

Monika Gaczkowska

Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego

1. Wstęp

Obecnie polska ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej¹ dość szeroko definiuje, czym jest znak towarowy. W polskim systemie prawnym co do zasady można zarejestrować znak towarowy, czyli każde oznaczenie pozwalające odróżnić towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób wskazujący na jednoznaczny i dokładny przedmiot udzielonej ochrony. Od 16.03.2019 r. znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwały, obiektywny i łatwo dostępny. Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego to następstwo implementacji do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych².

Bezsporne jest, że nazwisko może być zarejestrowane jako znak towarowy. Artykuł 120 ust. 2 p.w.p. wprost wskazuje, że znakiem towarowym mogą być w szczególności: wyraz włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Rejestracja nazwisk jako znaków towarowych stała się w ostatnich latach popularna. Zne osoby oraz ich bliscy dostrzegali, że rozpoznawalność danego nazwiska może przekładać się na korzyści finansowe. Uzyskanie monopolu na używanie nazwiska jako znaku towarowego okazuje się opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. W niniejszym artykule zostaną przeanalizowane trudności, jakie można napotkać przy rejestracji nazwiska powszechnego, nazwiska należącego np. do celebryty czy nazwiska historycznego jako znaków towarowych.

¹ Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

² Dz. Urz. UE L 336, s. 1.

2. Definicja nazwiska oraz nazwisko jako dobro osobiste

Nazwisko pozwala identyfikować tożsamość każdego człowieka. Pełni ono różne funkcje: służy wyróżnieniu osoby w kontaktach prywatnych oraz urzędowemu oznaczeniu człowieka w społeczeństwie. Nazwisko stanowi również konstytutywny element składowy wszelkich przedsięwzięć prawnych i faktycznych adresowanych do konkretnego człowieka³. Obecnie kwestie nazwisk uregulowane są m.in. w ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy⁴ oraz ustawie z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego⁵, jednak w tych aktach prawnych pojęcie nazwiska nie zostało zdefiniowane.

Status nazwiska jako dobra osobistego nie może budzić żadnych wątpliwości, ponieważ zostało ono wymienione w art. 23 k.c.⁶ wśród takich dóbr osobistych, jak zdrowie, wolność czy cześć. Nazwisko jako dobro osobiste pozostaje pod ochroną, o której mowa w kodeksie cywilnym, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Pojęcie dóbr osobistych jest w literaturze i orzecznictwie traktowane bardzo różnie i nie ma jednej przyjętej wspólnie definicji tych dóbr, niemniej jednak zwrócono uwagę na problem potrzeby ustalenia jakiejś syntetycznej ich charakterystyki. Pogląd taki wyraził w szczególności S. Grzybowski, wedle którego wobec przykładowego jedynie wskazania dóbr osobistych w art. 23 k.c. istnieje konieczność sformułowania co najmniej jakiejś wskazówki ogólnej pozwalającej na ocenę, czy w istocie mamy do czynienia w konkretnym przypadku z dobrem osobistym danej osoby fizycznej, czy też nie. S. Grzybowski opowiedział się zresztą za koncepcją, którą poparli także Z. Radwański, A. Wolter i A. Szpunar, a mianowicie za poglądem pluralistycznym dóbr osobistych⁷. Orzecznictwo również nie wypowiada się jednolicie w temacie definicji dóbr osobistych. Za przeważającą w doktrynie i ogólnie przyjętą w orzecznictwie należy uznać koncepcję obiektywną, według której dobra osobiste są „wartościami o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowością człowieka, uznanymi powszechnie w społeczeństwie”⁸.

3. Rejestracja nazwiska powszechnego

Na gruncie polskiego prawa własności przemysłowej na próżno szukać szerszego uregulowania kwestii nazwiska jako znaku towarowego. Zgodnie z definicją występującą w art. 120 ust. 1 p.w.p.: „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”. Mogą być to w szczególności: wyraz włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Znakiem towarowym może być wyraz, a więc również nazwisko.

Nazwisko (np. powszechne) można zarejestrować jako znak towarowy, jeśli spełnione są przy tym kryteria rejestracji. W celu rejestracji nazwiska w Polsce niezbędne

³ S. Łakoma, *Rejestracja i zmiana nazwiska*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018/4, s. 65.

⁴ Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.

⁵ Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.

⁶ Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), (dalej: k.c.).

⁷ S. Kalus [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. I, Część ogólna (art. 1–125), Warszawa 2018, komentarz do art. 23.

⁸ S. Rudnicki, *Ochrona dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985–1991*, „Przegląd Sądowy” 1992/1, s. 34.

jest dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Po dopełnieniu formalności i wyjaśnieniu ewentualnych braków urząd ten sprawdza, czy zgłoszony znak towarowy ma zdolność rejestracyjną, a tym samym czy nie występują bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego.

Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zostały enumeratywnie wymienione w art. 129¹ p.w.p. Zgodnie z tym artykułem, nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które m.in. nie może być znakiem towarowym; nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone; składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych; stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru; zostało zgłoszone w złej wierze; jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Pozytywny wynik przeprowadzonego badania przez Urząd Patentowy RP prowadzi do opublikowania zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od momentu publikacji zgłoszenia rozpoczyna się okres sprzeciwowy, który wynosi 3 miesiące. W tym czasie osoby trzecie mogą złożyć sprzeciw ze względu na wystąpienie przeszkód względnych, które zostały wymienione w art. 132¹ p.w.p. Jedną z przeszkód jest naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. W literaturze przyjmuje się, że o takim naruszeniu można mówić, gdy te prawa rzeczywiście istnieją i gdy dochodzi od ich naruszania w wyniku korzystania ze znaku towarowego. Za naruszenie cudzych praw osobistych można uznać naruszenie prawa do nazwiska⁹. Nazwisko, aby mogło podlegać rejestracji w postaci znaku towarowego, powinno mieć również zdolność odróżniającą, a więc musi nadawać się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy, który działa na tym samym rynku. Nie istnieje ustawowa definicja zdolności odróżniającej znaku towarowego. Badając ją, należy rozważyć, po pierwsze, czy oznaczenie w ogóle nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego (*in abstracto*), a po drugie, czy oznaczenie nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego dla konkretnych towarów (*in concreto*)¹⁰. W praktyce ocena, czy oznaczenie ma zdolność odróżniającą, jest nieoczywista. Co do zasady nie powinno się udzielać prawa ochronnego na opisowe oznaczenie, ponieważ mogłoby to ograniczyć swobodę działalności gospodarczej uczestników rynku. Warto zaznaczyć, że przyznanie zdolności rejestracyjnej nie może służyć stworzeniu monopolu przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń, które należą do domeny publicznej. Jednak odmawiając przedsiębiorcy rejestracji oznaczenia z powodu opisowości, Urząd Patentowy RP powinien w sposób wyczerpujący uzasadnić, że znak towarowy jest w całości opisowy (określając konkretne towary i usługi) oraz że kojarzy się on z danymi towarami.

Należy przyjąć, że nazwisko jest najbardziej wyróżniające w znaku towarowym. Jednak jeśli znak towarowy utworzono według następującego schematu: imię (lub inicjały) oraz nazwisko – to należy zwrócić uwagę, że fakt dodania imienia czy inicjału osoby może mieć wpływ na sposób postrzegania odbiorców oraz eliminować ryzyko

⁹ J. Buchalska, *Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim*, Warszawa 2015, s. 189.

¹⁰ Wyrok SN z 4.12.2002 r., III RN 218/01, LEX nr 77183.

wprowadzenia w błąd. Wielokrotnie było to przedmiotem analizy instytucji unijnych, jak również krajowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w tej kwestii m.in. w sprawie *Vincenzo Fusco v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego* (OHIM). Fakt obecności imienia osoby jako części składowej oznaczenia może determinować sposób postrzegania tego oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców¹¹. W szczególności ma to znaczenie, gdy znaki towarowe przeznaczone są dla towarów identycznych (w tej sprawie dotyczyło to odzieży).

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie uprawniony z rejestracji znaku towarowego „Kozłowski” przed złożeniem wniosku o rejestrację tego znaku towarowego miał wiedzę o tym, że na wiele lat przed rejestracją znaku towarowego, a także w dniu jego rejestracji, członkowie rodziny Kozłowskich, noszący to samo nazwisko, używali do oznaczania swoich wyrobów – pędzli i szczotek – nazwiska Kozłowski. Taka sytuacja faktyczna i prawna powodowała ten skutek, że rejestracja znaku towarowego „Kozłowski” wykluczała możliwość oznaczania przez innych członków rodziny Kozłowskich swoich wyrobów oznaczeniem stanowiącym ich nazwisko, a tym samym uniemożliwiała kojarzenie wyrobów pochodzących od osób noszących to nazwisko właśnie z tymi producentami. Niewątpliwie takie działanie osoby uprawnionej z rejestracji znaku towarowego „Kozłowski” miało znamiona ograniczenia konkurencji¹².

Warto też przywołać tutaj sprawę dotyczącą nazwiska Rossi. Sprawa dotyczyła unieważnienia rejestracji znaku towarowego „Gino Rossi”. Gino Rossi S.A., znany producent obuwia, pozwał Marcina L., producenta zegarków, domagając się zakazania mu używania nazwy „Gino Rossi” jako oznaczenia w sprzedaży i w reklamie zegarków. W sprawie toczącej się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wykorzystano w sprawie zarzut naruszenia dóbr osobistych wnioskodawcy, w tym prawa do firmy. Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy podniósł, że szukał oznaczenia nawiązującego do włoskiego stylu, dlatego wybrał włoskie nazwisko Gino Rossi odpowiadające polskiemu Kowalski i skontaktował się z noszącą to nazwisko osobą (obywatelą Włoch), która upoważniła uprawnionego do korzystania z jego imienia i nazwiska w działalności gospodarczej. Uprawniony stwierdził również, że w obrocie gospodarczym istnieją podmioty, które mają w nazwie firmy podobne określenie, a wśród nich są podmioty, które korzystają także z praw ochronnych na takie znaki towarowe. Zdaniem wnioskodawcy, znaki Gino Rossi są uznawane za renomowane. W sporze o używanie tego znaku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że trzeba wziąć pod uwagę specyfikę oferowanych towarów. Jeśli jedna z firm oferuje zegary, zegarki, budziki i biżuterię, a druga obuwie, odzież z tworzyw sztucznych i naturalnych, odzież skórzaną, to należy ocenić, czy w tej konkretnej sprawie zajdzie ryzyko pomyłki u odbiorców co do źródła pochodzenia tak oznaczanych produktów.

W kolejnej sprawie, w wyroku SA w Szczecinie z 30.05.2018 r.¹³, słusznie zauważono, że w przypadku oznaczeń przedsiębiorstw problem kolizji informacji zawierających nazwisko został rozstrzygnięty w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹⁴. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy: „Jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym

¹¹ Wyrok TSUE z 1.03.2005 r. w sprawie T-185/03, *Vincenzo Fusco v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego* (OHIM), pkt 45, ECLI:EU:T:2005:73.

¹² Wyrok NSA z 20.09.2006 r., II GSK 115/06, LEX nr 272209.

¹³ I AGa 114/18, LEX nr 2529543.

¹⁴ Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.

przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich”. Przepis ten oparty jest bowiem na założeniu, że każdy podmiot może oznaczać swoim nazwiskiem prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. To z kolei powoduje, że pomimo pierwszeństwa używania na rynku oznaczenia w postaci konkretnego nazwiska nie można zakazać przedsiębiorcy (który później rozpoczął stosowanie nazwiska w nazwie przedsiębiorstwa) jego używania w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa. Słusznie zwraca się uwagę, że nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka, co powoduje, że nie jest możliwe zakazanie posługiwania się własnym nazwiskiem, nawet w wypadku wcześniejszego jego używania w obrocie przez inny podmiot. Jedynie w sytuacji, gdy może ono wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorcą, powinien zostać zmieniony sposób korzystania z takiego nazwiska.

Podsumowując, rejestracja nazwiska powszechnego jako znaku towarowego jest możliwa, jednak wykorzystanie własnego imienia i nazwiska jako np. znaku firmowego nie zawsze będzie najlepszym wyborem. Warto zbadać sytuację na rynku, zanim zacznie się sprzedawać towary czy świadczyć dane usługi i upewnić się, czy np. znak towarowy nie jest już używany. Bezpieczniejsze mogą się okazać modyfikacja znaku towarowego lub wybranie innej nazwy, aby uniknąć konfliktów z funkcjonującymi już na rynku przedsiębiorstwami.

4. Nazwisko należące do osoby popularnej

Problematyczna może okazać się próba rejestracji nazwiska osoby popularnej, np. należącego do celebryty. Wówczas istnieje ryzyko, że zostały naruszone prawa osobiste lub majątkowe osoby trzeciej lub że znak zgłoszono w złej wierze. Unijne i polskie orzecznictwo wskazuje, że zgłoszenia dokonywane przez osoby, które nie mają nic wspólnego z danym nazwiskiem, w większości przypadków skutkują niepowodzeniem. Instytucje konsekwentnie powołują się na argument, że zgłoszenie takiego znaku towarowego nastąpiło w złej wierze, korzystanie ze znaku towarowego mogłoby działać na szkodę odróżniającego charakteru itp. Takich przypadków jest coraz więcej. Jako przykłady związane z rejestracją popularnych nazwisk można wskazać sprawy *Gucci v. Guccio*¹⁵ i *Kenzo Tsujimoto v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)*¹⁶.

W sprawie *Kenzo Tsujimoto v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)* spór dotyczył rejestracji imienia i nazwiska i toczył się pomiędzy znaną francuską marką Kenzo a Japończykiem Kenzo Tsujimoto. Kenzo Tsujimoto zgłosił do rejestracji znak towarowy „Kenzo Estate” dla towarów takich jak napoje alkoholowe, w tym wina. Zgłoszenia dokonano w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wydanym orzeczeniu Trybunał stwierdził, że prawo unijne nie przyznaje właścicielom znaków towarowych uprawnienia do zakazania innej osobie używania jej imienia i nazwiska w celach biznesowych. Z drugiej strony osobie takiej nie przyznano bezwarunkowego prawa do rejestracji jej imienia i nazwiska jako znaku towarowego. Zdaniem Trybunału, znak towarowy, który czerpałby nieuzasadnioną korzyść z istnienia znaku wcześniejszego

¹⁵ Wyrok WSA w Warszawie z 30.08.2010 r., VI SA/Wa 807/10, LEX nr 737929.

¹⁶ Wyrok TSUE z 30.05.2018 r. w sprawie C-85/16 P, *Kenzo Tsujimoto v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)*, ECLI:EU:C:2018:349.

i mógłby działać na szkodę odróżniającego charakteru tego znaku lub jego reputacji, nie ma zdolności rejestracyjnej. Powyższe uwagi Trybunału odniósł do sprawy znaku „Kenzo Estate”. Wskazał na fakt, że imię pana Tsujimoto stanowi część znaku, lecz jest to nieistotne. Tym samym oddalił odwołanie pana Tsujimoto i ostatecznie przesądził, że znak „Kenzo Estate” nie zostanie zarejestrowany.

Ciekawym przykładem, że osoba popularna nie zawsze może liczyć na wygraną, jest spór Gucci v. Guccio. W tej sprawie Guccio twierdził, że polski producent obuwia dziecięcego – Guccio – posługując się tak zbliżoną nazwą, może wprowadzać klientów w błąd. Co więcej, naraża dom mody na obniżenie renomy i godzi w jego dobrą sławę. Urząd Patentowy RP zdecydowanie opowiedział się za oddaleniem wniosku Gucciego, wskazując, że używanie obu znaków nie wprowadza klientów w błąd. Ostatecznie sprawa znalazła swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sąd podtrzymał decyzję Urzędu Patentowego RP i również stwierdził, że oba znaki nie są podobne i tym samym rejestracja nie narusza zasad współzycia społecznego. Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał, że – jak dom mody sam wskazał – produkty marki Guccio są towarami ekskluzywnymi, a nie skierowanymi do przeciętnego klienta, co tym bardziej zmniejsza ryzyko pomyłki.

Niektóre ze zgłoszeń nawiązują do renomowanych znaków towarowych. Guccio i Kenzo to marki kojarzone z luksusem, mają one światową sławę i cieszą się uznaniem wśród klientów. Czasami ryzyko konfuzji jest znikome ze względu na specyfikę towarów lub usług, dla których dokonuje się rejestracji danego znaku towarowego. Znak towarowy, zwłaszcza cieszący się popularnością, ma niebagatelną wartość. Znak renomowany wywołuje wyobrażenie, że sygnowany nim produkt ma pewne szczególne, pozytywne cechy. Orzecznictwo sądów pokazuje, że próby rejestracji znaków towarowych podejmowane są w celach spekulacyjnych, czyli przez podmioty, które nie mają nic wspólnego ze zgłaszanym nazwiskiem. Przy tego typu zgłoszeniach mogą się pojawić wątpliwości, czy dane oznaczenie będzie spełniać funkcję gwarancyjną. Podstawowymi funkcjami znaku towarowego są funkcje: odróżniająca (oznaczenie pochodzenia), gwarancyjna i reklamowa. Dzięki oznaczeniu pochodzenia możemy dowiedzieć się, skąd pochodzi towar oraz odróżnić go od innych towarów tego samego rodzaju, które znajdują się na rynku. Funkcja gwarancyjna mówi zaś, że towar oznaczony danym znakiem zapewnia odpowiedni poziom jakości, do którego kupujący jest przyzwyczajony. Funkcja reklamowa znaku polega na możliwości wykorzystania go w reklamie różnorodnych produktów. Dzięki szczególnym cechom i zdolności odróżniającej znak stanowi doceniane narzędzie reklamy¹⁷. Można wyobrazić sobie sytuację, kiedy towar jest oznaczany nazwiskiem niemającym nic wspólnego z wytwarzanym towarem. Używając nazwiska w celach marketingowych, np. osoby znanej, producent ma nadzieję na zwiększenie sprzedaży. Klient z kolei może odnieść wrażenie, że kupuje towar wyższej jakości.

Znak towarowy w postaci nazwiska nie zawsze będzie spełniać funkcję gwarancyjną. Co więcej, jak słusznie zauważyła J. Mordowiłko-Osajda, brak jakichkolwiek mechanizmów prawnych powstrzymujących uprawnionego do znaku przed obniżaniem jakości¹⁸. Kwestia ta była kilkakrotnie poruszana również w orzecznictwie, m.in.

¹⁷ J. Kępiński, *Znak towarowy [w:] Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym* [online], LEX 2010.

¹⁸ K. Żaczekiewicz, *Toyota, Yves Saint Laurent, Wedel – nazwisko może być znakiem towarowym chronionym przez prawo*, „Dziennik Gazeta Prawna” z 17.07.2010 r., <https://forsal.pl/artykuly/436607,toyota-yves-saint-laurent-wedel-nazwisko-to-znak-towarowy.htm> (dostęp: 24.10.2019 r.).

w wyroku TSUE w sprawie *Elizabeth Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd.* Znak składający się z jej imienia i nazwiska został zarejestrowany w Wielkiej Brytanii i stał się rozpoznawalny po ślubie księżnej Diany, która miała okazję wystąpić w sukni uszytej przez tę firmę. Kilka lat po tym ślubie pani Elizabeth wniosła o unieważnienie znaku towarowego, ponieważ firma została sprzedana. Klienci nie śledzili na bieżąco zmian właścicielskich.

Najważniejszym celem znaku towarowego jest dostarczenie odbiorcy końcowemu informacji o pochodzeniu towaru lub usługi, tak aby mógł on bezbłędnie odróżnić je od towarów lub usług innego pochodzenia – ma to stanowić gwarancję, że zostały wytworzone lub wykonane przez tylko jedno przedsiębiorstwo, odpowiedzialne za ich jakość¹⁹. Trybunał orzekł jednak, że nie można odmówić rejestracji znaku towarowego – jak również prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć – na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych, w szczególności, jeśli klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane²⁰. Warto zauważyć, że znak towarowy, aby mógł spełniać swoją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, musi stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość²¹.

5. Nazwisko historyczne

W przypadku nazwisk historycznych utrwalona jest praktyka rejestracji nazwisk wybitnych postaci historycznych jako znaków towarowych. Stwarza to domniemanie braku sprzeczności takich znaków z zasadami współżycia społecznego. Domniemanie to może być obalone w konkretnej sprawie z zachowaniem przepisów postępowania²². Dobrym przykładem jest tutaj rejestracja znaku towarowego „Jan III Sobieski” zgłoszonego do oznaczania towarów obejmujących artykuły dla palących. Sąd Najwyższy, odwołując się do wydanych w okresie międzywojennym przez Urząd Patentowy RP pozytywnych decyzji przyznających prawo ochronne na tego typu oznaczenia, przyjął, że można mówić o utrwalonej praktyce ich rejestracji. Jego zdaniem taki stan rzeczy wystarczy, by przyjąć domniemanie braku sprzeczności przedmiotowych znaków z zasadami współżycia społecznego.

W polskim porządku prawnym istnieje wyjątkowa ustawa. Kompozytor Fryderyk Chopin jest postacią historyczną, która doczekała się ochrony na podstawie odrębnych przepisów – ustawy z 3.02.2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina²³. Zgodnie z art. 1 ust. 1 zd. 1 tej ustawy: „Utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych”. Pieczę nad tymi dobrami sprawuje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,

¹⁹ Opinia Rzecznika Generalnego Damasa Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie C-259/04, *Elizabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd.*, pkt 42, ECLI:EU:C:2006:50.

²⁰ Wyrok TSUE z 30.03.2006 r. w sprawie C-259/04, *Elizabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd.*, pkt 54, ECLI:EU:C:2006:215.

²¹ Wyrok TSUE z 12.11.2002 r. w sprawie C-206/01, *Arsenal Football Club*, pkt 48, ECLI:EU:C:2002:651.

²² Wyrok SN z 12.12.1997 r., III RN 74/97, LEX nr 32988.

²³ Dz.U. z 2001 r. Nr 16, poz. 168 ze zm.

który zarejestrował znak towarowy prawie we wszystkich klasach klasyfikacji nicejskiej, z wyjątkiem klasy 33 (prawo ochronne na znak towarowy wcześniej uzyskał producent wódki). Narodowy Instytut Fryderyka Chopina udziela licencji przedsiębiorcom, którzy chcą wykorzystać znak słowny „Chopin” do oznaczania swoich towarów lub usług. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, mając na względzie duże zainteresowanie przedsiębiorców tego znaku, uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie eksploatawanie tego znaku na podstawie licencji. Nie ma wątpliwości co do tego, że pojęcie korzystania, którym posłużył się ustawodawca omawianej ustawy, obejmuje także wszystkie sytuacje, w których dobra osobiste Chopina są eksploatowane komercyjnie, majątkowo. Wyłącznie do takiej postaci odnosi się *de facto* sformułowanie mówiące o wykorzystywaniu nazwiska lub podobizny Chopina w zarejestrowanych znakach towarowych, choć nie można przecież wykluczyć zarejestrowania znaku towarowego eksploatowanego w celach niekomercyjnych, np. przez spółkę kapitałową o celach charytatywnych. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wydał zarządzenie nr 5/2014 z 27.03.2014 r. w sprawie nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina. Zgodnie z nim wprowadzono regulamin ochrony nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina, który dotyczy również znaków towarowych.

Po przeanalizowaniu omawianej ustawy w świetle powyższego pojawia się pytanie, jaką rolę dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina odgrywa zarejestrowany słowny znak towarowy „Chopin”, skoro instytut ten nie prowadzi działalności obejmującej wszystkie towary i usługi, dla których został zarejestrowany znak. D. Rząszewska stwierdziła, że z jednej strony w odniesieniu do tych wszystkich działań Instytutu, mieszczących się w definicji ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (art. 5), dla których nazwisko Chopina jest wykorzystywane jako oznaczenie pochodzenia towaru czy usługi, można uznać, że mamy do czynienia z używaniem znaku towarowego w jego podstawowej funkcji, jaką jest identyfikacja pochodzenia. Z drugiej strony prawo to, ze względu na swój majątkowy charakter, daje Instytutowi nie tylko możliwość jego wyłącznej eksploatacji w celach zarobkowych, ale także prawo podejmowania działań, których celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu wykorzystywaniu tego znaku w obrocie czy udaremnienie prób jego rejestracji przez inne podmioty.

Z kolei G. Tylec, który wyraził swoją opinię w związku z uchwaleniem powyższej ustawy, mówi następująco: „W moim mniemaniu decyzję ustawodawcy dotyczącą uchwalenia mającej na celu *de facto* ochronę elementów tożsamości (persony) Fryderyka Chopina potraktować należy jako znaczący krok naprzód i istotny wyłom «tradycyjnej» koncepcji dóbr osobistych, a w zasadzie koncepcji ochrony elementów ludzkiej tożsamości, która w polskiej rzeczywistości sprowadzała się *de facto* do ochrony dóbr osobistych. Co prawda, jak wynika z treści ustawy, nie wprowadzono ochrony prawnej dóbr osobistych po śmierci podmiotu tychże dóbr, lecz ustanowiono ochronę prawną *sui generis* ukształtowaną «odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych». Moim zdaniem znaczącym krokiem do przodu jest to, że ustawodawca, uchwalając opisywaną ustawę, dostrzegł wartości ekonomiczne, jakie tkwią w elementach tożsamości osoby fizycznej, jakimi są jej nazwisko czy wizerunek, oraz to, że zauważono potrzebę ochrony tych wartości także po śmierci ich dysponenta”²⁴.

²⁴ G. Tylec, *Dobra osobiste a inne dobra prawne o charakterze osobistym chronione post mortem*, http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/77908/50_G_Tylec_Dobra_osobiste_a_inne_dobra_prawne_o_charakterze_osobistym_chronione_post_mortem.pdf, s. 831 (dostęp: 24.10.2019 r.).

Nie istnieją przepisy prawne regulujące zagadnienie nazwisk historycznych, w szczególności wykorzystywania ich w firmie i nazwie, jak również w znakach towarowych. Kwestia rejestracji nazwisk historycznych była już przedmiotem szczególnej dyskusji i zawiera się zwłaszcza w ustawie o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz w wyroku Sądu Najwyższego zajmującego się problematyką rejestracji znaku towarowego „Jan III Sobieski”²⁵. Biorąc pod uwagę coraz częstsze wykorzystywanie nazwisk historycznych w postaci znaku towarowego, należałoby stworzyć regulacje prawne wskazujące konkretne przypadki, w których nazwisko osoby historycznej mogłoby być użyte do oznaczenia towarów w celach komercyjnych. Komercyjne wykorzystanie nazwiska postaci historycznej pomaga w zbudowaniu rozpoznawalności danego produktu. Postać historyczna może kojarzyć się z gwarancją jakości i dobrego pochodzenia. Nazwiska historyczne często goszczą na etykietach czy w reklamach, np. alkoholi. Nie każde wykorzystanie nazwiska w działalności komercyjnej będzie uznane za naruszenie dobra osobistego – takie użycie nie jest naruszeniem, jeśli ma charakter informacyjny²⁶.

6. Podsumowanie

Warto zauważyć, że rejestracja nazwisk jako znaków towarowych staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna. Znane osoby oraz ich bliscy dostrzegli, że rozpoznawalność, popularność danego nazwiska może się przekładać na korzyści finansowe. Orzecznictwo unijne i krajowe wskazuje jednak, że podejmowane są próby rejestracji znaków towarowych przez podmioty niemające nic wspólnego ze zgłaszanym nazwiskiem. Tego typu zgłoszenia przeważnie kończą się przegraną zgłaszających. Wymogi, które powinno spełnić nazwisko, aby mogło być zarejestrowane w postaci znaku towarowego, pokrywają się z wymogami koniecznymi do zarejestrowania jakiegokolwiek innego znaku towarowego. Bezsporne jest, że nazwisko może stanowić przedmiot ochrony w charakterze znaku towarowego. Nie istnieją regulacje, które kształtowałyby używanie nazwisk powszechnych, popularnych czy też historycznych jako znaki towarowe.

Znak towarowy, aby mógł spełnić swoją funkcję, musi informować o pochodzeniu produktu, a także powinien mieć charakter odróżniający od pozostałych towarów, tak aby odbiorca, czyli konsument, mógł go zapamiętać i ponownie dokonać zakupu konkretnego produktu sygnowanego nazwiskiem. Bogate orzecznictwo, które zostało pokrótce opisane w niniejszym artykule, wskazuje, że istnieją różnorodne kryteria decydujące o naruszeniu prawa do nazwiska. Dlatego przed dokonaniem zgłoszenia nazwiska jako znaku towarowego warto zbadać sytuację na rynku. Sprawdzanie zdolności rejestrowej znaku towarowego polega na analizie konkretnego znaku towarowego pod kątem możliwości jego rejestracji w danym urzędzie. Podczas dokonywania badania zdolności rejestrowej znaku sprawdza się przede wszystkim przesłanki bezwzględne oraz przesłanki względne oraz ocenia się, czy w ogóle istnieje możliwość zastrzeżenia znaku towarowego, na który miałoby być udzielone prawo ochronne. Na podstawie badania może zostać przygotowany raport zawierający oszacowane prawdopodobieństwo, czy istnieje ryzyko, że urząd nie udzieli ochrony danemu znakowi towarowemu. Badanie

²⁵ J. Buchalska, *Ochrona nazwiska osoby zmarłej użytego w znakach towarowych* [w:] *Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane*, Wrocław 2015, s. 116.

²⁶ Wyrok SN z 28.02.2003 r., V CK 308/02, LEX nr 103005.

zdolności rejestrowej nie jest długotrwałą procedurą, a dzięki niemu można uzyskać informacje na temat ewentualnej kolizji z innymi znakami towarowymi i ustrzec się przed naruszeniem praw osobistych lub majątkowych. Warto je przeprowadzić, aby uniknąć m.in. niepotrzebnych kosztów związanych z postępowaniem dotyczącym naruszenia zastrzeżonego znaku towarowego. Pozwala ono również zaoszczędzić czas, ponieważ przed dokonaniem zgłoszenia możliwe jest wprowadzenie niezbędnych zmian w znaku po to, aby móc uzyskać ochronę.

Na podstawie przeanalizowanego orzecznictwa autorka niniejszego artykułu stwierdza, że ustawodawca powinien rozważyć, czy nie należałoby wprowadzić szerszych regulacji odnośnie do rejestracji nazwisk w postaci znaków towarowych. Ustawodawca powinien w szczególności wziąć pod uwagę wykorzystanie nazwiska osób popularnych oraz postaci historycznych. Ze względu na coraz częstsze posługiwanie się nazwiskami osób popularnych i historycznych w postaci znaku towarowego, należałoby stworzyć regulacje prawne, które odnosiłyby się do wykorzystania tego typu oznaczeń w celach komercyjnych.