniejszej zasady przyjętej w naszym prawie cywilnym, dającej pierwszeństwo zgodnemu zamiarowi stron i celowi umowy, niżli jej dosłownemu brzmieniu (argument z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego). Nie powinno budzić wątpliwości, że art. 49 ust. 1 pr. aut. był nie tylko wzorowany na art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego, co znalazło wyraz w tym, że powtórzono w nim zawarte w Kodeksie cywilnym przesłanki wykładni umów, ale wprowadzenie art. 49 ust. 1 pr. aut. do ustawy o prawie autorskim zmierzało do przesądzenia, że przesłanki te powinny być stosowane do umów o korzystanie z utworów. Zasada wyraźnego wskazywania pól eksploatacji powinna być w ramach wykładni systemowej interpretowana łącznie z zasadą wyrażoną w art. 49 ust. 1 pr. aut. Przepis ten nie uchyla kategorycznej zasady o łączeniu umownego korzystania z utworu z określonymi w treści czynności prawnej polami eksploatacji, natomiast pozwala na rekonstruowanie (interpretację) treści oświadczeń woli stron umowy w tym zakresie, z uwzględnieniem ich zamiaru i celu umowy. Nie zmienia to istoty obowiązującej zasady, że korzystanie z utworu na poszczególnych polach eksploatacji, jeżeli nie zostało wyrażone w sposób wyraźny, musi być objęte nie tylko zgodną świadomością obu stron umowy, objęcia zakresem dozwolonego korzystania na danym polu eksploatacji, ale co najmniej powinno wynikać z ich woli i celu umowy, w sytuacji, gdy dane pole eksploatacji nie zostało wyraźnie wskazane w umowie lub z innego powodu (np. niejednoznaczności określenia w umowie) wymaga wykładni. Poruszone zagadnienie łączy się z kwestią szczególną, będącą następstwem tego, że wyliczenie wymienionych, jako nazwane w ustawie, pól eksploatacji ma charakter przykładowy, niewyczerpujący. Należy przy tym zwrócić uwagę, że obowiązek wskazywania pola eksploatacji ma charakter ochronny, z reguły w relacji do zakresu zezwolenia udzielonego przez uprawnionego, ze względu na możliwości korzystania z utworu na wielu polach eksploatacji oraz konieczności wiązania tego zakresu z wolą stron i celem zawieranej umowy. Otwarta lista pól eksploatacji nie ma, wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, znaczenia jedynie w kontekście możliwości pojawiania się, a częściej wyodrębniania się w wyniku postępu technicznego, nowych pól eksploatacji. Nie musi ona przecież odpowiadać klasyfikacji opartej na nazwanych polach eksploatacji. Strony mają tu swobodę kształtowania treści stosunku prawnego w konkretnym przypadku. Odróżnienia wymaga konieczność jednoznaczności co do tego, do jakich pól eksploatacji odnosi się zawierana umowa (zarówno

w umowie przenoszącej majątkowe prawa autorskie i odpowiednio w umowie licencyjnej). Podstawą jest tu art. 41 ust. 2 pr. aut. Uważam jednak, że z uwagi na brak wyraźnej sankcji nieważności, brak wskazania w umowie pól eksploatacji nie skutkuje nieważnością albo bezskutecznością umowy. Biorąc pod uwagę art. 49 ust. 1 pr. aut., uważam, że określenia „wyraźne wymienienie” pól eksploatacji nie należy rozumieć jako wymogu wymienienia werbalnej nazwy pola, lecz jako wymóg, aby umowa taka odnosiła się w sposób niewątpliwy do określonego pola eksploatacji, przy czym określenie to może nastąpić w drodze wykładni dokonanej czynności, z uwzględnieniem kryteriów z art. 49 ust. 1 pr. aut. Istnienie tego ostatniego przepisu, jako proklamującego zasadę ogólną wynikającą generalnie w odniesieniu do umów z art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, uważam za okoliczność rozstrzygającą w tym sensie, że jest to przepis, który w ramach wykładni systemowej ustawy powinien być interpretowany łącznie z art. 41 ust. 2 pr. aut.

Uznając konieczność odnoszenia się w umowie przenoszącej autorskie prawa majątkowe, rozporządzenia składającego się na taką umowę, do poszczególnych pól eksploatacji, konieczne staje rozważenie istoty pola eksploatacji. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zawiera ustawowej definicji pojęcia „pole eksploatacji”, choć pojęcie to w samej ustawie występuje wielokrotnie oraz znane było doktrynie także na gruncie poprzedniego stanu prawnego. Szczególne znaczenie w *legis latae* ma art. 50 pr. aut. zawierający przykładowe wyliczenie pól eksploatacji, które normatywnie uznane zostały przez ustawodawcę za odrębne²¹. Próby zdefiniowania pojęcia „pole eksploatacji” wielokrotnie podejmowano w doktrynie. E. Traple uważa, że „wspomniane pojęcie stanowi zasadniczy element definiowania treści majątkowych praw autorskich i formułowania zasad obrotu tymi prawami”²². Autorka wskazuje, że przykładowo wyliczone w art. 50 pr. aut. pola eksploatacji wyodrębnione są w oparciu o formy wykorzystania utworu, „uznane za odrębne pod względem technicznym

²¹ Według art. 50 pr. aut. „Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym”.

²² E. Traple, *Komentarz do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, LEX 46/2016.

lub ekonomicznym”. E. Traple wskazuje, że „podział na odrębne pola eksploatacji dokonany w art. 50 opiera się na różnicowaniu sposobów zwielokrotnienia lub rozpowszechniania”. Wyodrębnia również „kryterium nowego kręgu odbiorców”, kryterium terytorialnego zasięgu użytku, kryterium „ekonomicznego znaczenia określonej techniki”²³. Zdaniem T. Targosza dla wyodrębnienia pola eksploatacji zasadnicze znaczenie mają „dwie właściwości: samodzielność oraz dostrzegalność dla obrotu. Wszystkie inne kryteria wskazywane w doktrynie, jak np. kryterium dodatkowego kręgu odbiorców, a nawet kwestie techniczne [...] są jedynie okolicznościami, które mogą pomóc w ustaleniu, czy dany sposób korzystania jest wystarczająco odrębny ekonomicznie [...] i odpowiednio dostrzegalny dla obrotu”²⁴. B. Giesen proponuje „kryterium odrębnego produktu w znaczeniu ekonomicznym”. Autorka wskazuje, że „istotne jest to, czy nowy produkt jest na tyle odmienny, że jego adresatem jest odrębna kategoria odbiorców dzieła. Chodzi zatem o to, aby różnicując produkt, dotrzeć do różnych kręgów odbiorców. Pojęcia produktu nie należy utożsamiać z samym utworem. Powiedzmy w pewnym uproszczeniu, że dzieło autorskoprawne stanowi bazę dla stworzenia produktu rynkowego”²⁵.

Przytoczone poglądy stanowią doktrynalne próby konstruowania kryteriów wyodrębniania pól eksploatacji. Różnice dotyczą ujęcia przesłanki odrębnego korzystania i polegają na umiejscowieniu akcentu w obrębie gospodarczej odrębności sfery korzystania z utworu ze względu na różnie ujmowane okoliczności odrębności sfery interesów, dających się wyodrębnić ze względu na zakres korzystania z utworu oraz odrębność grona odbiorców. Najbardziej wyraziście jest to uchwycone w koncepcji B. Giesen, różnicującej „produkt” wykorzystywany przez kontrahenta upoważnionego, przeciwstawiany utworowi i jego nieograniczonej zdolności eksploatacyjnej na różnych polach eksploatacji. Propozycja E. Traple, upatrującej przesłanek odrębności pól eksploatacji w zakresie odmienności zwielokrotnienia i rozpowszechniania, w szczególności wyodrębnienia kręgu adresatów i wykorzystywanej techniki rozpowszechniania, sprowadza się do tego samego, przy posłużeniu się inną, bardziej skonkretyzowaną terminologią. Różnica w ujęciu proponowanym przez B. Giesen polega w istocie na tym, że odmienność jest przez B. Giesen bezpośrednio łączona ze sferą interesów gospodarczych użytkownika. Trudno natomiast zgodzić się z koncepcją T. Targosza.

²³ *Ibidem*.

²⁴ T. Targosz, *Komentarz do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*.

²⁵ B. Giesen, *Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny*, s. 217.

Samodzielność i dostrzegalność dla obrotu wymaga przecież przyjęcia kryteriów, według których nastąpi taka ocena. Jedynie kryteria wskazane przez E. Traple lub B. Giesen mają tu walor kryteriów możliwych do zastosowania.

Opierając się na wskazanych tezach odnośnie do rozumienia pojęcia „pole eksploatacji” oraz metod wyodrębnienia poszczególnych pól eksploatacji niewymienionych w art. 50 pr. aut. w kontekście rozważań czy korzystanie ze znaku towarowego będącego utworem stanowi odrębne pole eksploatacji utworu, pomocne staje się kryterium „nowego kręgu odbiorców”, kryterium ekonomicznego znaczenia, a w szczególności „kryterium odrębnego produktu w znaczeniu ekonomicznym”. Samo bowiem korzystanie z utworu w ramach odrębnej funkcji wynika z istoty korzystania z utworu w charakterze znaku towarowego i to bez względu na to, jak znak towarowy jest rozpowszechniany.

Utwór wykorzystywany w funkcji znaku towarowego, to jest w funkcji mającej na celu odróżnianie towarów ze względu na ich pochodzenie od określonego przedsiębiorcy definiuje utwór jako produkt o całkowicie odrębnym znaczeniu ekonomicznym, stając się dla przedsiębiorcy, ze względu na tę funkcję gospodarczą, towarem o znacznej wartości rynkowej, przynoszącym dochody z eksploatacji utworu w tej postaci, adresowanej do nabywców towarów lub usług opatrzonych znakiem, wykorzystującym dany utwór. Utwór wykorzystywany jako znak towarowy skierowany jest do wyodrębnionej grupy adresatów, tj. przedsiębiorców zainteresowanych używaniem go w funkcji znaku towarowego oraz nabywców towarów lub usług opatrzonych danym znakiem, przez co spełnione jest kryterium „nowego kręgu odbiorców”. Zgodnie z art. 154 PWP „Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

- 1) 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;
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy”.

Dla wyodrębnienia jako pole eksploatacji – używania w funkcji znaku towarowego – nie ma znaczenia kryterium technicznego sposobu utrwalenia, które z uwagi na funkcję znaku towarowego całkowicie traci na znaczeniu ze względu na znaczenie ekonomiczne kryterium wyodrębniającego. Tym samym w mojej ocenie możliwe i w pełni uzasadnione jest wskazanie jako odrębne pole

eksploatacji korzystanie z utworu w funkcji znaku towarowego. Wyodrębnienie tego pola eksploatacji ma szczególnie istotne znaczenie z uwagi na wspomnianą wcześniej konstrukcję udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, konstytuujących na gruncie art. 153 ust. 1 PWP przyznanie monopolu w obrębie zarobkowego i zawodowego używania znaku w obrocie na całym terytorium objętym zakresem prawa ochronnego w zakresie skonkretyzowanym w art. 154 PWP.

Zgodzić należy się z tezą B. Giesen wypowiedzianą w odniesieniu do umów licencyjnych, ale mającą w mojej ocenie również zastosowanie do umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, że „Wskazane w umowie «pole» ma wyznaczać zakres przedmiotowy udzielonego upoważnienia do korzystania z utworu. Konieczność określenia w umowie licencji tzw. «pól eksploatacji» jest więc niczym innym jak wskazanym przez ustawę obligatoryjnym sposobem ustalenia granic uprawnienia licencyjnego”²⁶. Tą właśnie granicą w moim przekonaniu jest także korzystanie z utworu w charakterze (w funkcji) znaku towarowego. Zagadnienie uprawnienia do decydowania przez podmiot praw autorskich o możliwości wykorzystania znaku graficznego jako znaku towarowego stało się przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego 25 października 1988 r.²⁷

Niniejsza wypowiedź ograniczona została do kwestii korzystania z utworu w charakterze znaku towarowego jako odrębnego pola eksploatacji. Poza przeprowadzonymi rozważaniami pozostały szczególne wymogi związane z rozpowszechnianiem utworu w postaci oryginalnej lub opracowania, zarówno w płaszczyźnie autorskich praw osobistych, jak i autorskich praw majątkowych. Z zasady zbiegu na zasadzie kumulacji ochrony autorskiej i znaków towarowych wynika, że korzystanie z utworu w całości lub części, w wersji oryginalnej lub opracowania jako znaku towarowego, respektować powinno reguły odnoszące się do rozpowszechniania utworów. Ich bliższa analiza wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.

Akty prawne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.

²⁶ *Ibidem*, s. 199.

²⁷ II CR 143/88, PUG 1990, nr 5–6, poz. 10. Orzeczenie wydane pod rządami poprzednio obowiązującej w zakresie znaków towarowych ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17, ze zm.), które biorąc pod uwagę istotę znaku towarowego i cel, jaki ma pełnić w obrocie, zachowało aktualność.

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, ze zm.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r., Dz. Urz. UE L 299/25.

Wykaz orzecznictwa

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1988 r., II CR 143/88, PUG 1990, nr 5–6, poz. 10.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2005 r., III CK 124/05, „Biuletyn Sądu Najwyższego” nr 12, poz. 5.
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2008 r., V CNP 82/08, LEX nr 484683.

Literatura

- Barta J., Markiewicz R., *Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2007, z. 4, s. 15–28.
- J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiakalski, K. Felchner, R. Markiewicz, E. Traple, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2013, s. 305.
- Giesen B., *Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny*, Warszawa 2013, s. 217–228.
- Kępiński J., *Czy znak towarowy może być utworem?*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 177–191.
- System prawa prywatnego*, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2003, s. 96, 145, 431–432.
- Machała W., *Zasady specyfikacji pól eksploatacji*, LEX online.
- Demendecki T., Niewęglowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz LEX*, Warszawa 2015.
- Skubisz R., *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, „Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej” 2005, z. 29.
- Targosz T., *Komentarz do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, LEX 46/2016.
- Targosz T., Włodarska-Dziurzyńska K., *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Warszawa 2010, s. 47.
- Traple E., *Komentarz do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, LEX 46/2016.

- Traple E., *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2010.
- System prawa prywatnego*, red. R. Skubisz, t. 14B: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 434.
- Żerański P., *Forma umów autorskich na te zasady specyfikacji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2005 roku III CK 124/05*, „Glosa” 2007, nr 3, s. 65–67.

USE OF THE TRADE MARK AS AN INDIVIDUAL FIELD OF EXPLOITATION OF THE WORK

Summary

Trademarks on the market in their presentation layer are increasingly characterized by creative individuality, fulfilling the requirements of a work within the meaning of Article 1 of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Neighboring Rights. It is therefore worthwhile to consider the extent to which the use of a trademark constituting a work enters into a copyright to a work, and in particular whether the use of a trademark constituting a work forms the separate field of exploitation. This article attempts to answer the above questions as well as to confront the definition of the work with the definition of the trademark, and to establish the relationship between subjective rights to these goods (the basis for their protection) and the terms and conditions for exercising the rights to them.

Keywords: exclusive rights, work, field of exploitation, trade mark