

Marcin Trzebiatowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

remigius@kul.pl

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5097-3618>

Przestępstwo z art. 305 p.w.p. a ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy (w szczególności z powodu tolerowania) – uwagi prawnoporównawcze w kontekście planowanej nowelizacji przepisów p.w.p.

The Offence under Article 305 of the Industrial Property Law and the Limitations of
Protection Law for a Trademark (in Particular Due to Tolerance): Comparative Legal
Remarks in the Context of the Planned Amendment of the IPL Provisions

Abstract: Among the rights that precede rights in the registration of a trademark, Polish law does not take into account the rights to signs acquired as a result of their use in trade. It also does not take into account such rights in regard to excluding the effectiveness of the right from registration due to the tolerance of such rights arising later. Meanwhile, the aforementioned rights are raised not only in cases of infringement of the protection right for a trademark but also in criminal cases concerning a counterfeit trademark (Art. 305 of the Industrial Property Law). In connection with the proposed deregulation of the Industrial Property Law Act, a question arises about the need for a more comprehensive amendment of the relevant provisions. This question also concerns the provisions on criminal liability, namely whether they should not directly – as is the case with the provisions on civil liability – condition the claim for protection of the right to a trademark from its (full) effectiveness in a given case, including in the context of fulfilling the requirement of genuine use of the mark. These questions become all the more justified in the light of the comparison of the above-mentioned legal status with the solutions in this regard in other EU Member States (e.g. in German law) – in terms of the competitive legal position of enterprises using trademarks belonging to them in these countries, respected on the basis of national legislation.

Keywords: counterfeit trademark, criminal liability, deregulation, exclusions of protection rights, tolerance of use

Słowa kluczowe: podrobiony znak towarowy, odpowiedzialność karna, deregulacja, wyłączenia prawa ochronnego, tolerowanie używania

Wprowadzenie

Od wielu miesięcy nadal żywym newsem w wypowiedziach na temat prawa własności przemysłowej w Polsce jest projektowana zmiana ustawy regulującej tę dziedzinę prawa¹. Zmianę tę, opracowywaną już po ponad 25 nowelizacjach rzezzonej ustawy,² z których te najpoważniejsze przeprowadzono w ostatnich 5–6 latach, traktuje się w jej założeniach jako przełomową. Opisuje się ją tam bowiem nie tylko jako tę, która „w sposób kompleksowy reguluje wszystkie przedmioty własności przemysłowej”, lecz formalnie nawet jako „nową regulację prawną”, która ma „zastąpić obecnie obowiązujące przepisy ustawy p.w.p.” i zarazem zapewnić „ujednoczenie i unowocześnienie całego prawa własności przemysłowej”, a przy tym w ogóle stanowić „rozwiązanie horyzontalne zwiększające innowacyjność gospodarki”³. Tekst owego projektu nie został jeszcze ujawniony⁴, niemniej z jego założeń wiadomo, jakie są w nim przewidziane najważniejsze modyfikacje. Znaczna ich część przypada na przepisy o znakach towarowych. Nie obejmuje ona jednak dotychczasowego unormowania dotyczącego ograniczeń prawa na znak ani odpowiedzialności karnej. Tymczasem przepisy p.w.p. w odnośnych kwestiach, a zwłaszcza na ich styku, zasługują na pewne korekty. Chodziłoby o ich stosowne uzupełnienia albo doprecyzowania. Wskazaniu na taką potrzebę służą uwagi przedstawione niżej.

1. Ocena *prima facie* zakładanych zmian w zakresie przepisów o znakach towarowych

Celowo jest tu mowa o zmianach „zakładanych” jako że, co już zaznaczono, konkretna treść projektu nie została jeszcze opublikowana. Zastrzec należy, że prezentowana tu ocena takich zmian ma charakter *prima facie* i uwzględnia nie tylko dokonanie jej z ogólnej perspektywy, lecz także selektywnie. Taka ocena, zwłaszcza poprzez drugą ze wskazanych jej cech, ma bowiem posłużyć jako tło i zarazem punkt wyjścia dla głównego elementu niniejszego opracowania, określonego też w zasadniczej partii jego tytułu.

W założeniach rozważanego tu projektu podano, że regulacja p.w.p. w wyniku jej licznych nowelizacji „stała się nieczytelna dla odbiorców – użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej. To z kolei wywołuje liczne wątpliwości interpre-

- 1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324), dalej p.w.p.
- 2 Por. na: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508> (6.12.2021).
- 3 Chodzi o projekt nr UD263 przygotowywany (obecnie) przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii; zob. na: <https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.html> (6.12.2021).
- 4 Termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów zaplanowano na IV kwartał 2021 r.; zob. *ibidem*.

tacyjne, co przekłada się na wzrastającą niepewność prawną⁵. Podkreślono w nim również, że „[n]a gruncie przepisów p.w.p. wciąż pozostają obszary, w których odpowiednie zmiany i dalsza harmonizacja z regulacjami unijnymi i międzynarodowymi mogłaby mieć bardzo korzystny wpływ na zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego”⁶.

Odnosnie do projektowanych zmian w zakresie prawa znaków towarowych projekt daleki jest od realizacji powołanych wyżej zamierzeń. Ma się on skupiać na niewielkiej rekonstrukcji procedury sprzeciwowej, bo planowanej głównie w sferze terminów czy w ogóle jej długości, wraz z samą tylko zmianą jej nazewnictwa (a to wobec wprowadzenia opozycji w miejsce sprzeciwu). Ponadto ma też polegać na „zniesieniu instytucji wspólnego prawa ochronnego”, co – poza kontrowersyjnością samej takiej idei – budzi zaskoczenie tym większe, że jak się z kolei można dowiedzieć z tzw. dobrze poinformowanych źródeł, nie chodzi tu wcale o „zniesienie” (czy likwidację) wskazanej instytucji, lecz tylko o rezygnację z konieczności przedłożenia przez zgłaszających znaku towarowego dla uzyskania na niego wspólnego prawa ochronnego stosownego regulaminu używania takiego znaku⁷. Właściwie żadne z opisanych posunięć nie wywoła efektu, o jakim mowa w przedstawionych wyżej motywach modernizacji p.w.p. Bardziej zmiany te sprawiają wrażenie ukierunkowanych na ułatwienie pracy pracownikom Urzędu Patentowego RP aniżeli na służeńie interesom przedsiębiorców.

2. Względne przeszkody rejestracji znaku towarowego w zakresie (osobistych lub majątkowych) praw wcześniejszych jako przykład obszaru wymagającego deregulacji – zarys problemu

Wobec powyższego można odnotować z żalem, że przygotowywana reforma nie dotknęła wielu przepisów p.w.p., w zakresie których odpowiednia zmiana dałaby autentyczne, bo wymierne, korzyści przedsiębiorcom, i to właśnie krajowym. Można do nich na przykład zaliczyć przepis dotyczący przeszkody w udzieleniu lub podstawy unieważnienia udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy w postaci prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej (art. 1321 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 164 p.w.p.). Wobec istniejących w tej kwestii wątpliwości w doktrynie prawa, w szczególności co do rozumienia (a ściślej: charakteru) wspomnianego prawa, nowa regulacja powinna zarówno określać, najlepiej w sposób otwarty (tj. „w szczególności”), kategorie wcześniejszych praw kolizyjnych wobec nowo zgłaszanego znaku towarowego,

5 *Ibidem.*

6 *Ibidem.*

7 Por. np. M. Balicki, Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej (19.10.2021), <https://spcgblog.pl/ip/szybciej-taniej-bardziej-innowacyjnie-projekt-nowej-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej> (6.12.2021).

jak też tworzyć z nich możliwie szeroką grupę. Ten pierwszy element postulowanego rozwiązania jest uwarunkowany już wzorcem normatywnym dla prawa polskiego, jaki – i to dawno – został zawarty w normach unijnych⁸. Natomiast drugi jego element jest uzasadniony względami zapewniania krajowym przedsiębiorcom owej „konkurencyjności” poprzez posiadanie równorzędnej pozycji wyjściowej w stosunku do przedsiębiorców z innych państw UE. Mianowicie, ważne jest, żeby uzyskane wcześniej przez przedsiębiorców w Polsce inne prawa krajowe niż same prawa do zarejestrowanych znaków towarowych (ewentualnie też znaków powszechnie znanych) były na gruncie prawa polskiego uznawane w relacji z tymi znakami, w tym również znakiem unijnym, za jednakowo skuteczne w powyższym znaczeniu, jak skuteczne są wobec takich znaków tego samego rodzaju prawa przysługujące przedsiębiorcom z pozostałych – i to naprawdę wielu – państw UE na gruncie tamtejszego ustawodawstwa.

Obecnie obowiązujące rozwiązanie nie spełnia takich oczekiwań. Na jego tle przyjmuje się bowiem zazwyczaj tezę o wyłączeniu z traktowania jako wspomnianych praw osobistych lub majątkowych wszelkich praw podlegających ochronie na podstawie innych przepisów niż p.w.p. (jak np. przepisów u.z.n.k.⁹), które nie zapewniają tym prawom statusu praw podmiotowych lub przynajmniej na tle których status taki nie jest jednoznaczny. To powoduje, że przedsiębiorcy zagraniczni wchodzący na polski rynek ze swoimi towarami lub usługami opatrywanymi znakami unijnymi albo nawet (zarejestrowanymi w Polsce) znakami krajowymi nie napotykają trudności w używaniu takich znaków w postaci wielu cudzych tego rodzaju oznaczeń podobnych, obecnych na tym rynku wcześniej, ale nierespektowanych w świetle powołanych przepisów p.w.p.¹⁰

Tymczasem takich problemów nie ma w analogicznej sytuacji na przykład przedsiębiorca niemiecki. Przepisy niemieckiej ustawy znakowej¹¹ zapewniają bowiem odpowiednią rangę tego rodzaju praw. Zakładają, że taką przeszkodą w rejestracji lub

8 Chodzi o art. 5 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z dnia 23 grudnia 2015 r., s. 1–26, dalej: dyr. 2015/2436), a także art. 60 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z dnia 16 czerwca 2017 r., s. 1–99, dalej: rozp. 2017/1001).

9 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.).

10 Szerzej M. Trzebiatowski, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, kom. do art. 132¹, nb. 12–14.

11 Ustawa z dnia 25 października 1994 r. o ochronie znaków towarowych i pozostałych oznaczeń – Ustawa o znakach [niem. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz] (BGBl. I s. 3082; tekst jedn. na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2021 r. – BGBl. I s. 1858, ostatnio zmieniona ustawą z dnia 10 sierpnia 2021 – BGBl. I s. 3490), dalej: MarkenG.

podstawą unieważnienia znaku towarowego są nie tylko – i to wymienione egzemplifikacyjnie – prawa do nazwiska i własnego wizerunku, prawa autorskie, prawa do nazw odmian roślin, lecz wszelkie pozostałe prawa własności przemysłowej, a także prawo do oznaczenia uzyskane w wyniku samego jego używania w obrocie handlowym i posiadania przez nie znaczenia jako znaku towarowego wśród właściwych kręgów odbiorców (niem. „soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat“)¹². Co więcej, prawem tym może być również prawo do jakiegokolwiek innego oznaczenia handlowego, w tym oznaczenia przedsiębiorstwa, tj. nazwy, firmy lub innego szczególnego oznaczenia działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa, do których zalicza się wszelkie możliwe rodzaje znaków, jak np. symbole, emblematy, szyldy mające na celu odróżnienie działalności gospodarczej od innych rodzajów działalności gospodarczej i uważane we właściwym kręgu odbiorców za znaki identyfikujące działalność gospodarczą (niem. „Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten“), jak również tytuł utworu¹³. W rezultacie przedsiębiorca z Niemiec, posiadający na terytorium swojego kraju na przykład nawet ostatnie z powyższych praw, jest w porównaniu z przedsiębiorcą z Polski, legitymującym się na rodzimym rynku takim samym prawem, w lepszej sytuacji w relacji do przedsiębiorców ubiegających się o rejestrację podobnych znaków w UE albo też tylko – odpowiednio – w Niemczech lub w Polsce. A chodzi tu zwłaszcza o taką relację w konkurencji do prawa przedsiębiorców z innych państw z tytułu rejestracji (późniejszego) unijnego znaku towarowego, któremu mogliby oni przeciwstawić to własne prawo krajowe (art. 8 ust. 4 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001), bądź też w konkurencji do prawa takich przedsiębiorców z tytułu z kolei ich praw krajowych, z którymi mogliby oni rywalizować za pomocą tych własnych praw przy ubieganiu się samemu o prawo do znaku unijnego.

3. Utrata uprawnień z prawa ochronnego na znak towarowy w wyniku tolerowania używania późniejszego znaku (lub innego prawa) osoby trzeciej jako kolejny obszar wymagający deregulacji – zarys problemu

Powyższy problem pozostaje w związku z tym, o którym mowa w poprzednim punkcie opracowania. Łączy je nie tylko kwestia relacji między (wcześniejszym) prawem do zarejestrowanego znaku towarowego a innymi (późniejszymi) prawami, w tym zwłaszcza prawem z tytułu używania oznaczenia w obrocie, lecz także kwestia zakresu takiej relacji, jaka powinna podlegać regulacji w przepisach p.w.p., czyli za-

12 Kolejno § 13 ust. 2 i § 4 pkt 2 MarkenG.

13 Określa je § 12 w zw. z § 5 MarkenG.

kresu utraty skuteczności prawa do zarejestrowanego znaku wobec tych praw późniejszych.

W odnośnych przepisach przewidziano bowiem jedynie, że uprawniony do znaku wcześniejszego (albo innego prawa osobistego lub majątkowego) traci uprawnienie do domagania się unieważnienia późniejszej rejestracji znaku towarowego osoby trzeciej (z zastrzeżeniem uzyskania jej w dobrej wierze), jeżeli przez 5 kolejnych lat nie sprzeciwiał się używaniu takiego znaku, będąc świadomym tego używania (art. 165 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 p.w.p.). Przepis ten więc ani nie obejmuje relacji między wskazanymi prawami, w szczególności prawem do zarejestrowanego znaku, a późniejszym prawem do oznaczenia powstałego z tytułu samego jego używania w obrocie, ani nie odnosi się w ramach takiej czy jakiegokolwiek innej określonej nim relacji do utraty przez podmiot legitymujący się takim prawem (w tym do znaku wcześniejszego) również uprawnienia do dochodzenia zakazania używania wspomnianego znaku późniejszego.

Niewątpliwie przedstawiona regulacja dotknięta jest brakiem normy, która w opisanym przypadku pozbawiałaby także uprawnienia do sprzeciwiania się używaniu znaku późniejszego. Taki skutek przewiduje przecież dyrektywa (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 9 dyrektywy 2015/2436 oraz motyw 29 preambuły tej dyrektywy), niemniej jednak ponadto wskazane byłoby rozszerzenie zakresu zastosowania całego tego rozwiązania również na relację między wskazanym prawem wcześniejszym a wszelkimi innymi (kolizyjnymi względem niego) prawami późniejszymi, w szczególności wspomnianym prawem do używania znaku w obrocie. Choć powołany przepis p.w.p. akurat pod tym względem wydawałby się realizować (minimalne) założenia przyjęte w tej materii w dyrektywie (art. 9 ust. 1–2 dyrektywy 2015/2436), to jednak w zestawieniu z jego odpowiednikami w ustawodawstwach innych państw członkowskich UE okazuje się zbyt wąski. Tym samym także ten przepis nie zapewnia polskim przedsiębiorstwom, z racji wypracowanych przez nie praw w wyniku swojej działalności na rynku, równorzędnej pozycji, jaką ich zagraniczni konkurenci, znajdujący się w identycznej sytuacji, mają zagwarantowaną w ich własnych ustawodawstwach.

Znów pouczający staje się tu przykład prawa niemieckiego. Regulacja dyrektywy nie uniemożliwiła ustanowienia w jego przepisach rozwiązania, o jakim mowa wyżej – w znaczeniu propozycji *de lege ferenda* w stosunku do ustawy polskiej. Przewiduje ono bowiem, że utrata (całości wspomnianych) uprawnień przez podmiot korzystający z praw wcześniejszych, w tym zwłaszcza zarejestrowanego znaku, skutek tolerowania odnosi się nie tylko do późniejszego znaku zarejestrowanego, lecz również – konsekwentnie z przedstawioną w poprzednim punkcie opracowania grupą konkurencyjnych praw – do wszelkich innych oznaczeń (lub pozostałych praw), w szczególności oznaczenia powstałego dzięki jego używaniu w obrocie handlowym¹⁴.

14 Jednoznacznie postanawiają o tym § 51 ust. 2 MarkenG (będący – doskonalszym – odpowiednikiem art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p.), a także § 21 MarkenG (dotyczący utraty uprawnienia do

W konsekwencji ponownie, tzn. także w tym wycinku relacji międzyznakowych na danym rynku krajowym, w lepszym położeniu znajdują się przedsiębiorcy niemieccy w Niemczech niż polscy w Polsce. Ci pierwsi mają gwarancję w rodzimej ustawie, że jeśli wypracują na swoim rynku na przykład swoje oznaczenie towaru lub usługi wskutek jego stałej eksploatacji, nawet rezygnując z jego rejestrowania jako (późniejszego) znaku towarowego, to z takim oznaczeniem musi się liczyć podmiot posiadający prawo z wcześniejszej rejestracji podobnego znaku towarowego. Tolerowanie używania owego oznaczenia na rynku wspólnym dla tamtego oznaczenia i dla jego własnego znaku wcześniejszego, trwające 5 lat przy wiedzy o takim używaniu, grozi bowiem nieskutecznością prawa z tytułu rejestracji jego znaku w relacji do takiego znaku niezablokowanego pod względem jego obecności na rynku. Dzięki uznaniu w prawie niemieckim powyższego prawa do (niezarejestrowanego) znaku późniejszego wspomniana sankcja dotyczy zresztą w tych samych warunkach również podmiotu posiadającego prawo z rejestracji podobnego unijnego znaku wcześniejszego (art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001). Tymczasem przedsiębiorcy polscy, będący w identycznych okolicznościach i legitymujący się na właściwym rynku krajowym tożsamym prawem powstałym później, są wobec braku analogicznych przepisów p.w.p. pozbawieni – czy to w stosunku do podmiotu uprawnionego z wcześniejszej rejestracji podobnego znaku krajowego, czy to unijnego – opisanych wyżej przywilejów, które umożliwiałyby im zachowanie prawa (dalszego) korzystania z ich oznaczeń tolerowanych (dotąd) na tym rynku. Pozostaje im wówczas dość żmudna – i różnie kwalifikowana w orzecznictwie (i to nie tylko w aspekcie miarodajnej długości okresu bezczynności podmiotu uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego) – obrona swojej konkurencyjnej pozycji prawnej poprzez zarzut *venire contra factum proprium*, wyprowadzany z zasady nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.)¹⁵.

zakazania używania), który w zakresie ust. 1–3 brzmi następująco (w oryg.): „(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. (2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war. (3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen“.

15 Szerzej na ten temat np. M. Trzebiatowski, Zakaz „Venire” wskutek bezczynności wobec używania znaku towarowego (także renomowanego) – zwłaszcza na gruncie przepisów uznk (na tle

4. Odpowiedzialność karna za naruszenie prawa do znaku towarowego (z powodu podrobienia znaku) a wyłączenia ochrony tego znaku jako (potencjalny) obszar wymagający deregulacji – próba oceny

Niewątpliwie podstawowym (jeśli nawet nie jedynym) przepisem p.w.p. w zakresie czynów zabronionych odnośnie do prawa do znaku towarowego, który znajduje odbicie w praktyce organów ścigania w Polsce (w tym organów karno-skarbowych), jest art. 305 tej ustawy. Jest to też właściwie wyłączna norma, która stanowi podstawę przeciwdziałania przez te organy tzw. podróbkom towarów wykrywanych na krajowym rynku. Taka sytuacja nie wynika zresztą tylko z postawy owych organów. Sami pełnomocnicy zainteresowanych stron nie kwapią się w ogóle do tego, żeby ochrony praw swoich mocodawców dochodzić w trybie karnym dodatkowo poprzez przepisy p.w.p. dotyczące wzorów przemysłowych – kiedy prawa z rejestracji takich wzorów (czy to na terytorium Polski, czy nawet w UE) im przysługują, a jeśli nie – to poprzez odpowiednie w tym względzie przepisy u.z.n.k.

Na gruncie art. 305 p.w.p. jedną z głównych bolączek wspomnianych organów ścigania stanowi to, że dość często pozwalają one pełnomocnikom podmiotów uprawnionych do znaków towarowych na szersze stosowanie tego przepisu niż pozwala na to jego treść, mianowicie dochodzi do jego zastosowania przy założeniu, że określone w nim towary lub usługi nie muszą być takie same (tzn. „objęte prawem ochronnym”), lecz mogą być podobne. Ponadto akceptuje się w praktyce tych organów opinię, że wskazany w nim – za pośrednictwem art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p. – znak podrobiony to znak nie tylko identyczny czy w każdym razie niedający się odróżnić w zwykłych warunkach obrotu, ale także po prostu podobny (i to nawet wskutek samego skojarzenia). W związku z tym można by rozważyć, czy omawianego przepisu jednak nie należałoby wyrazić bardziej kategorycznie, i to wręcz na zasadzie już explicite odróżnienia go od odnośnej części przypadków kolizyjności znaków, przewidzianych w art. 296 ust. 2 p.w.p. Niemniej wydaje się, że te wadliwe przypadki rozumienia przesłanek występowania znaku podrobionego będą w wystarczającym stopniu eliminowane przez sądy karne.

Natomiast zdecydowanie większe obawy co do błędów w aplikacji art. 305 ust. 1 p.w.p. przez organy ścigania i zarazem trudności w ich usuwaniu na poziomie rozstrzygnięć sądowych można mieć w związku z respektowaniem na gruncie tego przepisu ogólnych warunków skuteczności prawa ochronnego na znak towarowy. A chodzi tu zwłaszcza o takie warunki, które są determinowane okolicznościami rynkowymi, o których była już mowa wyżej. W szczególności więc chodzi o prawa wcześniej wypracowane na rynku przez konkurentów albo o tolerowanie takich praw powstałych później. Aczkolwiek znaczenie mają w tych relacjach rów-

orzecznictwa), (w:) S. Byczko, A. Kappes (red.), Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Katnera, Warszawa 2022 (w druku).

niez jeszcze inne okoliczności, w tym zależne od samego podmiotu uprawnionego do danego znaku zarejestrowanego. Należą do nich realizacja obowiązku jego rzeczywistego używania oraz brak przeciwdziałania jego degeneracji. Co więcej, liczy się przy tym jeszcze nie tylko wyczerpanie prawa ochronnego na znak¹⁶, liczy się nawet sam poziom dystynktywności znaku, uzależniony od rozpowszechnienia oznaczeń podobnych w oznakowaniu stosowanym przez konkurentów, a podlegający przecież uwzględnieniu w całościowym porównaniu znaków w kontekście przesłanek z powyższego przepisu, tj. identyczności znaków lub braku możliwości ich odróżnienia (w zwykłych warunkach obrotu).

W ramach wymienionych aspektów ochrony znaku towarowego organy ścigania (jak i właściwie sądy) nie wykazują – a jeśli wykazują, to naprawdę rzadko – dostatecznej świadomości co do wpływu wszystkich tych warunków na możliwość dochodzenia odpowiedzialności karnej, sankcjonowanej art. 305 ust. 1 p.w.p. Z tego powodu stosunkowo łatwo, szczególnie wtedy, gdy pełnomocnicy podmiotów uprawnionych do zarejestrowanych znaków są w stanie mocniej oddziaływać (zresztą różnymi środkami dowodowymi czy nawet czysto perswazyjnymi) na te organy, poddają się one stanowisku, jakoby żaden z tych warunków – i to w jakikolwiek sposób – nie przekładał się na zachodzenie podstaw do stwierdzenia takiej odpowiedzialności.

Opisana postawa organów ścigania może mocno dziwić czy nawet budzić konsternację. Jest to jednak ocena uzasadniona tylko *prima vista*. Po bliższym przyjrzeniu się bowiem powyższej sytuacji ocena ta traci na swojej kategoryczności. Jakkolwiek wspomniani pełnomocnicy akurat tak merytorycznie do tego nie podchodzą, jako że wystarczająco skuteczne są z ich punktu widzenia prostsze twierdzenia (nierzadko nawet oderwane od podstawowych zasad prawa znaków towarowych), to jednak można odnośnie do rozważanej tu kwestii podnieść jeden istotny argument. Zawiera się on w następującym pytaniu: skoro art. 305 p.w.p. nie przewiduje żadnych szczególnych – i uprzednich – warunków dla ochrony określonego w nim zarejestrowanego znaku towarowego, odnoszących się do samej ważności czy skuteczności tego prawa, w tym takich jak na przykład wypełnienie ustawowego wymogu rzeczywistego jego używania (jak jest to m.in. w art. 157 p.w.p., który takie zastrzeżenie, choć w formie zarzutu, ustanawia jako warunek *sine qua non* dochodzenia roszczeń o zakazanie

16 O zasadności prowadzonych tu rozważań niech świadczy to, że zarówno we wcześniejszych, jak i nowszych opracowaniach można odnośnie do instytucji wyczerpania prawa na znak towarowy bez trudu znaleźć pogląd, w myśl którego: „Należy wyraźnie podkreślić, że nie znajduje ona w ogóle zastosowania do wypadków, w których przedmiotem obrotu są towary oznaczone podrobionym znakiem towarowym, a w szczególności nie legalizuje takiego obrotu”; tak np. M. Król-Bogomilska, Wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Głosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/2005, Głosa 2007, nr 3, s. 100, oraz – powołując się na tąż – J. Raglewski, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych, LEX/el. 2016, kom. do art. 305, uwagi wstępne 40; odmiennie ostatnio SN – zob. przyp. 28.

używania podobnego, a tym bardziej identycznego znaku), to z jakich względów ten wymieniony czy też pozostałe analogiczne kryteria skuteczności prawa ochronnego na znak miałyby być aktualne (również) w przypadku dochodzenia odpowiedzialności karnej bez wyraźnego ich zastrzeżenia w powołanej wyżej normie? Chodzi więc o pytanie: czy nie należałoby takiej zależności wyrazić wprost w tej normie?

Rozumiejąc niedostatki w przygotowaniu kadry organów ścigania w dziedzinie własności przemysłowej, jak i w ogóle własności intelektualnej, mające swe źródło w traktowaniu tej dziedziny z lekceważeniem już od etapu edukacji aplikacyjnej (co zresztą tak samo dotyczy kadry sędziowskiej – i to przecież nie tylko w sferze prawa karnego), a nawet pod pewnym względem dzieląc wątpliwości tych organów co do regulacji ustawowej w zakresie wspomnianych uwarunkowań, w tym zwłaszcza logiczności, kompleksowości, konsekwencji, jak i kompletności tej regulacji, wypada na powyższe pytanie odpowiedzieć przecząco. Jest tak dlatego, że pytanie to sprowadza się w istocie do pytania o akcesoryjność odpowiedzialności karnej wobec skuteczności prawa z tytułu rejestracji znaku towarowego. Ponieważ zaś akcesoryjność ta jest, a przynajmniej powinna być, kwestią oczywistą, to jej proklamowanie – i to w sposób ogólny, jak miałyby to być odnośnie do odpowiedzialności z powodu popełnienia czynu zabronionego z art. 305 p.w.p. – jest zbędne. Stanowisko to może wprawdzie skłaniać do refleksji w kontekście owych słabości w przygotowaniu organów ścigania do radzenia sobie z egzekwowaniem przepisów karnych przewidzianych w ustawach z dziedziny własności intelektualnej. Może też ono zastanawiać w kontekście pewnych zawłości w samym systemie ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego, opisanych wyżej na przykładzie wspomnianych uwarunkowań czy zależności. Obydwie te trudności powinny bowiem być jednak pokonane ostatecznie w drodze odpowiedniej praktyki, w tym zwłaszcza orzecznictwa, i to też przy stosownym wsparciu ze strony biegłych sądowych z tej dziedziny (choć akurat ten element sprawowania wymiaru sprawiedliwości na pewno też wymagałby poważnej reformy, zwłaszcza co do warunków kompetencyjnych). Również nauka prawa ma tu swoją rolę do spełnienia.

Ta ostatnia uwaga stanowi tu zresztą celowo stworzony łącznik w celu ukazania konkretnego argumentu przekonującego o braku konieczności wprowadzania w analizowanej kwestii jakiegoś dodatkowego, szczególnego unormowania, i to właściwie bardziej o charakterze wyjaśnienia aniżeli normy jako takiej. Argument ten jest ponownie oparty na rozwiązaniu, jakie przyjmuje się w powyższej kwestii na gruncie prawa niemieckiego. Rozwiązanie to jest tym bardziej miarodajne i przekonujące, że karnoprawna ochrona (zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego) znaku towarowego w tym prawie idzie znacznie dalej niż ta ustanowiona w przepisach p.w.p.¹⁷ Warto zwłaszcza przy tym podkreślić, że ochrona ta nie tyle odnosi się do – szczegó-

17 Szerokie granice tej ochrony określa § 143 MarkenG, odsyłający do przypadków z § 14 i 15 MarkenG.

nej w kontekście regulacji niemieckiej – sytuacji określonej art. 305, ust. 1 p.w.p.¹⁸, co rozciąga się praktycznie na wszelkie sytuacje traktowane jako naruszenie prawa do znaku (tj. takie, jak te objęte art. 296 p.w.p.)¹⁹.

Przedmiotową kwestię, dotyczącą relacji między odpowiedzialnością karną a prawną skutecznością ochrony znaku towarowego, analizuje się na gruncie prawa niemieckiego jako element ogólnej przesłanki bezprawności. Analizę tę przeprowadza się zazwyczaj w trzech punktach dotyczących zachodzenia tej przesłanki: 1) w ogólności, 2) w aspekcie granic prawa do znaku oraz 3) pozostałych powodów usprawiedliwiających korzystanie ze znaku przez osoby trzecie. I właśnie w tym drugim punkcie bierze się pod uwagę tego rodzaju wyłączenia skuteczności prawa do znaku, jak – poza samym przedawnieniem – utrata (niem. „Verwirkung”) uprawnienia do dochodzenia jego ochrony wskutek tolerowania kolizyjnego znaku późniejszego albo zajścia innych przypadków tzw. „utrwalenia się” praw do oznaczeń późniejszych, wyłączenie takiego uprawnienia wobec potrzeb używania nazwisk (i nazw) oraz oznaczeń opisowych, w tym oznaczeń geograficznych, albo produkcji i sprzedaży części zamiennych, akcesoriów itd., a poza tym wyczerpanie oraz upadek (niem. „Verfall”) prawa do znaku będący następstwem braku jego używania²⁰.

Należy jednak najpierw zaznaczyć, że w przypadku (samego) znaku zarejestrowanego rozważana jest w omawianej sprawie – w ramach kwestii dotyczących procesu karnego i jego przebiegu – aktualność zasady związania sądu karnego formalnym charakterem prawa z rejestracji znaku, w tym zdolnością odróżniająca znaku (idzie tu o związanie materialne ze względu na dany stany faktyczny, miarodajny na datę rejestracji znaku w porównaniu z tym, jaki zachodzi w dacie wszczęcia sprawy karnej albo ostatecznie orzekania w niej). W systemie niemieckim – jak i w ustawodawstwie polskim – kwestia ta nie jest uregulowana. Niemniej w doktrynie niemieckiej przyjmowane są nieco surowsze, tj. bardziej konserwatywne, reguły, a to z racji dość sztywnego stanowiska orzecznictwa. Dotyczy to wszakże tylko bez-

18 Z tym przepisem pokrywa się wyraźnie § 14a ust. 1 MarkenG, który jest ustanowiony odnośnie do przeciwdziałania wprowadzaniu do swobodnego obrotu (celnego) na terytorium Niemiec towarów opatrzonych oznaczeniem identycznym lub niedającym się odróżnić (w jego istotnych aspektach) od cudzego znaku towarowego, zarejestrowanego lub używanego w obrocie. Przepis ten brzmi następująco: „Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung ist berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke oder geschäftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist“.

19 Z kolei odpowiednikiem tego przepisu jest § 14 MarkenG (natomiast § 15 MarkenG dotyczy ochrony prawa do oznaczenia uzyskanego wskutek samego jego używania w obrocie).

20 Chodzi tu więc o całość takich wyłączeń (w tym ograniczeń), objętych § 20–26 MarkenG.

względnych przeszkód, które mogłyby podważać wiążący charakter prawa z rejestracji znaku, w tym zdolność odróżniającą jako taką (tzn. samo jej posiadanie przez znak jako przesłankę jego ochrony). Nie znaczy to jednak, że sąd karny nie może niejako wartościować czy klasyfikować tej zdolności w swojej ocenie podobieństwa przeciwstawianych sobie znaków, dokonywanej w ramach ich porównania pod kątem zachodzenia badanego naruszenia prawa do znaku. Poza tym mimo to zgodnie też twierdzi się, że sąd karny zawsze ma możliwość zbadania w konkretnej sprawie zachodzenia wyłączeń w ochronie znaku towarowego, o których mowa wyżej. Co więcej, jako ewidentny wyjątek od wspomnianej zasady związania traktuje się szczególne przypadki upadku prawa z rejestracji, które zachodzą w stosunkach erga omnes, a które – obok nieużywania znaku – stanowią przyczynę formalnego unicestwienia tego prawa w drodze jego wygaszenia. Chodzi o degenerację znaku albo stanie się przez niego znakiem mylącym. W razie bowiem podniesienia zarzutu zachodzenia któregoś z tych przypadków, jak i tym bardziej samego braku zdolności odróżniającej (lub innych przyczyn unieważnienia praw do znaku), sąd karny powinien zawiesić prowadzone postępowanie, odsyłając strony do sporu (cywilnego albo administracyjnego) w przedmiocie stwierdzenia określonej z tych okoliczności, podważających skuteczność prawa do znaku (chyba że rozstrzygnięcia w takich sporach zapadły lub zapadną już w międzyczasie). Trzeba też dodać, że sama zasada związania jest w omawianej materii stale przedmiotem wątpliwości w nauce niemieckiej. Biorą się one stąd, że tego rodzaju zasada w sprawach karnych powinna być respektowana wyłącznie na korzyść, a nie na niekorzyść oskarżonego. Przełamanie takiej reguły procesu karnego może być zaś tłumaczone tylko konstytucyjnymi dyrektywami w zakresie podziału władzy (tu: między organem wydającym akt administracyjny a sądem powszechnym rozstrzygającym o naruszeniu prawa formalnie udzielonego na mocy takiego aktu), aczkolwiek rzeczona reguła również należy do porządku konstytucyjnego, co właśnie utrwała opisywane wątpliwości jako odnoszące się do konfliktu między pryncypiami prawnymi równorzędnymi co do rangi normatywnej²¹.

Co się zaś tyczy samej bezprawności, to w ramach pierwszego etapu badania zachodzenia tej przesłanki w konkretnej sytuacji bierze się pod uwagę, czy oskarżony działał w warunkach naruszenia prawa z tytułu rejestracji znaku w cywilnoprawnym znaczeniu tego pojęcia. A trzeba podkreślić, że chodzi tu o samą zasadę, tj. o to, czy można traktować oskarżonego jako naruszcziela w zakresie przypisywanego mu zachowania polegającego na użyciu danego oznaczenia w określonych okolicznościach. Chodzi tu zatem o odpowiedź na pytanie: czy takie zachowanie oskarżonego było nielegalne, a więc pozbawione podstaw prawnych? I ten punkt wyjścia uświadamia już dostatecznie wyraźnie, że ustalenie bezprawności nie może być oderwane od zbadania granic prawa z rejestracji znaku, w tym zatem również sprawdzenia, czy kwe-

21 Zob. szerzej W.W. Göpfert, *Die Strafbarkeit von Markenverletzungen*, Karlsruhe 2006, s. 247–248 i 249–250, wraz z cytowanym tam orzecznictwem i piśmiennictwem.

stonowane zachowanie oskarżonego nie jest jednak prawnie usprawiedliwione tym, że nastąpiło w warunkach wyłączenia skuteczności tego prawa lub ograniczenia jego oddziaływania. Takie podejście, które przekonuje przy tym, że bezprawność jest elementem stanu faktycznego, ma zarazem w związku z tym zapobiegać rozbieżnościom pomiędzy kryteriami odpowiedzialności cywilnoprawnej i kryteriami odpowiedzialności karnoprawnej. Jest też wyrazem reguły, że okoliczności usprawiedliwiające używanie chronionego znaku towarowego przez osoby trzecie powinny być praktycznie wspólne prawu cywilnemu, prawu konkurencji i prawu karnemu, a nie różne w tych kilku sferach ustawowej ochrony znaku²².

W rezultacie powyższe założenie uzasadnia przedmiot i zakres podanego wyżej drugiego etapu badania bezprawności. Jest on więc oparty na założeniu, że wszelkie wyłączenia i ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego, które – w oparciu o zarzut zgłoszony przez oskarżonego – mają znaczenie w procesie cywilnoprawnym o naruszenie tego prawa, muszą być jednakowo respektowane także w procesie karnym wszczętym z tego tytułu. Tak zatem, jak wyłączenia i ograniczenia te – zresztą zarówno ustawowe, jak i (dodatkowo) uzgodnione umownie – stoją na przeszkodzie orzeczeniu w danym przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej, tak samo muszą one przemawiać przeciwko zasądzeniu w takim przypadku sankcji karnej. Koncentrując się w tym miejscu w zakresie wspomnianych obostrzeń w dochodzeniu ochrony prawa do znaku towarowego na tych szczególnych z nich, a wymienionych we wcześniejszych punktach tego opracowania, należy stwierdzić, że:

- a) odnośnie do tolerowania używania znaku – uwzględnienie takiego zarzutu zgłoszonego przez oskarżonego w sprawie karnej jest uzasadnione już faktem, że dochodzenie naruszenia swojego prawa do znaku towarowego w sytuacji, kiedy wcześniej przez kilka lat przywalało się mu na takie zachowanie, jest sprzeniewierzeniem się zasadom lojalności i uczciwości, które obowiązują na konkurencyjnym rynku, i działaniem w warunkach nadużycia własnego prawa, czyli niedozwolonego jego wykonywania; a trzeba dodać, że tym bardziej dotyczy to sytuacji, kiedy takie przyzwolenie trwało sporo dłużej niż ustawowe minimum 5 lat, jak też, jeśli nastąpiło ono wobec znaku identycznego lub aż tak wysoce podobnego, że właściwie nieodróżnialnego przez właściwy krąg odbiorców; wspomniane zasady są przy tym traktowane ściśle praktycznie, co powoduje, że wszelkie akty pozorujące dochodzenie ochrony znaku wcześniejszego przez uprawniony do niego podmiot, w tym wobec osób używających powstałych później oznaczeń niezarejestrowanych (lub też innych praw niż do zarejestrowanego znaku), jak np. kilkukrotne i mocno rozciągnięte w czasie ostrzeżenia czy inne monity podnoszące fakt naruszenia, nie są uważane za argument zaprzeczający zachodzeniu (świadomego) tolerowania używania;

22 *Ibidem*, s. 167–169.

- b) odnośnie do wymogu rzeczywistego używania znaku – uwzględnienie takiego zarzutu zgłoszonego przez oskarżonego w sprawie karnej oznacza tak samo, jak w procesie cywilnym, przerzucenie ciężaru dowodu na uprawnionego do znaku wcześniejszego; dowód taki pozostaje też bez jakichkolwiek zmian, w tym co do nieprzerwanego okresu ostatnich 5 lat, który musi być nim objęty (bez względu na to, w jakim czasie miał miejsce czyn z użyciem takiego znaku przypisywany oskarżonemu).

Warto dodać, że odnośnie do ograniczeń prawa do znaku jako takich zwraca się uwagę zwłaszcza na to, iż w pełni aktualne pozostaje w procesie karnym wymagane dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaku w razie wykroczenia poza te ograniczenia (polegające m.in. na używaniu oznaczeń opisowych, w tym w celu identyfikacji przeznaczenia części zamiennych czy akcesoriów), aby posługiwanie się chronionym znakiem było podjęte w funkcji znaku towarowego, czyli w celu oznaczenia pochodzenia towarów lub usług, których dotyczyło posłużenie się tym znakiem. Ponadto przyznaje się, że warunek zgodności z dobrymi obyczajami (a więc, jak w prawie polskim określa to art. 156 ust. 2 p.w.p., „z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”) takiego korzystania ze znaku jest w systemie karnym problematyczny do zastosowania, a to choćby z racji takich fundamentalnych zasad karalności za czyny zabronione, jakie oddaje zwłaszcza paremia: *nullum crimen sine lege*. Zmusza to do rozważania wskazanej przesłanki przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności zarówno składających się na dany czyn sprawczy, jak i mu towarzyszących²³.

Na marginesie można też nadmienić, że przyjmowany w doktrynie niemieckiej trzeci etap badania popełnienia przestępstwa poprzez korzystanie z cudzego znaku towarowego, w którym bierze się pod uwagę inne jeszcze okoliczności prawne usprawiedliwiające takie działanie, ma na względzie tego rodzaju szczególne uprawnienia, jak np. swobodę wypowiedzi czy swobodę twórczości artystycznej albo wolność prasy. Również w tym aspekcie – pomijając wyjątkowe rozwiązania przewidziane dodatkowo w sferze karnoprawnej odnośnie do zachowań opartych na takich wolnościach konstytucyjnych – ocena i respektowanie w procesie karnym tego rodzaju uprawnień oskarżonego powinny przebiegać tak, jak to jest właściwe dla procesu cywilnego o naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, identycznie jak w jego przypadku²⁴.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie winno być traktowane przede wszystkim jako przyczynek do dalszej dyskusji, w szczególności właśnie na temat regulacyjnych potrzeb dla

23 *Ibidem*, s. 169–173.

24 *Ibidem*, s. 174.

sprawnego dochodzenia odpowiedzialności karnej, zwłaszcza z punktu widzenia organów ścigania, na których ciążyą podstawowe obowiązki w sferze nie tylko wyjaśnienia i udowodnienia określonych okoliczności, lecz także ich oceny i kwalifikacji prawnej.

Niemniej jednak z dokonanej w nim analizy wynika właściwie nie tylko to, co było jego zasadniczym celem, a więc ustalenie, czy w procesie karnym dotyczącym odpowiedzialności z tytułu korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego, rozważanym na tle przepisu p.w.p. w przedmiocie czynu polegającego na podrobieniu znaku, należy uwzględnić ograniczenia, a zwłaszcza wyłączenia w dochodzeniu ochrony prawa na taki znak, jakie są przewidziane ustawowo, w tym zwłaszcza te związane z tolerowaniem używania danego znaku przez osoby trzecie, a jeśli tak, to czy nie byłoby wskazane unormowanie w tym przepisie takiej zasady wprost. Z analizy tej wynika bowiem ostatecznie również i to, że do rozważenia w kontekście projektowanych zmian przepisów p.w.p. byłoby, czy modyfikacji nie wymaga też sam art. 305 p.w.p. jako taki. Dokładniej chodzi o legislacyjny problem, czy przepis ten nie powinien – wzorem rozwiązania obowiązującego na przykład w prawie niemieckim – określać większej liczby przypadków niedozwolonego używania znaku towarowego, sankcjonowanych karnie w drodze tego przepisu, poza samym przypadkiem znaku podrobionego. Instytucja tego znaku została skonstruowana praktycznie specjalnie na potrzeby przeciwdziałania wprowadzeniu towarów podrobionych (a ściślej: podejrzewanych o podrobienie) na celny rynek państwa członkowskiego, a zatem służy zatrzymaniom towarów na granicach celnych UE. Uznając ją więc, jak dzieje się to na skutek powołanego przepisu, za wyłączną formę zjawiskową przestępstwa w dziedzinie prawa znaków towarowych (poza czynem z art. 308 p.w.p. mającym tu już zupełnie inne, osobne znaczenie), ustawodawca polski dokonał wyraźnego rozdzielenia zakresu ochrony prawa na zarejestrowany znak towarowy w ramach odpowiedzialności karnej oraz zakresu ochrony, która jest zapewniona przez przepisy p.w.p. określające odpowiedzialność cywilną za naruszenie tego prawa. Przyjął zatem, że główną metodą ochrony prawa ochronnego na znak towarowy jest metoda cywilnoprawna, a tylko w pewnym zakresie stosuje się także metodę karnoprawną, czyli że w tej dziedzinie dóbr zasadne jest jednak zróżnicowanie „poła rażenia” narzędzi dostępnych w ramach obydwu tych metod²⁵.

Jakkolwiek ten drugi problem pozostał w tym opracowaniu otwarty²⁶, to problem deregulacji art. 305 p.w.p. w aspekcie uwzględnienia przy jego zastosowaniu

25 Tak już – i to odnośnie do wszystkich praw własności przemysłowej – A. Szewc, *Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom własności przemysłowej*, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19, s. 229.

26 A trzeba przyznać, że nie tylko w państwach z innych kontynentów oraz spoza UE, lecz i w państwach członkowskich UE system karnoprawnej ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego przedstawia się jednak różnie (choć wśród tych drugich przeważa model identyczny lub zbliżony do tego przyjętego w prawie niemieckim); por. np. *Criminal Liability for Trademark*

wspomnianych okoliczności wyłączających skuteczność prawa ochronnego na znak towarowy wobec osób trzecich został tu rozstrzygnięty negatywnie. Takie rozstrzygnięcie ma jednak charakter warunkowy, opiera się bowiem na wierze w prawidłowe stosowanie tego przepisu przez organy ścigania, a ostatecznie przez sądy karne²⁷, w tym jego dokładniejszą analizę w uzasadnieniach wyroków²⁸. Jest ono też motywowane nadzieją na rozwój piśmiennictwa krajowego, które będzie wspierać przedstawione w tym opracowaniu podejście do przedmiotowej kwestii²⁹, i to w sposób wyraźny³⁰. Oczekiwanie takie staje się tym bardziej zasadne, że już teraz w piśmiennictwie zwraca się uwagę na większe skomplikowanie ograniczeń prawa ochronnego na znak w razie ich rozpatrywania właśnie w ramach przypadków odpowiedzialności karnej określonych przepisami p.w.p.³¹

Konkluzją z przeprowadzonej analizy jest też ogólniejsza uwaga poczyniona w wyniku skonfrontowania regulacji niemieckiej z przepisami polskimi w kwestii zarówno zakresu, jak i statusu praw przeciwstawianych prawu z rejestracji znaku towarowego w kontekście wyłączeń w dochodzeniu jego ochrony. Otóż w świetle tej konfrontacji prawo niemieckie okazuje się w stosunku do prawa polskiego dużo

Infringement. A Collaborative International Study (praca zbiorowa), Merchant&Gould. A Technology & Innovation Law Firm, styczeń 2021; zob. na: https://www.vda.pt/xms/files/05_Publicacoes/2021/CriminalLiabilityForTrademarkInfringement.pdf.

- 27 Aczkolwiek mając w pamięci poprzednie trudności w stosowaniu art. 305 p.w.p. przez sam SN i jego opory w interpretacyjnym korygowaniu oczywistych wad tej normy (w jej pierwotnym brzmieniu), można mieć co do powyższej roli orzecznictwa jednak słuszne wątpliwości; zamiast wielu M.J. Zięba, Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w prawidłowej subsumpcji czynu pod normę prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znaków towarowych (art. 305 p.w.p.), (w:) M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Acta Erazmiana. Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, Wrocław 2011, s. 303–320.
- 28 Także w tym względzie zasadne mogą być jednak obawy, jako że nawet w wydanym dopiero niedawno orzeczeniu SN, stwierdzającym znaczenie wyczerpania prawa do znaku dla oceny popełnienia przestępstwa z art. 305 p.w.p., brak wyjaśnień co do relacji (a ściślej: zależności) między cywilnoprawną a karnoprawną ochroną tego prawa; por. postanowienie SN z dnia 31 stycznia 2018 r., V KK 297/17, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa 2018, nr 5, poz. 40.
- 29 Dotąd można było w piśmiennictwie raczej spotkać dość ogólne stwierdzenia, jak na przykład to o jedynie subsydiarnej roli przepisów karnych, i niejasno wskazujące, że zakres ochrony znaku towarowego wyznaczony przez te przepisy zawsze pozostaje zależny od zakresu ochrony przewidzianego w art. 296 i nast. p.w.p.; tak np. P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, Legalis, kom. do art. 305 p.w.p.
- 30 Tak właściwie dotąd jedynie E. Czarny-Drożdziejko (Wybrane problemy stosowania art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 82–95), twierdząc, że w razie zachodzenia ograniczenia treści wyłącznego prawa na znak towarowy zachowanie sprawcy zostaje pozbawione cechy bezprawności, co uniemożliwia zastosowanie art. 305 p.w.p.
- 31 Por. np. odnośnie do wyczerpania prawa na znak towarowy (w świetle cytowanego wyżej postanowienia SN) D. Kuberski, Karnoprawna ochrona znaku towarowego, Warszawa 2021, s. 121–136.

bardziej zapobiegawcze i sprzyjające swoim rodzimym przedsiębiorcom w dziedzinie posiadanych przez nich praw do oznaczeń odróżniających w zderzeniu z pojawiającymi się – wcześniej czy później – na rynku niemieckim znakami towarowymi (w tym znakiem unijnym) w oparciu o ich formalną ochronę w trybie rejestracji. Stąd też powstaje zarzut wobec obecnego projektodawcy, który w swoich planach reformy, i to wobec – jak sam twierdzi – całego prawa własności przemysłowej, nie bierze po uwagę wyraźnej słabości w dbaniu o interesy własnych przedsiębiorców, jakim dotknięte jest prawo polskie w porównaniu z prawem obcym (tu: niemieckim). W związku z tym należy zgłosić potrzebę dokonania przez krajowego projektodawcę w dziedzinie znaków towarowych – zarówno teraz, jak i na przyszłość – analizy odnośnej regulacji krajowej, w ramach planów jej modyfikacji (a tym bardziej reformy), pod kątem gwarantowania przez nią konkurencyjności polskim przedsiębiorcom w zderzeniu z przedsiębiorcami zagranicznymi. A konkurencyjność ta ma przecież znaczenie nie tylko ze względu na możliwości korzystania przez rodzimych przedsiębiorców z ich oznaczeń na rynku wewnętrznym, lecz także ze względu na sytuację, gdy będą oni chcieli wyjść ze swoją ofertą na rynek innych państw członkowskich UE. Niestety, jak dotąd, takie analizy porównawcze nie były prowadzone pod kątem wyrównania szans krajowych producentów czy usługodawców, zwłaszcza w aspekcie zachowania wypracowanych i utrwalonych już przez nich w obrocie praw do oznaczeń odróżniających w rywalizacji z nowo pozyskiwanymi prawami z rejestracji znaków towarowych, a tym bardziej wchodzenia na rynek krajowy znaków unijnych czy ekspansji na ten rynek znaków zarejestrowanych za granicą. A praktyka orzecznicza pokazuje, że krajowe sądy – cywilne, jak i administracyjne – dość często faworyzują w takich przypadkach znaki należące do przedsiębiorstw z zagranicy, chronione tam w trybie rejestracji i używane, a zastosowane teraz na potrzeby zdobywania klientów w Polsce, w tym poprzez ich następczą rejestrację jako znaków unijnych albo nawet polskich. Bronienie się przez rodzimych przedsiębiorców w sporach cywilnych (o naruszenie) czy administracyjnych (o rejestrację) z właścicielami takich znaków jest na ogół bezskuteczne właśnie z racji tylko braku formalnej ochrony ich oznaczeń krajowych. Niewiele w tej obronie pomaga też zarzut złej wiary, który zresztą nie zawsze może być przeforsowany, a to na przykład z powodu wywodzenia późniejszej rejestracji znaku zagranicznego lub unijnego z wcześniejszego prawa z używania takiego znaku za granicą (respektowanego właśnie na gruncie tamtejszego ustawodawstwa – analogicznie, jak ma to miejsce w prawie niemieckim).

Powyższa słabość systemu krajowego przekłada się także na możliwości obrony przez przedsiębiorców krajowych swojej pozycji rynkowej w sferze prawnoznakowej w toku czynności dochodzeniowo-śledczych czy już po postawieniu w stan oskarżenia w sprawach karnych wszczynanych przez podmioty wyposażone w formalnie chronione w Polsce prawo do znaku towarowego, często mające swoje źródło w późniejszej rejestracji (zagranicznej lub unijnej czy nawet krajowej). A jeśli nawet to konkurencyjne prawo jest wcześniejsze wobec prawa wytworzonego na rynku pol-

skim przez rodzimego przedsiębiorcę, to takie prawo późniejsze również w razie jego tolerowania przez przedsiębiorcę uprawnionego z rejestracji znaku nie ma szans na utrzymanie się na rynku. Dzieje się tak z racji przypisywania mu rangi prawa objętego systemem ochrony tylko z tytułu czynów niedozwolonych (tj. na gruncie przepisów u.z.n.k.), które – jako pozbawione przymiotów prawa podmiotowego – musi ustąpić prawu uformowanemu w trybie urzędowej procedury rejestracyjnej. Dla podmiotu oskarżonego o popełnienie w takim przypadku czynu z art. 305 p.w.p. oznacza to zaś – przy spełnieniu przesłanki identyczności lub nieodróżnialności oraz tożsamości towarów lub usług – wyczerpanie znamion tego czynu i ponoszenie odpowiedzialności karnej. A taka sytuacja jest na gruncie prawa niemieckiego wykluczona. I usunięciem tego rodzaju niedostatków regulacji krajowej powinien zająć się projektodawca, zamierzający przeprowadzić autentyczną „reformę” polskiego prawa własności przemysłowej. Powinno tak stać się tym bardziej, jeśli faktycznie miałyby ona zaprowadzić „Polski Ład”, realizować „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz zapewnić „korzystny wpływ na zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego”.

BIBLIOGRAFIA

- Balicki M., Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej, <https://spcgblog.pl/ip/szybciej-taniej-bardziej-innowacyjnie-projekt-nowej-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej>.
- Criminal Liability for Trademark Infringement. A Collaborative International Study (praca zbior.), Merchant&Gould. A Technology & Innovation Law Firm, styczeń 2021, https://www.vda.pt/xms/files/05_Publicacoes/2021/CriminalLiabilityForTrademarkInfringement.pdf.
- Czarny-Drożdżejko E., Wybrane problemy stosowania art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10.
- Göpfert W.W., Die Strafbarkeit von Markenverletzungen, Karlsruhe 2006.
- Kostański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010.
- Król-Bogomilska M., Wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Głosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/2005, Głosa 2007, nr 3.
- Kuberski D., Karnoprawna ochrona znaku towarowego, Warszawa 2021.
- Raglewski J., Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych, LEX 2016.
- Szenc A., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom własności przemysłowej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19.
- Trzebiatowski M., (w:) Sieńczyło-Chlabciz J. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.
- Trzebiatowski M., Zakaz „Venire” wskutek bezczynności wobec używania znaku towarowego (także renomowanego) – zwłaszcza na gruncie przepisów uznk (na tle orzecznictwa), (w:) S. Byczko, A. Kappes (red.), Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Katnera, Warszawa 2022 (w druku).

Zięba M.J., Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w prawidłowej subsumpcji czynu pod normę prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znaków towarowych (art. 305 p.w.p.), (w:) M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Acta Erazmiana. Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, Wrocław 2011.