

Zuzanna Ochońska¹

Czy obraz Jana Matejki może stać się znakiem towarowym? O problematyce udzielania prawa ochronnego na oznaczenia stanowiące dzieła sztuki, znajdujące się w domenie publicznej

Streszczenie:

Tematyka artykułu związana jest z problematyką udzielania prawa ochronnego na oznaczenia będące dziełami sztuki (obrazami, rzeźbami, rysunkami, itp.), co do których autorskie prawa majątkowe wygasły. Ze względu na przebywanie tych dzieł w domenie publicznej, teoretycznie możliwe jest bowiem rejestrowanie ich jako znaków towarowych i tym samym ograniczanie społeczeństwu – w pewnym zakresie – możliwości swobodnego korzystania z nich. Zwięźle omówione zostały relewantne, z punktu widzenia zakresu opracowania, przepisy Ustawy prawo własności przemysłowej, a także wskazano, które zdaniem autorki, ustawowe bezwzględne przeszkody rejestracji mogłyby znaleźć zastosowanie w omawianych stanach faktycznych. Problematyczny, na gruncie polskiego prawa własności przemysłowej, jest bowiem brak konkretnych wytycznych, które mogłyby stanowić wskazówki, przy ocenie przez odpowiednie organy, możliwości rejestracji danego oznaczenia stanowiącego zabytkowe dzieło sztuki. Autorka przywołuje aktualne kazusy, powstałe na gruncie jurysdykcji państw europejskich, w których podobne przypadki spowodowały praktyczne problemy interpretacyjne dla właściwych organów, próbując jednocześnie dokonać ich oceny z punktu widzenia prawa polskiego.

Słowa kluczowe: znak towarowy, rejestracja znaku, prawo ochronne, bezwzględne przesłanki rejestracji, dzieło sztuki

¹ Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

1. Wstęp

Ustawa prawo własności przemysłowej² (w dalszej części artykułu jako „p.w.p.”) w art. 129¹ ustanawia bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Regulacja ta wprowadzona ustawą nowelizacyjną z dnia 11 września 2015 r.³ powstała w miejsce dawnego art. 129 ustawy i wynika w dużej mierze z chęci dokonania głębszej harmonizacji regulacji krajowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej⁴. Nowelizacja zmieniła także regulacje dotyczące względnych przeszkód rejestracji znaku towarowego – znajdują się one obecnie w art. 132¹ p.w.p., w ramach procedury zgłaszania zasadnego sprzeciwu. Zmiana wynika przede wszystkim z odejścia od procedury weryfikacji z urzędu względnych przeszkód rejestracji przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej („UP RP”) w ramach postępowania zgłoszeniowego⁵.

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie problematyka udzielania prawa ochronnego na znak towarowy dziełom sztuki znajdującym się obecnie w domenie publicznej, tj. tym, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły. Analizując wskazaną kwestię – „na pierwszy rzut oka”, intuicyjnie – można dojść do wniosku, że rejestrowanie dzieł sztuki jako chronionych w związku z prawem ochronnym na znak towarowy, może stanowić w konsekwencji istotne „zawłaszczanie” elementów domeny publicznej przez osobę potencjalnie uprawnioną z tego tytułu. Problematyka ta jest jednak bardziej skomplikowana i wymaga głębszej oraz bardziej kompleksowej analizy, w szczególności w zakresie przeszkód rejestracji, które mogłyby stanąć na drodze do udzielenia prawa ochronnego na dane znaki.

Na wstępie autorka pragnie dokonać zastrzeżenia, że poniższe rozważania oparte zostaną o przepisy prawa polskiego, jednak ze względu na istnienie interesujących kasusów powstałych na gruncie jurysdykcji innych państw, one także zostaną włączone do analizy.

2. Dzieło sztuki jako znak towarowy w polskim systemie prawnym

Zgodnie z treścią art. 120 p.w.p. znakiem towarowym, chronionym prawem ochronnym, może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W związku z powyższym nie ma formalnych przeszkód (w zakresie przedmiotu oznaczenia), aby znakiem

² Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013.1410 j.t.).

³ Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015.1615).

⁴ Polska regulacja oparta jest na przepisach dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia nr 207/2009; zob. M. Lampart, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej* (Dz.U. z 2015 r., poz. 1615), komentarz do art. 129¹ p.w.p., LEX/el., 2016, Nb. 1.

⁵ A. Michalak, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz do art. 129¹ p.w.p.*, punkt I, wydanie 1, Legalis 2016.

towarowym stało się dzieło sztuki w postaci np. obrazu. Jak wskazuje J. Sitko: „Do znaków graficznych, których percepcja odbywa się za pomocą zmysłu wzroku, należy zaliczyć m.in. rozmaite rysunki, symbole, ornamenty, zestawienia (kompozycje) kolorystyczne. Należy podkreślić, że w przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów, a jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku (...)”⁶.

Pochylając się w tym kontekście także nad treścią Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami⁷, należy stwierdzić, że ogranicza się ona właściwie do regulacji dotyczących ochrony „oryginalnych nośników zabytków”. Brak natomiast unormowań dotyczących rejestracji zabytków (a właściwie ich „reprodukcji”, odwzorowań) jako znaków towarowych. W art. 3 pkt. 1 omawianej ustawy, znajduje się definicja zabytku, która wskazuje, że zabytkiem jest „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Definicja ta może stać się przydatna przy ocenie, czy dzieło sztuki, będące przedmiotem wniosku o rejestrację znaku towarowego, stanowi zabytek w rozumieniu Ustawy i w związku z tym, czy jego rejestracja może stać się utrudniona, czy też nie.

3. Kiedy utwór staje się elementem domeny publicznej?

Jak zostało wskazane powyżej, brak jest formalnych przesłanek, aby *a priori* wyłączyć możliwość rejestracji zabytkowego dzieła sztuki (w potocznym rozumieniu tego wyrażenia; zgodnie z definicją słownikową dzieło sztuki to: „obraz, rzeźba itp. mające wartość artystyczną”⁸) jako znaku towarowego i udzielenia prawa ochronnego na takie oznaczenie. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest sam autor lub podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, sytuacja wydaje się być klarowna – jako dysponent prawami, uprawniony jest do decyzji odnośnie do ustanowienia ochrony w tym zakresie. Wątpliwości mogą pojawić się w sytuacji, gdy wnioskodawca chce zarejestrować dzieło sztuki niebędące przedmiotem ochrony majątkowymi prawami autorskimi, z uwagi na ich wygaśnięcie i przejście dzieła do domeny publicznej.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁹ (w dalszej części artykułu jako „u.p.a.p.”) w art. 36 stanowi, że – co do zasady – autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy, a okres ten liczony jest w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminu (art. 39 u.p.a.p.). Wraz z upływem okresu ochrony, utwór – niezależnie od jednostki, która aktualnie jest podmiotem autorskich praw majątkowych – przechodzi

⁶ J. Sitko [w:] *Prawo własności przemysłowej*, komentarz do art. 120, T. Demendecki, A. Niewęglowski et al., LEX 2015, Nb. 15.

⁷ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446; 2015 poz. 397, 774, 1505; 2016 poz. 1330).

⁸ *Internetowy słownik języka polskiego PWN*, <http://sjp.pwn.pl/sjp/dzieło-sztuki;2455689.html>, 29.12.2016.

⁹ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2016. 666 j.t.).

do domeny publicznej i może być wykorzystywany bez zgody podmiotu uprzednio uprawnionego. Należy jednak w tym kontekście pamiętać o dalszej konieczności respektowania autorskich praw osobistych. Kwestia charakteru prawnego autorskich dóbr osobistych po śmierci twórcy stanowi kwestię sporną w doktrynie. Dobra osobiste skonstruowane są bowiem w oparciu o instytucję więzi twórcy z utworem, która – zgodnie z brzmieniem art. 16 u.p.a.p.p. – jest nieograniczona w czasie i nie podlega zrzeczeniu się lub zbyciu. Moim zdaniem, należy zgodzić się z J. Bartą i R. Markiewiczem, którzy uznają, że autorskie dobra osobiste trwają także po śmierci twórcy i brak jest ustanowionego dla nich terminu wygaśnięcia ochrony¹⁰. Kwestia ta wykracza jednak poza tematykę niniejszej pracy, dlatego została jedynie zasygnalizowana.

4. Rejestracja dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej jako znaków towarowych

4.1. Kazus „Straży Nocnej”

Przyczynkiem do debaty nad tematyką niniejszego artykułu może stać się zaistniały w Holandii kazus związany z rejestracją jako znaku towarowego obrazu pt. „Straż nocna”. W 2015 roku Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluxu¹¹ (w dalszej części artykułu jako „BOIP”) zorganizował interesującą kampanię promocyjną mającą na celu promowanie rejestracji znaków towarowych pt. „Receive your trademark on canvas” [dosł. „Otrzymaj swój znak towarowy na płótnie” – tłum. Z.O.]. Kampania zakładała, że każdy kto złoży wniosek o rejestrację swojego znaku towarowego w okresie pomiędzy 13 września 2015 r. a 14 listopada 2015 r. otrzyma jego „reprodukcję” na płótnie. „Ogólne warunki”¹² kampanii wymagały, aby dysponent znaku był – na dzień rejestracji – osobą prawną zarejestrowaną w krajach Beneluxu oraz wyłączały ewentualną odpowiedzialność BOIP za uszkodzenia „nośnika znaku” w postaci płótna, wynikłe w związku z dostarczeniem go do właściciela.

W ramach omawianej kampanii, jedna z holenderskich kancelarii, zajmująca się – w zakresie swojej działalności – rejestracją znaków towarowych, zgłosiła do rejestracji obraz „Straż nocna” autorstwa Rembrandta Hermenszona van Rijna. Wniosek dotyczył oznaczenia towaru z klasy 1 Klasyfikacji Nicejskiej, tj. strontu – pierwiastka chemicznego z grupy berlowców (nr bazowy w Klasyfikacji Nicejskiej 010498). Główną pobudką dla wyboru owego „towaru”, była chęć uniknięcia zarzutu braku zdolności odróżniającej. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że inaczej niż zazwyczaj, to towar został „dopasowany” do oznaczenia, a nie odwrotnie. Jak argumentowała kancelaria jej celem nie było dochodzenie jakichkolwiek praw dotyczących dzieła (obraz od XVIII wieku znajduje się w domenie publicznej), a chęć posiadania „ładnej reprodukcji tego słynnego

¹⁰ Tak m.in. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 128 i 129.

¹¹ *Benelux Office for Intellectual Property*, tłumaczenie zaczerpnięte z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436.

¹² „General terms and conditions of ‘Receive your trademark on canvas’” dostępne są pod adresem: <http://download.boip.int/pdf/voorwaarden-merkencampagne-2015-en.pdf>, 6.12.2016.

działa na ścianie biura”¹³ [„a nice reproduction of this iconic work to stick on the office wall” – tłum. Z.O.].

Przedmiotowy wniosek został odrzucony z uwagi na zbyt dużą „złożoność” oznaczenia, jakim jest obraz (wg BOIP miał on zbyt wiele szczegółów i był dosł. „too complexed”¹⁴); można jednak domniemywać, że pobudki odmowy rejestracji były zgoła inne – chęć powstrzymania swoistego zawłaszczenia praw do komercyjnego wykorzystania znanego obrazu przez przedsiębiorcę. Na luty 2017 r., zgodnie z zapewnieniami wnioskodawców¹⁵, złożono do odpowiedniego organu odwołanie od niniejszej decyzji. Kancelaria, jak sama zapewnia, zdecydowała się walczyć w niniejszej sprawie w kolejnych instancjach, nie ze względu na usilną chęć otrzymania prawa ochronnego na znak towarowy i – tym samym – otrzymania reprodukcji obrazu na płótnie, ale ze względu na chęć rozwiązania problematyki prawnej, ujawnionej na gruncie niniejszego stanu faktycznego¹⁶. Kazus „Straży nocnej” nie jest bowiem odosobniony – rejestrowanie znanych dzieł sztuki jako znaków towarowych staje się coraz bardziej popularne w wielu krajach, a niektórzy przedsiębiorcy korzystają od dawna z kultowych dzieł sztuki w ramach swojej działalności gospodarczej. Powstaje więc pytanie, dlaczego niektóre dzieła sztuki znajdujące się w domenie publicznej spełniają, zdaniem organów właściwych do spraw praw własności przemysłowej, przesłanki rejestracji i udzielenia prawa ochronnego, a inne nie.

4.2. Znane dzieła sztuki zarejestrowane jako znaki towarowe

Problematyka rejestracji dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej może stać się kontrowersyjną kwestią wśród doktryny prawa własności intelektualnej. Jak zostało wskazane we wcześniejszej części opracowania, działalność taka staje się być coraz bardziej popularnym sposobem na promocję swojego produktu – znaki towarowe, których elementem są znane zabytkowe dzieła, zachęcają konsumentów nie tylko swoją estetyką, ale także właśnie rozpoznawalnością i pewnego rodzaju „estymą”, którą są darzone.

Typowo komercyjne wykorzystanie dzieła sztuki w ramach znaku towarowego obrazuje oznaczenie firmy Nestlé, zastrzeżone dla deseru „La Laitière”¹⁷. Spółka zarejestrowała jednocześnie znak słowny („La Laitière”) oraz znak graficzny w postaci obrazu „Mleczarka”¹⁸ autorstwa holenderskiego malarza Jana Vermeera (zm. 1675 r., nr znaku: BX 523 837).

¹³ https://groups.google.com/forum/?hl=ar&nomobile=true#!topic/ipkat_readers/T_YEV0LOIzA, 6.12.2016.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Autorka skontaktowała się kancelarią drogą mailową celem uzyskania informacji dotyczących statusu sprawy.

¹⁶ Zob. <http://www.chiever.nl/wp-content/uploads/2015/12/1504-Chiever-Quarterly-Review-ENG-low-res.pdf>, 13.12.2016.

¹⁷ Zob. <http://www.chiever.nl/wp-content/uploads/2015/12/1504-Chiever-Quarterly-Review-ENG-low-res.pdf>, 15.12.2016.

¹⁸ Obraz funkcjonuje także jako „Nalewająca mleko” lub „Dziewczyna z dzbankiem mleka”.

JAN VERMEER „MLECZARKA”, 1657-1658



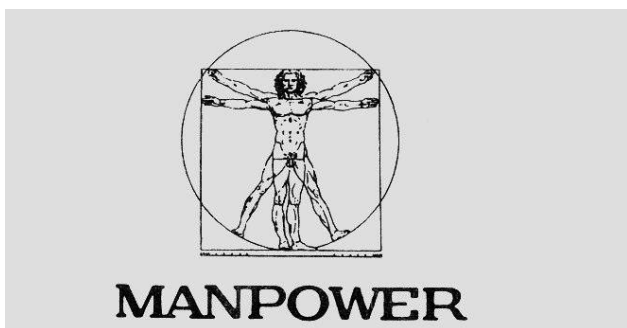
Źródło: <https://register.boip.int/bmbonline/search/bynumber/perform.do>¹⁹

ZNAK TOWAROWY FIRMY NESTLÉ ZAREJESTROWANY DLA PRODUKTU „LA LAITIÈRE”



Źródło: <http://www.nestle.fr/nosmarques/glaces/la%20laiti%C3%88re%C2%AE>²⁰

ZNAK TOWAROWY SPÓŁKI MANPOWER INC.



<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>²¹

¹⁹ Dostęp na dzień 13.03.2016.

²⁰ Dostęp na dzień 13.03.2016.

²¹ Dostęp na dzień 13.03.2016.

Na podobny zabieg zdecydowała się spółka Manpower Inc. wnioskując o zarejestrowanie znaku słowno-graficznego²², na który składał się rysunek autorstwa Leonarda da Vinci znany jako „Człowiek witruwiański”. Zgodnie z informacją zamieszczoną w wyszukiwarce znaków towarowych *TMview*, znak został zarejestrowany w Szwajcarii w 1994 r., ale obecnie nie funkcjonuje w obrocie, gdyż jego ochrona nie została przedłużona. Słynny rysunek Leonarda da Vinci był elementem także innych zgłoszonych do rejestracji znaków towarowych spółki.

Prawdziwą „ekspansję” w zakresie rejestracji dzieł sztuki jako znaków towarowych przeprowadzają obecnie władze norweskiej stolicy Oslo („Oslo Kommune”). Władze miasta, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy złożyły w odpowiednim organie ponad sto wniosków o rejestrację jako znaków towarowych dzieł sztuki autorstwa Edwarda Muncha (zm. 1944 r.) oraz Gustava Vigelanda (zm. 1943 r.), w tym obrazów, rysunków, nazw, zdjęć czy rzeźb²³. Wśród wnioskowanych utworów znalazł się popularny na całym świecie „Krzyk” Edwarda Muncha (nr wniosku 201303786, zgodnie z informacją zamieszczoną w wyszukiwarce norweskiego urzędu patentowego – Norwegian Industrial Property Office [w dalszej części artykułu jako „NIPO”], na dzień 15 grudnia 2016 r. postępowanie zostało zawieszono)²⁴. Władze miasta Oslo argumentują swoje działania chęcią utrzymania kontroli nad komercyjnym wykorzystaniem dzieł, w związku z wygaśnięciem ochrony prawnouatorskiej w stosunku do nich i ich przejściem do domeny publicznej. Część wniosków złożona została także w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej²⁵, w celu uzyskania ochrony na terenie całej Unii Europejskiej. Wnioskodawcy rozszerzyli także aplikację na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w Chinach, jednak wnioski zostały odrzucone. United States Patent and Trademarks Office (amerykański urząd patentowy, „USPTO”) uznał za podstawę odmowy rejestracji tzw. „ornamental refusal”, tj. fakt, że – zdaniem USPTO – znak będzie spełniał jedynie funkcje ozdobne, a nie funkcje oznaczenia i odróżnienia towarów²⁶. Urząd patentowy w Chinach (State Intellectual Property Office of the P.R.C., „SIPO”) doszedł natomiast do przekonania, że rejestracja dzieł jako znaków doprowadzi do „niepożądanych konsekwencji społecznych” („the mark is likely to produce undesirable social consequence” – tłum. Z.O.)²⁷.

NIPO postanowił odmówić przyznania prawa ochronnego kilku z wnioskowanych dzieł, w związku ze stwierdzeniem braku cech odróżniających. Wnioskodawca – Oslo

²² W wyszukiwarce znaków towarowych WIPO można odnaleźć wiele wersji tego znaku. Ochrona części z nich już wygasła, część została wycofana, a część odrzucona.

²³ Zgodnie z norweską ustawą o prawie autorskim, autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem lat 70 od śmierci autora (Rozdział 4, sekcja 40 ustawy); Act No. 2 of May 12, 1961, relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works) (consolidated version of 1995).

²⁴ <https://search.patentstyret.no/Trademark/201303786/?searchId=642737&caseIndex=104>, 6.04.2017.

²⁵ Wcześniej Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrzny (OHIM), obecnie European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

²⁶ Zob. <http://ipkitten.blogspot.com/2015/11/munch-ado-about-nothing-oslo-city.html>, 15.12.2016. Odnośnie do przesłanki „ornamental refusal” zobacz <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/ornamental-refusal-and-how-overcome-refusal-0>, 15.12.2016.

²⁷ Zob. <http://ipkitten.blogspot.com/2015/11/munch-ado-about-nothing-oslo-city.html>, 15.12.2016.

Kommune – odwołał się do wyższej instancji, która przekazała sprawę do Trybunału Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu („EFTA”) w trybie prośby o interpretację prawną („request for an advisory opinion”). Należy podkreślić, że Trybunał EFTA, co do zasady, interpretuje jedynie przepisy powstałe na gruncie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawach zainicjowanych przez Władzę Nadzorczą EFTA przeciwko państwom – członkom EFTA. Ze względu na brak szerokiego orzecznictwa Trybunału dotyczącego zagadnień znaków towarowych, wynik sprawy jest interesujący z prawnego punktu widzenia. Wydaje się jednak, że rozpatrywane zagadnienie jest o tyle ciekawe i relewantne z punktu widzenia europejskiej praktyki prawa własności intelektualnej, że należałoby rozstrzygnąć tę kwestię na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej.

Trybunał EFTA, 6 kwietnia 2017 r. wydał wyrok, w którym odpowiedział na zadane przez instancję odwoławczą pytania. Konkluzje Trybunału (obszernie uargumentowane w uzasadnieniu) można podsumować w sposób następujący:

- a) Nie można *a priori* uznać, że rejestracja dzieła sztuki znajdującego się w domenie publicznej powinna zostać odmówiona na gruncie art. 3 ust. 1 lit f) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych²⁸ (dalej jako: „Dyrektywa o zn.tow.”), tj. w związku ze sprzecznością oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
- b) Odmowa taka jest jednak możliwa:
 - na podstawie sprzeczności z dobrymi obyczajami – po zbadaniu w szczególności statusu i odbioru określonego dzieła sztuki w danym państwie członkowskim EOG (chodzi przede wszystkim o jego wartość i fakt istnienia danego dzieła w świadomości społecznej jako dziedzictwa narodowego); w tym kontekście należy badać także, dla jakich towarów znak ma być zarejestrowany, tak aby nie sprzeciwiał się jego „estymie” („ryzyko sprzeniewierzenia”)²⁹;
 - na podstawie sprzeczności z porządkiem publicznym – gdy rejestracja znaku stanowi prawdziwe i poważne zagrożenie dla podstawowych interesów społeczeństwa³⁰.

²⁸ Od 15 stycznia 2019 r. zastąpiona zostanie Dyrektywą Parlamentu i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. 2015/2436 mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych; w nowej Dyrektywie przesłanki omawiane przez EFTA znajdują się w art. 4 ust. 1.

²⁹ Zob. wyrok z dnia 6 kwietnia 2017 r.: „In light of the above, the answer to the first three questions is that the registration of a sign that consists of works for which the copyright protection period has expired as a trade mark is not in itself contrary to public policy or accepted principles of morality within the meaning of Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive. Whether registration for signs, that consist of works of art, as a trade mark shall be refused on the basis of accepted principles of morality, under Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive, depends in particular, on the status or perception of the artwork in the relevant EEA State. The risk of misappropriation or desecration of a work may be relevant in this assessment”; http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvscases_pi1%5Bcase_id%5D=282&c|Hash=021acef76df4aa69330b6898bff1b02c, 6.04.2017.

³⁰ *Ibidem*: „Registration of a sign may only be refused on basis of the public policy exception provided for in Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive if the sign consists exclusively of a work pertaining to the public domain and if registration of this sign would constitute a genuine and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society”.

Powyższy wyrok stanowić może kamień milowy przy badaniu tego typu spraw. W szczególności orzeczenie to może stać się „pomocne” przy próbie obejścia konieczności istnienia omawianej sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w samym oznaczeniu, a nie w czynności rejestracji. Słusznie bowiem skonstatował Trybunał, że skoro każdą tego typu sytuację oceniać będziemy w odniesieniu do konkretnego dzieła sztuki, ocena ta odnosić się będzie wprost do oznaczenia, a pośrednio także, do samego faktu rejestracji. Ze względu jednak na „świeżość” omawianego rozstrzygnięcia, brak jest na tę chwilę ocen przedstawicieli doktryny w tym zakresie.

W oderwaniu od powyższych konkluzji ocena prawna działań Oslo Kommune nie jest jednoznaczna. Opisywana sytuacja ukazuje bowiem, że fakt braku odpowiedniej praktyki w omawianym zakresie skutkuje niejako „zapobiegawczym” działaniem władz miasta, które chcą uchronić pewne „dobro wspólne” od jego zawłaszczenia, celem komercyjnego wykorzystania. Z drugiej jednak strony, fakt złożenia wniosku o rejestrację przeszło stu oznaczeń, tworzy spore kontrowersje, gdyż w istocie – samo w sobie – stanowi „zawłaszczenie” domeny publicznej, z tymże pośrednio – przez samych obywateli, za pośrednictwem ich władzy.

4.3. Próba rejestracji wizerunków znanych budynków

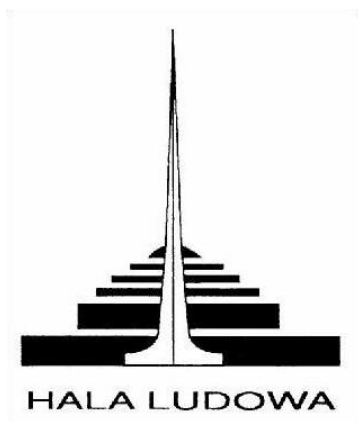
W tym miejscu, warto także wskazać na zaistniały jakiś czas temu w Polsce problem polegający na próbie rejestracji przez władze muzeów państwowych oraz innych jednostek – „wizerunków” znanych budynków stanowiących w swej istocie dziedzictwo narodowe. Przykładem powyższego stały się próby zarejestrowania „wizerunku” Zamku Królewskiego na Wawelu, Pałacu Królewskiego w Wilanowie, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czy Klasztoru na Jasnej Górze. Rejestracja powyższych wizerunków w znacznej mierze utrudnić mogła ich komercyjne wykorzystanie. Obecnie brak jest zarejestrowanych znaków graficznych przedstawiających fotografie tych budynków³¹, istnieją jedynie zarejestrowane znaki słowne związane z omawianymi zabytkami³². Obecnie wygasły także prawa do zarejestrowanego znaku słowno-graficznego przedstawiającego wizerunek Hali Ludowej we Wrocławiu.

Problematyka ta, rozpatrywana powinna zostać także w kontekście art. 33 ust. 1 pr.aut, tj. tzw. wolności panoramy. Związana jest również z kwestią ograniczania dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego.

³¹ Zakon Ojców Paulinów zarejestrował znak słowno-graficzny z wizerunkiem Klasztoru na Jasnej Górze dla grupy produktów spożywczych – obecnie zgłoszenie wygasło; <https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=1570628>, 6.04.2017.

³² Numery praw wyłącznych na dzień 6.04.2017 r. – odpowiednio: 126305, 225298, 253778, 092175; <https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx>.

ZNAK TOWAROWY WROCŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA HALA LUDOWA SP. Z O.O. – PRAWA Z REJESTRACJI WYGASŁY



Źródło: <https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=15270481>³³

5. Konsekwencje rejestracji dzieła sztuki jako znaku towarowego

Przenosząc omawiane wcześniej kazusy na grunt rodzimego prawa, warto rozpocząć od zagadnienia prawnych konsekwencji rejestracji znaku towarowego. Art. 121 p.w.p. stanowi, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Co oczywiste, nie oznacza to jednak, że bez udzielenia odpowiedniego prawa przez UP RP, użytkownik znaku nie może z niego korzystać. Udzielenie prawa ochronnego nie jest konieczne do korzystania ze znaku w ramach swojej działalności, ale w znaczny sposób ułatwia ochronę swoich praw w związku z ewentualnymi naruszeniami, na co wskazuje także doktryna:

(...) przez sam fakt posiadania prawa ochronnego uprawniony uzyskuje większą pewność wyłączności korzystania z danego oznaczenia na danym rynku, którym jest cała Polska bez względu na faktyczny zakres terytorialny używania znaku. Uprawniony z prawa ochronnego uzyskuje bowiem niepodważalną datę powstania prawa do znaku towarowego i w przypadku pojawienia się ewentualnego sporu nie musi udowadniać, od kiedy faktycznie zaczął używać swojego oznaczenia. Ponadto może on nie tylko dochodzić naruszenia prawa do swojego oznaczenia, lecz także przeciwstawić się rejestracji każdego późniejszego znaku, jeśli istniałoby ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów³⁴.

Dodatkowo, znak towarowy, który nie został zarejestrowany korzysta także z ochrony na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³⁵. W związku z powyższym,

³³ Dostęp na dzień 6.04.2017.

³⁴ J. Sitko [w:] *Prawo własności...*, komentarz do art. 121 p.w.p., Nb. 4.

³⁵ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003.153.1503 j.t.) („u.z.n.k.”); zob. M. Andrzejewski [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 798.

brak jest przeszkód prawnych do korzystania z dzieła sztuki znajdującego się w domenie publicznej w ramach swojej działalności, bez uprzedniej rejestracji. Sporne kwestie wyniknąć mogą dopiero w związku z decyzją o zarejestrowaniu znaku i uzyskaniu prawa ochronnego. Wraz z uzyskaniem prawa ochronnego, uprawniony otrzymuje wyłączność na korzystanie z oznaczenia oraz wachlarz roszczeń przysługujących mu w razie jego naruszenia. W związku z tym, wraz z rejestracją danego dzieła sztuki, co do którego autorskie prawa majątkowe wygasły, jako znaku towarowego, w znaczny sposób zostaje ograniczona możliwość korzystania z niego, w ramach domeny publicznej.

5.1. Roszczenia przysługujące uprawnionemu

Konsekwencją rejestracji będzie możliwość korzystania przez uprawnionego z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy, który w istocie stanowi dzieło sztuki, z ochrony przewidzianej w art. 296 p.w.p., a także możliwość dochodzenia wszelkich zawartych w tym przepisie roszczeń. Roszczenia mogą być dochodzone przeciwko podmiotom wykorzystującym bezprawnie (i) identyczny znak towarowy, w stosunku do towarów (usług) identycznych; (ii) identyczny lub podobny znak towarowy w stosunku do towarów identycznych lub podobnych, jednakże w tym przypadku naruszenie prawa ochronnego wymaga także konieczności zaistnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (usługi); (iii) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nieadekwatną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego³⁶. Wydaje się, że w kontekście omawianego zagadnienia ostatnia z sytuacji jest mało prawdopodobna. Brak bowiem w obrocie renomowanych znaków towarowych stanowiących zabytkowe dzieła sztuki, co do którego wygasły autorskie prawa majątkowe. Co jednak oczywiste, z biegiem czasu, sytuacja ta może się zmienić.

5.2. Przesłanki naruszenia

Jak zostało już podniesione, rejestracja dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej w relacji z konkretnym towarem (usługą) używanym w obrocie gospodarczym, może stanowić w rezultacie „zawłaszczenie” tych dzieł. Przesłanka „używania w obrocie gospodarczym” może stwarzać problemy interpretacyjne, jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 marca 2013 r.:

Pojęcie obrotu gospodarczego nie jest zdefiniowane w prawie własności przemysłowej. Należy jednak pod nim rozumieć całokształt działalności związanej funkcjonalnie ze zbytem towarów lub świadczeniem usług. Innymi słowy, musi dokonywać się w handlu, którego przedmiotem jest dystrybucja towarów lub usług na rynku, niezależnie od tego czy osoba trzecia (naruszyciel) prowadzi działalność gospodarczą.

³⁶ G. Tylec wskazuje jednak za R. Skubiszem, że w tym przypadku konieczne jest także wskazanie negatywnego wpływu używania oznaczenia na funkcje znaku towarowego; zob. G. Tylec [w:] *Prawo własności...*, komentarz do art. 296 p.w.p., Nb. 27, cyt. za R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 1097 i n.; zob. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt IV CSK 191/13, OSNC 2014/9/95.

Za niezbędny uznać jednak należy fakt uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez zawieranie umów o charakterze gospodarczym z innymi podmiotami. Chodzi zatem o rzeczywiste używanie znaku towarowego³⁷.

Natomiast A. Tishner wskazuje, że: „Użycie w obrocie gospodarczym oznacza użycie «w toku działalności gospodarczej, mającej na celu osiągnięcie korzyści», a nie działalności prywatnej”³⁸. W praktyce kwestia uczestniczenia w obrocie gospodarczym może być kwestią sporną. Ukazujący ten problem przykład może stanowić – stworzony na potrzeby niniejszego opracowania – kasus wykorzystania obrazu znanego artysty, co do którego prawa autorskie majątkowe wygasły, stanowiącego jednocześnie zarejestrowany znak towarowy, jako „ozdoby” strony internetowej stanowiącej sklep on-line. Skoro bowiem wykorzystujący znak towarowy – dzieło sztuki, w tym przypadku, jest uczestnikiem obrotu gospodarczego (prowadzi działalność gospodarczą, zawiera umowy gospodarcze z innymi uczestnikami obrotu), a znak towarowy wykorzystywany jest niejako „w tle” prowadzenia działalności gospodarczej i w ramach promocji działalności³⁹, to w mojej opinii, można w tej sytuacji rozważyć kwalifikację omawianych działań jako naruszenie prawa ochronnego. Sytuacja ta trafnie obrazuje konflikt interesów powstały pomiędzy ochroną znaków towarowych a prawem społeczeństwa do dostępu do kultury i sztuki, w tym dzieł znajdujących się obecnie w domenie publicznej.

6. Przesłanki nieudzielenia prawa ochronnego oznaczeniu

Dodany ustawą nowelizacyjną z dnia 11 września 2015 r. art. 129¹ p.w.p. w sposób enumeratywny wylicza bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Analizując wskazany przepis warto rozważyć, czy któraś z wymienionych przeszkód mogłaby stanowić swoistą „blokadę” dla rejestrowania dzieł sztuki i tym samym „zawłaszczania” domeny publicznej, o którym mowa była wcześniej.

6.1. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, który nie może być znakiem towarowym – art. 129¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. (odpowiednik art. 129 ust. 1. pkt. 1 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Omawiana przeszkoda, wskazana w art. 129¹ ust. 1 pkt. 1 p.w.p. związana jest bezpośrednio z treścią art. 120 ust. 1 p.w.p., który stanowi definicję znaku towarowego i wymienia podstawowe wymogi dla oznaczenia, które może zostać zarejestrowane, tj. z tzw. abstrakcyjną zdolnością odróżniającą. Jak wskazuje się w doktrynie: „(..) ocena abstrakcyjnej zdolności odróżniającej uwarunkowana jest możliwością zapamiętania przez przeciętnego odbiorcę danego oznaczenia jako symbolu identyfikacyjnego bez odwołania się do konkretnych towarów czy usług, które oznaczenie to może potencjalnie oznaczać”⁴⁰.

³⁷ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt I ACa1280/12, LEX nr 1305970.

³⁸ A. Tishner [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 1409, cyt. za: wyrok TSUE z 12.11.2002 r., C-206/01 *Arsenal Football Club plc p. Matthew Reed*, Zb.Orz. 2002, s. I – 10273, pkt. 40-42.

³⁹ Zdaniem A. Tishner za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy można uznać „posługiwanie się znakiem w celu reklamy”, zob. A. Tishner, *op.cit.*

⁴⁰ A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt II.

W związku z powyższym nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia, które nie mieszczą się w zakresie ustawowych wymogów przewidzianych dla znaków towarowych i nie spełniają przesłanki abstrakcyjnej zdolności odróżniającej. Jak zostało wskazane już wcześniej, brak jest podstaw do uznania *in abstracto*, że dzieło sztuki nie mieści się w definicji oznaczeń z art. 120 ust. 1 p.w.p. Oczywiście każde oznaczenie wymaga indywidualnej oceny, nie można bowiem *a priori* wyłączyć spod udzielenia ochrony dzieła sztuki. Jak wskazuje J. Sitko: „Wskazana przesłanka bardzo rzadko spotykana jest w praktyce jako podstawa odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Może ona przykładowo dotyczyć znaku, który nie nadaje się do tego, by mógł być utrwalony w pamięci odbiorców, ze względu np. na to, że składa się ze zbyt dużej liczby słów (zob. M. Mazurek, glosa do wyroku NSA z dnia 8 czerwca 2005 r., II GSK 65/05, PS 2007, nr 1, s. 130)⁴¹. Być może, przeszkodę rejestracji znaku w tym kontekście mogłaby stanowić skomplikowanie, czy zbyt duża szczegółowość dzieła sztuki – np. obrazu (tak, jak miało to miejsce w przypadku odmowy rejestracji „Straży nocnej” w Holandii). Wskazuje się bowiem, że znak towarowy musi spełniać cechy jednolitości i samoistości: „Nie spełnia wymogu samoistości oznaczenie, które jest samym towarem lub częścią składową tego towaru (...). Wymogu jednolitości z kolei nie spełnia oznaczenie, które jest nazbyt skomplikowane lub przeciwnie – nazbyt proste (prymitywne)⁴². W kontekście omawianego zagadnienia wydaje się, że część dzieł sztuki mających stać się ewentualnymi znakami towarowymi, jak np. obraz czy rysunek mogą nie spełniać wskazanego wymogu jednolitości, ze względu na ich nazbyt skomplikowaną strukturę. Ocena ta musi zostać jednak dokonana każdorazowo *in concreto*.

6.2. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone – art. 129¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. (odpowiednik art. 129 ust.1 pkt. 2 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Problematyka przeszkody braku zdolności odróżniającej oznaczenia, wskazanej w art. 129¹ ust. 1 pkt. 2 p.w.p., była szeroko analizowana przez doktrynę prawa własności intelektualnej oraz judykaturę, a jej dogłębna analiza na gruncie omawianego zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Należy jednak wskazać, że omawiana przeszkoda, związana z wymogiem posiadania tzw. konkretnej zdolności odróżniającej, wymaga dokonania oceny w odniesieniu do konkretnego towaru lub usługi, tak m.in. A. Michalak: „Ocena dystynktywności oznaczeń powinna się odbywać z punktu widzenia towarów i usług, które dany znak ma oznaczać (zob. wyr. ETS z 22.8.2006 r., C-25/05, August Storck v. OHIM, Zb.Orz. 2006, s. I-5719, pkt 25). Dystynktywność znaku towarowego ma zatem charakter relatywny i zawsze musi być badana w konkretnym przypadku⁴³.

⁴¹ J. Sitko [w:] *Prawo własności...*, komentarz do art. 120 p.w.p. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, Nb. 6.

⁴² M. Andrzejewski [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 808.

⁴³ A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt III B.

Analizując przedmiotową przeszkodę na gruncie tematyki niniejszego artykułu warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju trend powstały w związku z rejestracją znanych dzieł sztuki. Ze względu na fakt, że – tak jak to było w przypadku opisywanej wcześniej holenderskiej kancelarii, czy tak, jak to jest w przypadku Oslo Kommune – chęć rejestracji dzieła sztuki jako znaku towarowego wykazują podmioty, które albo nie zajmują się obrotem towarami w powszechnym tego słowa znaczeniu, albo nie mają zamiaru używać znaku w obrocie, a jedynie posiadać nad nim „kontrolę” – w obu tych przypadkach doszło do „dopasowania” towaru z klas Klasyfikacji Nicejskiej do danego oznaczenia, a nie na odwrót, jak odbywa się to zazwyczaj. Powodem takiego działania była chęć uniknięcia zarzutu braku konkretnej zdolności odróżniającej. Konsekwencją omawianego podejścia jest sytuacja, w której dzieła sztuki mają stać się oznaczeniami towarów zupełnie „abstrakcyjnych” w kontekście działalności podmiotu wnioskującego o udzielenie ochrony oraz swojej tematyki (jak np. próba rejestracji obrazu „Straż nocna” jako oznaczenia strontu – pierwiastka chemicznego). Jak wskazuje w tym zakresie doktryna: „Oznaczenia całkowicie fantazyjne, o abstrakcyjnym charakterze, niemające desygnatów w rzeczywistości będą się nadawały do odróżniania zasadniczo wszystkich towarów. W takim przypadku istnieje intelektualna niezależność oznaczenia od ewentualnych skojarzeń do rzeczywiście istniejących desygnatów”⁴⁴.

6.3. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, które zostało zgłoszone w złej wierze – art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p.

(odpowiednik art. 131 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. przed nowelizacją z 2015 r.)

Ze względu na fakt, że ustawa nie definiuje pojęcia złej wiary, w doktrynie pojawiają się dwa jej ujęcia: subiektywne i obiektywne. Jak wskazuje A. Michalak: „(...) w orzecznictwie europejskim i wytycznych OHIM przyjęta jest koncepcja obiektywnego ujęcia dobrej wiary. Na gruncie orzecznictwa unijnego złą wiarę określa się jako działanie odbiegające od przyjętych zasad etycznego zachowania czy uczciwych praktyk handlowych i zawodowych”⁴⁵. W związku z tym, pojawić się może pytanie, czy fakt rejestracji dzieła sztuki znajdującego się w domenie publicznej, nie w celu wykorzystywania go w obrocie gospodarczym⁴⁶, a w celu „zablokowania” dostępu innych podmiotów do niego lub chęć posiadania nad nim kontroli, nie będzie stanowić działania w złej wierze i tym samym przeszkody rejestracji. R. Skubisz wskazuje jednak, że: „Zła wiara istnieje, gdy dokonuje się zgłoszenia oznaczenia pomimo wiedzy, że takie oznaczenie jest w obrocie używane w charakterze nazwy, pod którą prowadzi się działalność gospodarczą. W tym przypadku pojęcie złej wiary zbliża się do subiektywnego ujęcia złej wiary w Kodeksie

⁴⁴ R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*, t. 14 B, art. 131 p.w.p., R. XXXVII, § 194. 3c, Nb. 65, Legalis 2012.

⁴⁵ *Ibidem*, punkt VII B, za wyroki Sądu UE: z 1.2.2012 r., T-291/09, Carrols Corp. v. OHIM, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRIL”L; z 14.2.2012 r., T-33/11, Peeters Landbouwmachines BV v. OHIM, „BIGA”B; z 13.12.2012 r., T-136/11, pelicantravel.com s.r.o. v. OHIM, „Pelikan” oraz opinia Rzecznika Generalnego E. Sharpston z 12.3.2009 r. w sprawie C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirth GmbH, Zb.Orz. 2009, s. I-4893.

⁴⁶ Tak m.in. A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt III B.

cywilnym, jednak wężiej ujmującym przesłanki podmiotowe decydujące o istnieniu złej wiary⁴⁷. Przeszkoda ta, zdaniem cytowanego wyżej autora, związana jest więc bezpośrednio z wiedzą dotyczącą istnienia danego oznaczenia w obrocie. Wydaje się więc, że ocena istnienia niniejszej przeszkody, na gruncie omawianych w niniejszym artykule spraw, powinna być oceniana łącznie z innymi przeszkodami, między innymi z kolejną opisaną w niniejszym opracowaniu, tj. sprzecznością znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Konieczne może okazać się *de lege ferenda* rozszerzenie pojęcia istnienia złej wiary o inne przesłanki, niedotyczące jedynie wiedzy na temat istnienia danego dzieła w obrocie, ale także wiedzy na temat popularności danego dzieła i funkcji jakie spełnia w społeczeństwie.

6.4. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, które jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – art. 129¹ ust. 1 pkt 7 p.w.p. (odpowiednik art. 131 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

W kontekście omawianej problematyki, przeszkoda związana ze zgodnością oznaczenia z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami zdaje się dawać pewną nadzieję na zatrzymanie procederu „zawłaszczania” dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej. Nadzieję tę wzmacnia zwłaszcza wydany w kwietniu 2017 r. wyrok Trybunału EFTA, w którym wskazano, że podstawa ta może stanowić skuteczne narzędzie do odmowy rejestracji dzieł sztuki pozostających w domenie publicznej, jako znaków towarowych.

Oba pojęcia, zarówno „porządek publiczny”, jak i „dobre obyczaje” wykorzystywane są w większości dziedzin prawa i brak jest ich legalnej definicji. Jak wskazuje odnośnie do definicji pojęcia porządku publicznego A. Osierda: „W zasadzie wszyscy autorzy zajmujący się analizą znaczenia tych pojęć uznawali je za niejasne, nieprecyzyjne, niepełne, niejednoznaczne, nieściśle terminologiczne, a w efekcie trudne do zdefiniowania i rozgraniczenia. W polskim prawodawstwie, podobnie jak i na gruncie prawa wspólnotowego, pojęcia te [porządek publiczny oraz bezpieczeństwo publiczne – przyp. Z.O.] stanowione i stosowane są jako pojęcia niedookreślone, nieostre, wieloznaczne, prawnie niezdefiniowane i oceniające⁴⁸. Wydaje się, że zabieg ten został zastosowany przez ustawodawcę umyślnie, w celu stworzenia klauzuli generalnej, która „(...) jest próbą uchwycenia jakiegoś aspektu zmiennego w czasie, ale istotnego ze względu na przedmiot lub podmiot normowania⁴⁹. Trudne i niecelowe byłoby bowiem tworzenie sztucznych definicji w tym kontekście, gdyż funkcją istnienia podobnych instytucji jest możliwość dopasowania ich do konkretnej sytuacji i określonego stanu faktycznego, w danych okolicznościach społecznych i gospodarczych. Pojęcie dobrych obyczajów także stanowi pojęcie nieostre i niedefiniowalne. Odnosi się bowiem do utrwalonych powszechnie zasad moralnych i reguł postępowania w społeczeństwie, zmiennych w czasie.

⁴⁷ R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*, t. 14 B, art. 131 p.w.p., VII.3., Nb. 210, Legalis 2012.

⁴⁸ A. Osierda, *Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego*, *Studia Iuridica Lubliniensa* 23, 2014, s. 90, <https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/68/65>, 27.12.2016.

⁴⁹ *Ibidem*.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt problematyki niniejszego opracowania, należy rozważyć, czy możliwość swobodnego rejestrowania zabytkowych dzieł sztuki jako znaków towarowych może stanowić naruszenie dobrych obyczajów lub porządku publicznego, co stanowiłoby przesłankę odmowy rejestracji oznaczenia przez UP RP. W odniesieniu do wcześniejszych rozważań, należy wskazać, że rejestracja danego dzieła sztuki jako znaku towarowego w konsekwencji utrudniłaby wykorzystanie go w „komercyjnym” kontekście, gdyż działanie takie uznane mogłoby zostać za użycie znaku identycznego w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Ze względu na to, że w tym zakresie granica naruszenia jest niezwykle łatwa do przekroczenia, mogłoby to doprowadzić do kuriozalnych stanów faktycznych. Można wyobrazić sobie sytuację, w której galeria sztuki, muzeum lub inna jednostka kulturowa wykorzystuje dla promocji swojej działalności lub dla celów edukacyjnych dane dzieło, jednakże ze względu na prowadzenie przez tę jednostkę działalności gospodarczej, taki proceder zostanie uznany za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (np. ze względu na używanie go w ramach promocji swojej działalności).

W tym kontekście ocena jest jednak niełatwa. Pojawia się bowiem wątpliwość, jakie czynniki miałyby stanowić o sprzeczności z porządkiem publicznym lub (i) dobrymi obyczajami dzieła sztuki jako znaku towarowego. Czy zależeć to może od „popularności”, rynkowej i kulturowej wartości dzieła sztuki, czasu jego powstania (tj. im bardziej zabytkowe dzieło sztuki, tym mniejsza szansa na rejestrację), popularności autora, walorów estetycznych?

Pewną wskazówką w tym zakresie – poza treścią wyroku Trybunału EFTA z dnia 6 kwietnia 2017 r. – może stać się orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., w którym stwierdzono: „Niezgodność znaku towarowego z prawem jest zazwyczaj zawarta w nim samym, a ściślej w relacji między nim a normą prawną. Znak niezgodny z prawem, to przede wszystkim taki znak, którego treść/postać/narusza określoną normę/normy/prawną. Natomiast niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także – a może nawet przede wszystkim – skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym”⁵⁰. Niezgodność z porządkiem prawnym, w kontekście udzielania praw ochronnych na oznaczenia towarów, najczęściej kojarzona jest z nawiązywaniem znaku do treści – w pewnym sensie – nielegalnych (jak wskazują M. Andrzejewski i P. Kostański np. związanych z promocją zażywania narkotyków, czy wykorzystujących symbole nawiązujące do systemów totalitarnych⁵¹). Jeśli chodzi natomiast o sprzeczność z dobrymi obyczajami, interpretacja w tym zakresie zdaje się być szersza. Chodzi bowiem o pewne społecznie ugruntowane reguły postępowania, wynikające z szeroko pojętych zasad moralnych: „(...) dobre obyczaje oznaczają zarówno ogólnospołeczne standardy postępowania (dobre obyczaje w sensie moralno-etycznym), jak i standardy zachowania obowiązujące przedsiębiorców (dobre obyczaje

⁵⁰ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., sygn. II GSK 113/06, LEX nr 272213.

⁵¹ Zob. M. Andrzejewski, P. Kostański [w:] *Prawo własności...*, s. 820; zob. także A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt IX, Nb. 62.

w sensie ekonomiczno-funkcjonalnym)⁵². W tym kontekście najczęściej powołuje się np. na ewentualną obrazę uczuć religijnych lub wykorzystywanie elementów wulgarnych czy obscenicznych⁵³.

Konkludując, rejestrowanie dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej i wykorzystywanie go w ramach działalności gospodarczej można – w niektórych przypadkach – uznać za działanie niezgodne z dobrymi obyczajami, a także porządkiem publicznym. W zakresie owych „społecznie ugruntowanych zasad postępowania” można powołać się na utrudnianie społeczeństwu dostępu do kultury i sztuki, zagwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej („Konstytucja RP”), a także na chęć „zawłaszczenia” pewnego dobra wspólnego, celem wykorzystania go w ramach działań komercyjnych, przysparzających wymierne korzyści finansowe. Wydaje się, że w tym kontekście, inaczej można ocenić wykorzystanie jako znaku towarowego dzieła zależnego, zmodyfikowanego w jakimś zakresie, gdyż taka sytuacja nie ogranicza dostępu do „pierwotnej wersji dzieła”.

W kontekście niezgodności z porządkiem publicznym, zgodnie z zacytowanym wyżej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, pojawia się wymóg wskazania konkretnych norm prawnych, które mogłyby zostać naruszone przez udzielenie prawa ochronnego na to konkretne oznaczenie. Jak wskazuje w tym kontekście R. Skubisz: „Sprzeczność z porządkiem publicznym oznacza sprzeczność z podstawowymi zasadami prawnymi lub społecznymi, w szczególności z zasadami o charakterze konstytucyjnym”⁵⁴. Na gruncie omawianych wcześniej kazusów, przekładając je na grunt prawa polskiego, można by powołać się na Konstytucję RP, a konkretnie art. 6 ust. 1 stanowiący, że „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”, a także art. 73, który „każdemu zapewnia wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”.

Jak zostało już wskazane wcześniej, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami porusza jedynie kwestie dotyczące ochrony oryginału dzieła sztuki (w szczególności w zakresie jego konserwacji, przechowywania, ew. wywozu za granicę kraju). Zgodnie z treścią ustawy ochrona zabytków polega jednak m.in. na udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków (art. 4 pkt 3 omawianej ustawy), co stanowić mogłoby pewnego rodzaju wsparcie dla organu lub sądu przy ocenie danego przypadku.

Można także pokusić się o stwierdzenie, że opisywane działanie stanowi – w pewnym sensie – naruszenie przepisów u.p.a.p.p. w zakresie w jakim ogranicza się możliwość korzystania z utworów, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły i tym samym wypacza się sens ich istnienia. *Ratio legis* przepisów określających termin istnienia ochrony autorskich praw majątkowych związane jest bowiem z umożliwieniem

⁵² A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt IX, Nb. 62.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Zob. m.in. R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*, t. 14 B, art. 131 p.w.p., R. XXVI, § 137. I, Nb. 110, Legalis 2012.

społeczeństwu korzystania z dzieła bez konieczności uzyskania odpowiedniej zgody podmiotu uprawnionego, czy zawarcia umowy.

Wszelkie powyższe rozwiązania obarczone są jednak wadą nieścisłości i brakiem możliwości ustalenia *in abstracto* konkretnych przesłanek odmowy rejestracji. Problem ten został już wyżej zasygnalizowany, a dotyczy tego, kto i na jakiej podstawie miałby decydować o tym, czy dane dzieło posiada konkretną wartość dla społeczeństwa, obywateli, sztuki i dostępu do kultury, w ten sposób, że nie może zostać zarejestrowane. Organem oceniającym spełnienie przesłanek rejestracji lub zaistnienie ewentualnych przeszkód jest UP RP. O ile więc w przypadku znamienitych i powszechnie znanych dzieł, jak np. obrazy Jana Matejki, stanowiących pewnego rodzaju „dobro narodowe”, sytuacja mogłaby być dla organu oczywista, to w domenie publicznej znajduje się wiele dzieł, co do których ocena ta byłaby trudna. Możliwe, że jeśli w danym stanie faktycznym udowodniona zostałyby także zła wiara wnioskodawcy, uznanie zaistnienia przeszkody byłoby bardziej uzasadnione. Problematyczny jest także fakt, że sprzeczność z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym powinna występować w samym oznaczeniu (jego treści), a nie w samej czynności rejestracji⁵⁵. *De lege ferenda* można więc postulować niejako rozszerzenie tej oceny także na samą czynność rejestracji, tak jak jest to w przypadku przeszkody złej wiary przy zgłoszeniu. Pewną praktykę rozpoczął już w tym zakresie Trybunał EFTA w wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r.

6.5. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, które zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową – art. 129¹ ust. 1 pkt 8 p.w.p. (odpowiednik art. 131 ust. 2 pkt. 5 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Art. 129¹ ust. 1 pkt 8 p.w.p. wyłącza także możliwość rejestracji znaku, który zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Podobnie jak w przypadku poprzedniej przeszkody, wymienione elementy nie mają charakteru konkretnego i zależeć będą od indywidualnej oceny każdego przypadku. Jak trafnie wskazują M. Andrzejewski oraz P. Kostański: „Ochrona symboli o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym zapewniana jest przez UPRP i sądy, jednak w ramach indywidualnych rozstrzygnięć osób uczestniczących w ich wydaniu (urzędników administracyjnych i sędziów składu orzekającego). Zatem w konkretnym przypadku to od ich indywidualnie wyznawanych wartości zależy ochrona wartości wymienionych w komentowanym przepisie”⁵⁶. Taka sytuacja, chociaż niepożądana z punktu widzenia zasady pewności prawa, stanowi zjawisko powszechne w przypadku dokonywania ocen w ramach subsumcji klauzul generalnych, czy pojęć nieostrych.

⁵⁵ Zob. m.in. *ibidem*, Nb. 109.

⁵⁶ Zob. M. Andrzejewski, P. Kostański [w:] *Prawo własności...*, s. 834.

Omawiana przeszkoda może stanowić realną barierę na drodze do rejestracji dzieł sztuki jako znaków towarowych. Ocena w tym zakresie należeć będzie do organu lub sądu, a wartość kulturowa, czy społeczna obrazu oraz jego rozpoznawalność na pewno stanowić mogą pewne wskazówki dla dokonania tej oceny. Co oczywiste, w kontekście omawianej przeszkody możliwe jest tylko „zablokowanie” rejestracji obrazów twórców polskich, stanowiących dużą wartość dla polskiej kultury i sztuki⁵⁷. Celem zobrazowania przykładu funkcjonowania niniejszej przesłanki w praktyce, na gruncie działalności UP RP, odmówiono między innymi rejestracji znaku towarowego „Pokolenie JP2”, ze względu na obrazę uczuć religijnych oraz fakt, że postać Jana Pawła II stanowi wartość niepodlegającą wycenie⁵⁸.

Można postawić więc retoryczne pytanie, czy możliwe byłoby zarejestrowanie w UP RP np. obrazu Jana Matejki pt. „Bitwa pod Grunwaldem”, niewątpliwie jednego z najbardziej rozpoznawanych dzieł sztuki, stanowiących niejako fragment „kroniki z dziejów historii Polski”? Pozostawiając na boku ocenę istnienia w tym przypadku innych, niż obecnie omawiana przeszkód rejestracji (można bowiem domniemywać, że takie oznaczenie zostałoby uznane za zbyt złożone i skomplikowane, a w efekcie obarczone brakiem abstrakcyjnej zdolności odróżniającej), odpowiedź na to pytanie nie może zostać udzielona jednoznacznie. Być może, taki lub podobny przypadek pojawi się w przyszłości na gruncie polskiego prawa własności przemysłowej i organy będą musiały się z nim zmierzyć, wyznaczając w tym zakresie pewną linię interpretacyjną. Moim zdaniem rejestracja takiego znaku nie powinna być możliwa, ze względu na niezgodność rejestracji znaku z dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym (poprzez ograniczenie konstytucyjnej wolności dostępu do kultury, a także – w kontekście wyroku Trybunału EFTA z dnia 6 kwietnia 2017 r. – w związku ze statusem tego dzieła w polskim społeczeństwie) – jednak z tym zastrzeżeniem, że konieczne byłoby „rozciągnięcie” interpretacji tej przeszkody nie tylko na samą treść znaku, a właśnie na czynność rejestracji, tak jak uczynił to Trybunał EFTA. Taka rejestracja mogłaby stać się nieskuteczna także ze względu na fakt, że używanie omawianego oznaczenia obrażałoby tradycję narodową (a konkretnie – tradycję kultury polskiej). Należy także wskazać, że obraza tradycji narodowej może polegać także na obrazie rangi dzieła poprzez wykaz towarów lub usług, dla jakich ma zostać zastrzeżone, co stanowić może kolejny problem interpretacyjny⁵⁹.

7. Podsumowanie

Zagadnienie będące przedmiotem niniejszego opracowania stanowi ważny element praktyki prawa własności intelektualnej. Ze względu na brak konkretnych regulacji, a także rozwiązań praktyki w tym zakresie, w państwach członkowskich Unii

⁵⁷ Podobnie A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt X, Nb. 69.

⁵⁸ Zob. A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt X, Nb. 70; zob. także M. Andrzejewski, P. Kostański [w:] *Prawo własności...*, s. 835.

⁵⁹ *Ibidem*; w tym kontekście pojawia się pytanie, czy zastrzeżenie obrazu Rembranta („Straży nocnej”) dla pierwiastka chemicznego – strontu stanowiłoby obrazę rangi dzieła?

Europejskiej, ale także poza nią, pojawiać się mogą bowiem odmienne rozstrzygnięcia, co do tych samych lub podobnych stanów faktycznych. Już teraz możemy zaobserwować także pewną niekonsekwencję organów w związku z rejestracją dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej. Część z nich została zarejestrowana jako znak towarowy i używana jest w obrocie gospodarczym, części – na różnych podstawach – odmówiono udzielenia prawa ochronnego.

Największą dolegliwością podobnych do opisywanych w niniejszym artykule stanów faktycznych może być przede wszystkim brak konkretnych przeszkód, które mogłyby stanowić blokadę dla „zawłaszczania” elementów domeny publicznej. Niezgodność z porządkiem publicznym wymagałaby wskazania naruszonej normy prawnej, godzenie w dobre obyczaje wymagałoby natomiast subiektywnej oceny podmiotu orzekającego i określenia naruszanych zasad oraz określenie „wartości” danego dzieła sztuki w odbiorze społecznym. Ponadto, obie z wymienionych przeszkód, *de lege lata*, związane są z treścią oznaczenia, a nie czynnością rejestracji, co jednak zostało już w pewien sposób rozwiązane w wyroku Trybunału EFTA z 6 kwietnia 2017 r. Pomocne mogą okazać się także przeszkody złej wiary oraz obrazu tradycji narodowej. Zastosowanie przesłanki złej wiary, wymagałoby rozszerzenia zakresu jej interpretacji nie tylko o wiedzę na temat stosowania danego oznaczenia w obrocie, ale także wiedzy na temat jego funkcji pełnionych w społeczeństwie oraz wartości kulturowej. W przypadku obrazu tradycji narodowej trudność polega na ocenie, które dzieło sztuki zasługuje na szczególną ochronę i konieczność pozostawienia go „wolnego” w domenie publicznej.

Brak odpowiednich reakcji organów właściwych w tego typu przypadkach może spowodować znaczne straty dla społeczeństwa i uniemożliwić mu dostęp do domeny publicznej (oczywiście nie w sposób całkowity, ale znaczny). Z drugiej jednak strony trudno o konkretne wytyczne, które mogłyby skutecznie być stosowane przy tego typu sprawach. Problemem jest przede wszystkim ustalenie przejrzystych i sprawiedliwych czynników, których zaistnienie wyłączałoby możliwość rejestracji danego dzieła sztuki (czy można za nie uznać nieostre pojęcia, jak np. walory estetyczne, czas powstania, popularność w społeczeństwie, czy wartość kulturowa?). Obecnie w urzędach patentowych niektórych państw europejskich rozstrzygają się więc sprawy, które mogą zaważyć w dużej mierze na całej praktyce prawa znaków towarowych. Na gruncie prawa polskiego problem ten nie był wcześniej szeroko poruszany, praktyka także nie stykała się z nim w dużej mierze. Obecna sytuacja może jednak ulec zmianie, wraz z rozwojem prawa własności intelektualnej, a także rozstrzygnięciami zapadłymi na gruncie jurysdykcji innych państw.

De lege ferenda należy postulować opracowanie chociaż podstawowych wytycznych, które UP RP oraz sądy mogłyby wykorzystywać w ramach swojej działalności w tym problematycznym zakresie. Ponadto wydaje się, że konieczne będzie – w pewnym zakresie – zastosowanie jako przeszkody rejestracji sprzeczności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, także do samej czynności rejestracji, a nie tylko treści oznaczenia. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja będzie musiała być zawsze zbadana *in concreto* i uzależniona będzie od wyjątkowych okoliczności danej sprawy, a przede

wszystkim samego dzieła sztuki, które ma stać się znakiem chronionym, dlatego ocena tych przypadków prawdopodobnie zawsze nie będzie łatwa.

* * *

**Could Jan Matejko's Painting Be Registered as a Trade Mark?
The Issues of Granting the Right of Protection for Marks which
Are Works of Art that Are in the Public Domain**

The article presents the issues of granting the right of protection for marks that are works of art (paintings, sculptures, drawings, etc.), for which copyrights have expired. In the article, author briefly discusses relevant provisions of Polish Law on Industrial Property, and points out essential problems come out of this specific cases. The paper also analyses which of absolute bar to registration could apply to these cases. The lack of specific guidelines for trademark authorities could be problematic during the registration proceedings. The author cites the current case studies, created under the jurisdiction of European countries, where similar cases have caused problems of interpretation for the competent authorities, and tries to evaluate them from the Polish law point of view.

Key words: trade mark, trade mark registration, art, right of protection, obstacles of registration