

P Prawo własności intelektualnej

Dariusz Kuberski

PRAWNE I FAKTYCZNE SKUTKI NOWELIZACJI PRZEPISU ART. 305 USTAWY – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Artykuł dotyczy analizy skutków normatywnych nowelizacji przepisu art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wskazuje na zakres ochrony karnoprawnej znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku towarowego rejestrowanego w trybie międzynarodowym w prawie polskim. Autor omawia odpowiedzialność karną z tytułu posługiwania się znakiem towarowym podrobionym oraz oryginalnym znakiem towarowym bezprawnie użytym, wskazuje na wątpliwości interpretacyjne wynikające z nowelizacji treści art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Przepis karny art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej¹, który dotyczy odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego, był dotychczas nowelizowany trzykrotnie.

Pierwsza zmiana² miała charakter redakcyjny i nie niosła za sobą konsekwencji normatywnych. Mianowicie w ust. 2 art. 305 p.w.p. wskazano, że tak zwany wypadek mniejszej wagi, zagrożony jedynie karą grzywny, odnosi się do typu przestępstwa wskazanego w ust. 1 art. 305 p.w.p., co nie wywoływało wątpliwości interpretacyjnych, gdyż w ust. 3 tego przepisu ustawodawca wskazywał

¹ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.), dalej p.w.p.

² Art. 305 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 56 ustawy z 23.01.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 33 poz. 286) zmieniającej ustawę z dniem 17.03.2004 r.

na znamiona typu kwalifikowanego (uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu oraz dopuszczenie się go w stosunku do towaru o znacznej wartości). Ponadto z przyjętych zasad konstrukcji przepisów karnych wynika, że wprowadzenie wypadku mniejszej wagi odnosi się zawsze do poprzedzającej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego opisującej typ podstawowy przestępstwa, a nie do następującej po niej.

Druga zmiana treści art. 305 p.w.p.³ wywołana została wzbudzającym kontrowersje praktyków i przedstawicieli piśmiennictwa orzecznictwem Sądu Najwyższego⁴, w którym jednolicie zaprezentowano pogląd, że „wprowadzenie do obrotu” jest czynnością jednorazową i nie obejmuje dalszych aktów cyrkulacji towarów z oznaczeniem towarowym. W konsekwencji ustawodawca, chcąc przeciwdziałać naruszeniom prawa, polegającym na handlu towarami z podrobionymi znakami, uzupełnił przepis karny o znamię czynnościowe „dokonuje obrotu”, co w praktyce istotnie poszerzyło zakres stosowania przepisu karnego⁵.

W tej samej nowelizacji przepisu art. 305 p.w.p. konwalidowano istotny błąd regulacji karnoprawnej, która od chwili wejścia w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej⁶ nie przewidywała penalizacji bezprawnego używania oznaczeń oryginalnych, pomimo że przepisy ustawy poprzednio obowiązującej, czyli ustawy z 31.01.1985 r. o znakach towarowych, zasadnie, taką odpowiedzialność przewidywały⁷. Za daleko idącą niekonsekwencję należy bowiem uznać sytuację, w której reakcja prawa karnego łączy się z bezprawnym używaniem znaku podrobionego, natomiast zachowanie polegające na bezprawnym używaniu znaku oryginalnego nie podlega odpowiedzialności karnej.

Trzeciej zmiany treści przepisu art. 305 ust. 1 p.w.p. dokonano na podstawie art. 1 pkt 46 ustawy z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej⁸. Przedstawienie jej zakresu i znaczenia dla praktyki stosowania przepisu karnego jest istotne, a jej właściwe zinterpretowanie wymaga pełnej recepcji motywów legislacyjnych nowelizacji ustawy z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Przepis karny aktualnie ma następujące brzmienie: „Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Zmiana polegała więc na uzupełnieniu

³ Art. 305 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 66 ustawy z 29.06.2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 136 poz. 958) zmieniającej ustawę z dniem 31.08.2007 r.

⁴ Uchwała SN z 24.05.2005 r. (IKZP 13/05), OSNKW 2005/6, poz. 50.

⁵ Szerzej na ten temat D. Kuberski, *Karnoprawna ochrona znaku towarowego*, Warszawa 2021, s. 266.

⁶ Przepisy ustawy weszły w życie 22.08.2001 r. (Dz.U. nr 49 poz. 508).

⁷ Dz.U. poz. 17, z 1989 r. poz. 192, z 1993 r. poz. 46, z 1994 r. poz. 331 oraz z 1997 r. poz. 554.

⁸ Art. 1 pkt 46 (Dz.U. z 2019 r. poz. 501). Zmiana treści przepisu art. 305 ust. 1 p.w.p. na wskazanej podstawie weszła w życie 16.03.2019 r.

przepisu karnego o wskazanie, że odpowiedzialności karnej podlega także oznaczanie towarów w celu wprowadzania do obrotu podrobionym znakiem Unii Europejskiej oraz znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego sprawca nie ma prawa używać, a także dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami.

Aktualna treść przepisu karnego wskazuje więc bezpośrednio na ochronę znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: unijnego znaku towarowego) w odniesieniu do następujących naruszeń prawa wyłącznego:

- oznaczania towarów podrobionym znakiem unijnym w celu wprowadzenia ich do obrotu;
- dokonywania obrotu towarami z podrobionym znakiem unijnym;
- oznaczania towarów znakiem unijnym, którego sprawca nie ma prawa używać w celu wprowadzenia ich do obrotu;
- dokonywania obrotu towarami oznaczonymi znakiem unijnym, którego sprawca nie ma prawa używać.

ZAWARTOŚĆ NORMATYWNA ART. 305 P.W.P.

Zmiana treści przepisu art. 305 p.w.p. nakazuje rozważyć, jaka jest jego aktualna zawartość normatywna, w szczególności czy i jakie nastąpiły zmiany w zakresie penalizacji naruszeń prawa do znaków towarowych. Jak zasygnalizowano wcześniej, dla właściwego określenia zakresu ochrony karnoprawnej wynikającej ze wskazanej nowelizacji istotne znaczenie ma uzasadnienie projektu ustawy⁹. Z jego treści wynika, że intencją projektodawcy było „usunięcie wątpliwości, że przedmiotem ochrony w przypadku przestępstw, o których mowa w tym przepisie, objęte są również znaki towarowe UE”. W uzasadnieniu projektu ustawy zwrócono też uwagę, że zagadnienie to wywołuje liczne wątpliwości, stwierdzając jednocześnie, że nie ma racjonalnych przyczyn, dla których należałoby w różny sposób regulować sytuację znaków towarowych i znaków towarowych UE w tym zakresie. Wskazana zmiana – jak wynika z uzasadnienia projektu – podyktowana jest potrzebą zapewnienia spójności rozwiązań w odniesieniu do krajowych znaków towarowych i znaków towarowych Unii Europejskiej, szczególnie z uwagi na podstawowy cel nowelizacji z 20.02.2019 r., jaki stanowiła implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436¹⁰, i zapewnienie spójności rozwiązań w odniesieniu do krajowych znaków towarowych oraz znaków towarowych Unii Europejskiej.

Trzeba również zauważyć, że postulat ingerencji ustawodawcy wobec braku

⁹ Druk sejmowy nr 3107, Sejm RP VIII kadencji, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, <https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=E93CF-FEDB734A617C12583630031DF67> (dostęp: 30.01.2022 r.).

¹⁰ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336/2).

pewności co do tego, czy przepis art. 305 p.w.p. obejmuje ochroną także znak towarowy Unii Europejskiej, został zgłoszony również w piśmiennictwie¹¹. Co prawda wyrażono pogląd akceptujący stanowisko dopuszczające penalizację działań określonych w art. 305 p.w.p. – w kształcie przed jego nowelizacją – dokonywanych na terenie RP względem unijnych znaków towarowych, jednak z uwagi na szczególnie charakter odpowiedzialności karnoprawnej za pożądaną uznano nowelizację tego przepisu. Zgodnie z prezentowanym poglądem pozwoliłoby to usunąć omawiane wyżej wątpliwości. W argumentacji tej posłużono się rozwiązaniem przyjętym w ustawodawstwie niemieckim, w którym przewidziano wprost przepis penalizujący naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego w art. 143a Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawa z 25.10.1994 r. o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń)¹². W efekcie zgłoszono postulat *de lege ferenda* uregulowania przez polskiego ustawodawcę kwestii odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa do znaku unijnego wprost, tak aby ograniczyć stan niepewności co do zakresu tej odpowiedzialności.

Wobec występujących problemów wykładniczych, analizując potrzebę ewentualnej ingerencji, ustawodawcy, także inni przedstawiciele nauki¹³, brali pod uwagę możliwość przywołania wprost w treści art. 305 p.w.p. „znaku towarowego Unii Europejskiej”. Hipotetycznie rozważając taką ewentualność, finalnie zanegowali jednak prawidłowość wprowadzenia takiej zmiany legislacyjnej, gdyż oznaczałoby to akceptację dla zapisu stanowiącego *superfluum* ustawowe, albowiem prawidłowa interpretacja pojęcia „zarejestrowany znak towarowy” przekonuje, że jednym z jego desygnatów jest właśnie unijny (wcześniej wspólnotowy) znak towarowy. W konsekwencji – co jest istotne dla dalszych rozważań – oznacza to zdaniem autorów, że unijny znak towarowy korzystał z ochrony wynikającej z przepisów karnych prawa własności przemysłowej, także w okresie przed omawianą nowelizacją.

W przytoczonych wypowiedziach znamienne jest to, że pomimo sprzeczności poglądów co do potrzeby nowelizacji ustawy są one spójne odnośnie do tego, że przed nowelizacją ustawy z 20.02.2019 r. znak towarowy Unii Europejskiej objęty był ochroną przepisu art. 305 p.w.p. Ta ostatnia okoliczność czyni zbędną szczegółową prezentację argumentów na rzecz tezy o penalizacji naruszeń znaku unijnego w okresie przed nowelizacją i pozwala skoncentrować się nad *ratio legis* dokonanych zmian, a także – co istotne – ocenić ich skutki normatywne.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zestawienie treści zmienionego

¹¹ K. Felchner, A. Tischner, *Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017/6, s. 18–25.

¹² Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. I s. 3082; 1995 I s. 156; 1996 I s. 682, dalej Markengesetz.

¹³ P. Podrecki, J. Raglewski, *Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na podstawie art. 305 prawa własności przemysłowej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2017/3, s. 98–104.

przepisu art. 305 ust. 1 p.w.p. oraz uzasadnienia tej zmiany w projekcie ustawy¹⁴ prowadzi do nietypowych dla efektów procesu legislacyjnego wniosków. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika bowiem, że wprowadzona zmiana i uzupełnienie przepisu o zwrot „znak towarowy Unii Europejskiej” w rzeczywistości – według zamierzeń ustawodawcy – nie wprowadza żadnych zmian w regulacji karnoprawnej, a jedynie „ma na celu usunięcie wątpliwości, że przedmiotem ochrony w przypadku przestępstw, o których mowa w tym przepisie, objęte są również znaki towarowe UE”. W zamyśle projektodawcy cel zmiany miało stanowić utwierdzenie w przekonaniu organy stosujące prawo, a także osoby poddane działaniu tego przepisu, że unijny znak towarowy był i jest objęty ochroną wynikającą z treści art. 305 ust. 1 p.w.p.

PRAWNE KONSEKWENCJE NOWELIZACJI

Nie negując słusznych, co do zasady, intencji ustawodawcy, nietrudno zauważyć, że wprowadzona zmiana, o ile rzeczywiście rozwiewa pierwotnie występującą wątpliwość, dotyczącą karalności naruszeń prawa do unijnego znaku towarowego, o tyle wywołuje kolejne wątpliwości, o jeszcze istotniejszym nasileniu i o konsekwencjach, zarówno w wymiarze interpretacyjnym, jak i materialnoprawnym. W odniesieniu do pierwszej z nich należy zauważyć, że dla organu stosującego przepis karny oczywiste jest to, że wprowadzenie dodatkowego znamienia czynu zabronionego – w tym wypadku dodatkowego przedmiotu czynności wykonawczej – zmienia treść normy i nie może pozostawać bez wpływu na zakres odpowiedzialności karnej.

Analogiczny problem interpretacyjny zaistniał w wypadku zmiany treści art. 305 ust. 1 p.w.p., polegającej na dodaniu zwrotu „dokonuje obrotu”, wprowadzonej na mocy nowelizacji ustawy z 29.06.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej¹⁵. W orzecznictwie¹⁶ powszechnie przyjęto, że skutkuje ona poszerzeniem odpowiedzialności karnej na zachowania dotychczas nią nieobjęte. Część komentatorów¹⁷, których stanowisko autor podziela, prezentowała natomiast pogląd o bezprawności dalszych etapów cyrkulacji towarów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym również do czasu przytoczonej nowelizacji, wskazując, że uzupełnienie treści przepisu nie poszerza zakresu odpowiedzialności karnej.

Normatywny wymiar wprowadzonej zmiany może wywoływać doniosłe skutki dla stosowania prawa karnego. Uzupełnienie treści art. 305 ust. 1 p.w.p.

¹⁴ Druk sejmowy nr 3107.

¹⁵ Dz.U. z 2007 r. nr 136 poz. 958.

¹⁶ Uchwała składu 7 sędziów SN z 30.06.2008 r. (I KZP 8/08), OSNKW 2008/7, poz. 52; wyrok SN z 23.05.2013 r. (III KK 88/13), LEX nr 1315621; wyrok SN z 23.05.2013 r. (III KK 91/13), LEX nr 1318209.

¹⁷ E. Traple, *Dalszy obrót towarem z podrobionymi znakami towarowymi bez sankcji karnej*, „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2005/4; tożsamy pogląd wyrazili B. Krakowiak, B. Depo, *Czy podróbka raz wprowadzona na rynek staje się legalna*, „Rzeczpospolita” 2005/155.

o zwrot „znak towarowy Unii Europejskiej” prowadzić może bowiem do wniosku, że w stanach faktycznych opisanych w przepisie karnym, które dotyczyły znaku unijnego w okresie przed wejściem w życie wskazanej nowelizacji, stosować należy przepis art. 1 § 1 Kodeksu karnego¹⁸, który stanowi, że „odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Wskazany przepis wyraża zasady *nullum crimen sine lege praevia/lex retro non agit/nullum crimen sine lege poenali anteriori*, zgodnie z którymi odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony zagrożony karą przez ustawę obowiązującą w czasie, gdy sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany”. Późniejsze – po popełnieniu czynu – objęcie penalizacją określonych zachowań nie może rozciągać się na czyny popełnione przed wejściem w życie ustawy penalizującej¹⁹. Sprzeczne z zasadą art. 1 k.k. jest więc zastosowanie wobec sprawcy przepisu wprowadzającego typ czynu zabronionego, który wszedł w życie po popełnieniu czynu nieznanego wcześniej przez ustawę za czyn zabroniony²⁰.

Jeżeli więc do dnia nowelizacji przepis art. 305 p.w.p. nie wskazywał na znak towarowy Unii Europejskiej, a w następstwie nowelizacji już tak, to część podmiotów stosujących pozakodeksowe przepisy karne jako oczywisty wniosek przyjmie, że przed wskazaną nowelizacją unijny znak towarowy nie podlegał ochronie. Tak więc wskazana zmiana, analizowana w oderwaniu od treści uzasadnienia projektu ustawy, dostarcza istotnych argumentów na poparcie twierdzenia, że w okresie przed jej wprowadzeniem zachowania opisane w art. 305 p.w.p. podejmowane w stosunku do unijnego znaku towarowego nie podlegały odpowiedzialności karnej. Skutki takiego sposobu rozumowania, chociaż nieuprawnionego, mogą negatywnie wpłynąć na praktykę stosowania tego przepisu w stosunku do stanów faktycznych poprzedzających omawianą zmianę przepisu art. 305 p.w.p.

Oczywiście nie sposób czynić zarzutu wadliwości nowelizacji w oparciu o ryzyko błędnej interpretacji prawa. Istotne jest jednak to, że względy gwarancyjne prawa karnego wymagają od prawodawcy, by tworzył przepisy jednoznacznie określające zasady odpowiedzialności karnej, pozbawione wątpliwości interpretacyjnych, z poszanowaniem reguły *nullum crimen sine lege certa*. Analiza skutków wprowadzonej zmiany dowodzi, że wskazany postulat tworzenia prawa został istotnie nadwerżony, gdyż decydując się na wprowadzenie do przepisu desygnatu w postaci „znaku towarowego Unii Europejskiej”, naruszono obowiązujące założenie konstrukcyjne przepisu karnego, zgodnie z którym odpowiedzialnością karą objęte są naruszenia znaku zarejestrowanego, bez względu na źródło tej rejestracji. W konsekwencji w sposób całkowicie niezamierzony i również nieprzewidywany przez ustawodawcę podważono również

¹⁸ Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2001 r. poz. 2447 ze zm.), dalej k.k.

¹⁹ *Kodeks karny. Komentarz aktualizowany*, red. M. Mozgawa, Warszawa 2021, LEX/el.

²⁰ Wyrok SN z 15.05.2000 r. (V KKN 390/00), „Prokuratura i Prawo” 2001/3, wkładka, poz. 1.

podstawy ochrony karnoprawnej znaków rejestrowanych w trybie międzynarodowym. Wprowadzona zmiana podsunęła bowiem argument na rzecz interpretacji, że jeżeli ochrona znaku unijnego została wyartykułowana w przepisie karnym *expressis verbis*, a znak rejestrowany w trybie międzynarodowym został w jego treści pominięty, to stwarza to silną presumpcję na rzecz wyłączenia go spod ochrony karnoprawnej. Taki, pozornie logiczny, wniosek, oczywiście nieuprawniony na gruncie obowiązujących przepisów, a także w kontekście motywów legislacyjnych omawianej nowelizacji, może spotkać się z akceptacją organów wymiaru sprawiedliwości, a także części interpretatorów, co tylko spotęguje wątpliwości co do przedmiotowych granic odpowiedzialności karnej.

KARNOPRAWNA OCHRONA ZNAKU MIĘDZYNARODOWEGO

Okoliczność, że znak rejestrowany w trybie międzynarodowym poddany jest ochronie przewidzianej w art. 305 p.w.p., nie powinna wywoływać wątpliwości. To, że znak podlega rejestracji w trybie międzynarodowym, a nie krajowym, pozostaje bez znaczenia dla jego ochrony karnoprawnej. Kryterium determinującym poddanie tego znaku działaniu przepisu karnego jest bowiem fakt rejestracji znaku i wyznaczenie terytorium jego ochrony, a nie miejsce rejestracji.

Warunkiem ubiegania się o rejestrację międzynarodową znaku jest dokonanie zgłoszenia lub rejestracji znaku w kraju pochodzenia. Na podstawie jednego podania do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie²¹ urzędy krajów wyznaczonych w podaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej mogą uznać jej przyznanie bądź też stwierdzić istnienie przeszkód dla jej przyznania. W rzeczywistości więc o przyznaniu ochrony decyduje organ krajowy. Przyznanie ochrony w trybie międzynarodowym na terytorium Polski wymaga pozytywnej decyzji polskiego Urzędu Patentowego. Jest to więc sytuacja zbliżona do rejestracji znaku krajowego pod tym względem, że o ochronie decyduje ten sam organ, który udziela praw ochronnych na krajowe znaki towarowe i usługowe.

Celem systemu madryckiego jest umożliwienie uzyskania ochrony znaku towarowego w wielu państwach w następstwie złożenia jednego wniosku, dokonanego w jednym języku i w jednym centralnym urzędzie mającym siedzibę w Genewie. Wymieniony system ma charakter jedynie proceduralny, gdyż nie określa on warunków ochrony, nie określa także przesłanek odmowy uznania rejestracji międzynarodowego znaku towarowego ani też zakresu praw wynikających z ochrony. Wszystkie te zagadnienia poddane są prawu każdego z państw, w którym następuje rejestracja znaku towarowego. System międzynarodowy tworzą porozumienie madryckie²² zawarte w 1891 r. oraz protokół

²¹ World Intellectual Property Organization – wyspecjalizowana organizacja ONZ, zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji prawnych dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej.

²² Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.04.1891 r., zrewidowane

do porozumienia z 1989 r.²³ Dla wymienionych form ochrony prawnej obowiązuje wspólny regulamin²⁴ pochodzący z 1996 r. oraz instrukcje administracyjne z 2002 r. Można więc wyróżnić trzy kategorie członków „związku madryckiego”: państwa należące wyłącznie do porozumienia madryckiego, państwa będące wyłącznie członkami protokołu madryckiego, państwa należące równocześnie do porozumienia madryckiego oraz do protokołu madryckiego.

Zgodnie z treścią art. 9 *sexies* § 1 protokołu madryckiego, gdy umawiające się strony są stronami zarówno porozumienia madryckiego, jak i protokołu madryckiego, w takim wypadku wymienione strony wiążą porozumienie madryckie, a nie protokół madrycki. Jednak począwszy od 1.09.2008 r. w stosunkach wzajemnych między państwami stronami, będącymi zarówno członkami protokołu madryckiego, jak i porozumienia madryckiego stosuje się jedynie postanowienia protokołu madryckiego. Celem tej zmiany było zapewnienie funkcjonowania „systemu madryckiego” przez jedną umowę międzynarodową. Chodziło również o to, by wszystkie państwa mogły skorzystać z postanowień protokołu madryckiego.

Podkreślenia wymaga, że rejestracja międzynarodowa rozciąga się na wszystkie państwa wskazane przez zgłaszającego we wniosku o międzynarodową rejestrację znaku towarowego. Pełni ona więc taką samą funkcję jak rejestracja krajowa, jednak wywołuje skutek o szerszym zasięgu terytorialnym.

W kontekście rozważanego problemu odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego, wynikających z rejestracji międzynarodowej, istotne znaczenie ma również to, że Wspólnota Europejska przystąpiła do protokołu madryckiego ze skutkiem od 1.10.2004 r. Od tego czasu istnieje możliwość przyznania ochrony wspólnotowemu (obecnie unijnemu) znakowi towarowemu (CTM – Community Trademark, obecnie EUTM – European Union Trademark) poprzez wniosek międzynarodowy, a także możliwość uczynienia podstawą zgłoszenia międzynarodowego rejestracji CTM (obecnie EUTM) w EUIPO²⁵ w Alicante, traktowanego jako zgłoszenie dokonane w urzędzie pochodzenia znaku towarowego.

Należy zauważyć więc, że dochodzi do przenikania się ochrony opartej na umowach międzynarodowych oraz rejestracji dokonanej w EUIPO w Alicante. Nie istnieją zatem żadne racje, dla których należałoby różnicować zakres ochrony prawnej unijnych znaków towarowych oraz znaków, których rejestracja wy-

w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Nicei 15.06.1957 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. oraz zmienione 2.10.1979 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 116 poz. 514).

²³ Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie 27.06.1989 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 13 poz. 129).

²⁴ Wspólny regulamin wykonawczy z 18.01.1996 r., który w Polsce obowiązuje od 1.04.1996 r., „Wiadomości Urzędu Patentowego RP” 1996/4; tekst ze zm. według stanu na 1.04.2002 r., „Wiadomości Urzędu Patentowego RP” 2003/1.

²⁵ European Union Intellectual Property Office (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

nika z porozumienia madryckiego, względnie protokołu madryckiego. Założeniem rejestracji w trybie międzynarodowym jest bowiem możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach członkowskich w takim samym zakresie, jak ta uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach pochodzenia.

Skoro, jak wspomniano wyżej, wyznacznikiem zakresu ochrony prawnej nie jest miejsce rejestracji znaku towarowego ani źródło ochrony prawnej, lecz jej terytorialny zasięg, konsekwentnie należy więc stwierdzić, że analogicznie jak w wypadku unijnych znaków towarowych, tak i w odniesieniu do rejestracji wynikających z umów międzynarodowych, z uwagi na okoliczność, że wywołują one skutek na terytorium Polski, podlegają takiej samej ochronie jak znaki rejestrowane w Urzędzie Patentowym RP oraz unijne znaki towarowe. Wskazany pogląd o możliwości stosowania art. 305 p.w.p. do znaków międzynarodowych znalazł potwierdzenie w nielicznym jeszcze orzecznictwie²⁶.

Reasumując, dokonywanie obrotu towarami z podrobionym znakiem towarowym, względnie ze znakiem, którego sprawca nie ma prawa używać na terytorium Polski, podlega penalizacji na podstawie art. 305 p.w.p., niezależnie od tego, czy znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP, w Europejskim Urzędzie do Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO), czy też w trybie rejestracji międzynarodowej, jeżeli krajem wskazanym była Polska, a wskazanie to zostało uznane przez Urząd Patentowy RP.

Wychodząc naprzeciw możliwym interpretacjom opartym na literalnym brzmieniu obowiązującego przepisu art. 305 p.w.p., za nieuprawniony uznać należy pogląd wyłączający z zakresu ochrony karnoprawnej znak rejestrowany w trybie międzynarodowym. Pominięcie go w treści przepisu karnego, jak wskazano wyżej, nie stanowi bowiem wystarczającego argumentu na rzecz wyłączenia go z ochrony.

OCHRONA UNIJNEGO ZNAKU TOWAROWEGO JAKO ZNAKU ZAREJESTROWANEGO

Konstrukcja przepisu karnego przed jego nowelizacją była czytelna i logicznie spójna. Przydanie ochrony wynikało z faktu rejestracji znaku i jej skuteczności na danym terytorium. Bez znaczenia natomiast pozostawała okoliczność, w jakim trybie rejestracja ta następowała (krajowa, międzynarodowa czy unijna). Wyodrębnienie kryterium rejestracji jako przesłanki ochrony karnoprawnej ma też głębszy sens. Jeżeli wnioskodawca ponosi koszty postępowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego, spełnia ustawowe warunki uzyskania tego prawa, jednocześnie poddaje się rygorom ustawy odnoszącym się do jego utrzymania, to niewątpliwie zasługuje na wzmożoną ochronę ze strony państwa, które tej ochrony udziela. Stąd też poddanie ochronie karnoprawnej wyłącznie znaków zarejestrowanych uznać należy za prawidłowe.

²⁶ Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 30.03.2012 r. (VII Ka 210/12), niepubl.

Do tej kategorii należą również znaki towarowe Unii Europejskiej. Krytycy²⁷ poglądu o możliwości ochrony tych znaków na podstawie art. 305 p.w.p. wysuwali argument, że znak wspólnotowy (aktualnie unijny znak towarowy – przyp. wł.) nie jest „znakiem towarowym”, o którym mowa w prawie własności przemysłowej, gdyż ustawa odróżnia wspólnotowy znak towarowy od krajowego znaku towarowego. Ustawa odwołuje się bowiem do pojęcia znaku wspólnotowego²⁸ jedynie w treści art. 147 ust. 3 p.w.p. (poprzednio także art. 132 ust. 6 p.w.p.), nie przywołuje go natomiast w treści art. 305 p.w.p., co dowodzi, że wymieniony przepis karny nie odnosi się do znaku unijnego. Nadto art. 4 ust. 1 p.w.p., który przewiduje pierwszeństwo umów międzynarodowych i przepisów prawa Unii Europejskiej obowiązujących bezpośrednio w krajach członkowskich, nie nakazuje traktowania znaków wspólnotowych (unijnych) jak znaków krajowych. Podnoszono też argument, że ustawa – Prawo własności przemysłowej została przygotowana przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej jako samodzielny akt prawny i nie zawierała w pierwotnej wersji rozwiązań prawnych dotyczących wspólnotowych znaków towarowych, natomiast art. 305 p.w.p. obowiązywał już od wejścia w życie ustawy.

Zaprezentowana argumentacja o braku odpowiedzialności karnej w wypadku naruszenia praw do unijnego znaku towarowego w oparciu o przepis art. 305 ust. 1 p.w.p. od początku jego obowiązywania nie wydaje się być przekonująca. Za jej odrzuceniem przemawiają po części te same regulacje prawne, na które powoływali się oponenty ochrony znaku unijnego na podstawie przepisów karnych Prawa własności przemysłowej. Mianowicie już przepis art. 14 ust. 1 poprzednio obowiązującego rozporządzenia 207/2009 Rady (WE) z 26.02.2009 r.²⁹ stanowił: „Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach naruszenie unijnego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X”³⁰. We wskaza-

²⁷ D. Du Cane, *Czy piractwo znaku wspólnotowego jest przestępstwem z art. 305 prawa własności przemysłowej?*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/1, s. 44 i 45; także Szczególne dziedziny prawa karnego. *Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, System prawa karnego*, t. 11, red. M. Bojarski, Warszawa 2014, s. 66 i 67.

²⁸ W art. 147 ust. 3 p.w.p. zachowano mimo zmiany nazewnictwa pojęcie „znak wspólnotowy”, co znajduje pewne uzasadnienie w przepisie, którego treść odwołuje się do uprzednio udzielonych praw ochronnych na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

²⁹ Dz. Urz. UE w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L nr 78.S.1).

³⁰ Dopiero rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz. Urz. UE L z 2015 r. nr 341 poz. 21), które weszło w życie z dniem 23.03.2016 r., wprowadziło pojęcie „znak towarowy Unii Europejskiej” (określany w przepisach także mianem „unijny znak towarowy”) w miejsce dotychczasowego pojęcia „wspólnotowy znak towarowy”. Doprowadziło to do zmian terminologicznych w obowiązującym wówczas

nym rozporządzeniu co prawda brak jest zapisów przewidujących podstawy odpowiedzialności karnej za naruszenie praw do unijnego znaku towarowego, jednak przytoczona treść przepisu dowodzi, że wymieniony akt normatywny w pełni akceptuje istnienie ochrony prawnej znaku wspólnotowego (unijnego) w porządkach prawnych państw członków Unii Europejskiej.

Również wymieniony przepis art. 4 p.w.p. wyraźnie wskazuje na uzupełniającą funkcję prawa własności przemysłowej w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z ust. 1 art. 4 p.w.p. jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Jak już podkreślono wcześniej, przepis art. 305 p.w.p. obejmuje ochroną znaki zarejestrowane. Zarówno unijny znak towarowy, jak i znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP podlegają ochronie na terytorium Polski. Różnią się jedynie trybem i miejscem rejestracji. Za uzasadniony więc należy uznać pogląd, że dla ochrony karnoprawnej bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy znak towarowy został zarejestrowany w EUIPO, czy też w Urzędzie Patentowym RP. Odpowiedzialność karna za czyn opisany w art. 305 p.w.p. „nie jest zależna od faktu rejestracji znaku towarowego w Polsce, lecz od tego, czy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dany znak korzysta z ochrony”³¹. Taki pogląd wyrażany też jest przez część przedstawicieli piśmiennictwa³². Zwrócono także uwagę, że na stosowanie art. 305 p.w.p. do znaków unijnych pozwala właśnie treść art. 4 p.w.p., nakazującego stosować przepisy Prawa własności przemysłowej w sprawach nieuregulowanych przepisami unijnymi³³. Stanowisko dopuszczające penalizację działań określonych w art. 305 p.w.p. dokonywanych na terenie Polski, mających za przedmiot unijne znaki towarowe, zyskiwało coraz szerszą akceptację, chociaż jednocześnie, z uwagi na szczególny charakter odpowiedzialności karnoprawnej, ze względów ostrożnościowych, zgłaszany był postulat nowelizacji ustawy w celu wyjaśnienia podnoszonych w tym zakresie wątpliwości³⁴.

Sygnalizowany problem, chociaż dotychczas w ograniczonym zakresie, zo-

rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 poprzez zmianę jego tytułu („w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej”) oraz zmianę treści poszczególnych przepisów. W dniu 6.07.2017 r. weszło w życie obowiązujące obecnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

³¹ *Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami. Przepięstwa i inne formy naruszenia praw własności intelektualnej oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. CASE-BOOK*, red. D. Kuberski, Kraków 2016.

³² P. Podrecki, J. Raglewski, *Karnoprawna...*

³³ U. Promińska – stanowisko wyrażone w opinii prawnej (niepubl.).

³⁴ Tak K. Felchner, A. Tischner, *Karnoprawna ochrona...*, s. 24 i 25.

stał również podjęty w orzecznictwie sądów powszechnych. W jednym z orzeczeń zapadłym w trybie odwoławczym sąd zwrócił uwagę, że międzynarodowy i wspólnotowy znak towarowy (unijny znak towarowy) powinien być traktowany jak krajowy znak towarowy i przysługuje mu identyczna ochrona – w tym prawnokarna – jak tymże znakom oraz że przez znak towarowy, o którym mowa w art. 305 ust. 1 p.w.p., należy rozumieć nie tylko znak towarowy zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym, ale także wspólnotowy (unijny) znak towarowy zarejestrowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego³⁵. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że ustawa – Prawo własności przemysłowej nie wprowadza legalnej definicji pojęcia „zarejestrowany znak towarowy”. Ograniczenie znaczenia wskazanego pojęcia wyłącznie do krajowych znaków towarowych jest nieuzasadnione. Zdaniem sądu z samego faktu bowiem, że ustawodawca w art. 305 p.w.p. nie zawarł wprost odesłania do wspólnotowych czy też międzynarodowych znaków towarowych, nie można wywodzić, iż przepis ten nie ma do nich zastosowania, a wskazaną kwestię należy rozpatrywać w szerszym kontekście, mając na względzie regulację przewidzianą w art. 4 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którą w sprawach nieunormowanych w umowie międzynarodowej lub przepisach prawa Unii Europejskiej albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio. Cytowany przepis stwarza bowiem możliwość odpowiedniego stosowania Prawa własności przemysłowej, wówczas gdy przepisy międzynarodowe lub wspólnotowe dopuszczają uregulowanie pewnych kwestii w prawie krajowym. Taką możliwość przewiduje zaś, między innymi, art. 61 porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej³⁶, na mocy którego strony porozumienia, do których zalicza się również Rzeczpospolitą Polską, są zobowiązane do ustanowienia procedury karnej i kar w przypadku przynajmniej umyślnego podrobienia znaku towarowego. Na gruncie prawa polskiego ochronę karnoprawną znaku towarowego zapewnia natomiast art. 305 p.w.p. Sąd podkreślił, że art. 4 ust. 1 p.w.p. dotyczy nie tylko przepisów traktujących o postępowaniu zgłoszeniowym, ale również odnoszących się do kwestii odpowiedzialności cywilnej, a także karnej. Pod mianem „zarejestrowany znak towarowy” rozumieć więc należy każdy znak towarowy niezależnie od trybu, w jakim doszło do jego zarejestrowania, pod warunkiem że tryb ten będzie uznawany w Polsce.

W innym orzeczeniu³⁷ sąd wyraził pogląd, że przez znak towarowy, o którym mowa w art. 305 ust. 1 p.w.p., należy rozumieć nie tylko znak towarowy zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym, ale także wspólnotowy znak towa-

³⁵ Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 30.03.2012 r. (VII Ka 210/12), niepubl.

³⁶ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej), Marrakesz 1994.04.15 (Dz.Urz. UE L 336, s. 214), obowiązujące w Polsce od 1.07.1995 r.

³⁷ Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 22.02.2013 r. (IV Ka 727/12), niepubl.

rowy (unijny znak towarowy), zarejestrowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Sąd podkreślił, że przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire*, stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości są one powtórzeniem regulacji zawartych w pierwszej dyrektywie Rady w 89/104/EWG z 21.12.1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³⁸. Implementując ją, ustawa – Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Niewątpliwie więc wskazane orzecznictwo, jak i wypowiedzi prezentowane w piśmiennictwie mogły stanowić istotny wyznacznik dla ukształtowania właściwej praktyki stosowania komentowanego przepisu. Jednocześnie należy zauważyć, że nie odnotowano przypadków wykorzystania instytucji pytania prawnego kierowanego przez sądy powszechne w trybie art. 441 Kodeksu postępowania karnego³⁹ do Sądu Najwyższego, odnoszącego się do sygnalizowanego problemu. Nie istniały więc żadne szczególne powody do ingerencji ustawodawcy w treść omawianego przepisu. Nie mogły ich stanowić w szczególności odmienne poglądy przedstawicieli piśmiennictwa, których występowanie towarzyszy większości zagadnień prawnych o większym stopniu złożoności.

UWAGI LEGISLACYJNE

Rozważając normatywne konsekwencje nowelizacji przepisu art. 305 p.w.p. z 20.02.2019 r., nie sposób nie zauważyć jej negatywnych skutków związanych z gramatyczną konstrukcją znowelizowanego przepisu. Zupełnie zbędnie posłużono się bowiem w art. 305 ust. 1 p.w.p. funktorem alternatywy łącznej „lub” poprzez użycie go w odniesieniu do czynności oznaczania i dokonywania obrotu „zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej”. Wśród możliwych stanów faktycznych alternatywa łączna w analizowanym przepisie karnym wystąpi bowiem niezwykle rzadko. Jeżeli sprawca jednym czynem dopuszcza się bezprawnego oznaczania towaru podrobionym znakiem towarowym lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, to najczęściej dopuszcza się takiego czynu w stosunku do znaku krajowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym albo w stosunku do znaku towarowego Unii Europejskiej. Do wyjątków natomiast należeć będzie sytuacja, w której jedna czynność sprawcza obejmuje równocześnie znak towarowy krajowy i znak unijny. Ma to miejsce wtedy, gdy to samo oznaczenie chronione

³⁸ Dyrektywa Rady w 89/104/EWG z 21.12.1989 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. L 40, s. 1).

³⁹ Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447 ze zm.), dalej k.p.k.

jest dwoma różnymi prawami. W zupełnie odosobnionych wypadkach ziści się więc logiczna funkcja spójnika „lub”. Do poprawnego urzeczywistnienia intencji ustawodawcy wystarczające było, zamiast użycia spójnika „lub”, posłużenie się znakiem przestankowym – przecinkiem.

Istotniejsze zastrzeżenia wywołuje natomiast zawarty w przepisie karnym zwrot „którego nie ma prawa używać”, zawierający zaimek względny „który” użyty w liczbie pojedynczej, co może sugerować, że odnosi się on jedynie do bezprawnie użytego znaku towarowego Unii Europejskiej, ale już nie do krajowego znaku towarowego. Taki sposób rozumowania należy oczywiście odrzucić, mimo że wynika on z gramatycznej konstrukcji zdania. Uzupełniając przepis karny o znak towarowy Unii Europejskiej, należało więc uwzględnić fakt występowania dwóch kategorii znaków i użyć wskazanego zaimka względnego w drugim przypadku liczby mnogiej – „których”. Czytając aktualną treść przepisu, można by dojść do wniosku, że odpowiedzialność karna dotyczy jedynie czynności bezprawnego oznaczania i dokonywania obrotu w odniesieniu do znaku towarowego Unii Europejskiej, z pominięciem znaku rejestrowanego w systemie krajowym, z czym oczywiście nie sposób się zgodzić.

De lege lata, mając świadomość niedoskonałości oraz niezamierzonych konsekwencji wprowadzonej zmiany, należy dążyć do kształtowania takiej praktyki orzeczniczej, która stanowić będzie odzwierciedlenie rzeczywistych intencji ustawodawcy. Biorąc pod uwagę okoliczność, że sygnalizowane problemy wykładnicze dotyczą pozakodeksowego przepisu karnego, a więc stosowanego relatywnie rzadko, a ponadto, że interpretacja normy prawa karnego wymaga uwzględnienia normatywnej zawartości ustawy – Prawo własności przemysłowej, ukształtowanie jednolitej linii orzeczniczej może okazać się procesem długotrwałym. Oczywiście dokonywanie w chwili obecnej kolejnej korektury przepisu art. 305 p.w.p. byłoby działaniem niepożądanym, godzącym w poczucie stabilności systemu prawa, a więc wartości o szczególnym znaczeniu na gruncie prawa karnego.

Komentowane zagadnienie stanowić może także źródło pewnej refleksji w aspekcie powszechnie przyjętych reguł tworzenia prawa, mianowicie że nie powinniśmy dokonywać ingerencji w obowiązujące przepisy prawa powodowani tylko potrzebą udoskonalania, która nie niesie za sobą żadnej treści normatywnej, a tak właśnie postąpiono w wypadku nowelizacji przepisu art. 305 p.w.p. w ustawie z 19.02.2019 r. Zarówno bowiem przed zmianą, jak i po zmianie treści przepisu karnego art. 305 ust. 1 p.w.p. znak towarowy Unii Europejskiej podlegał ochronie karnoprawnej w oparciu o przepis art. 305 ust. 1 p.w.p.

Powoływany w piśmiennictwie⁴⁰ przykład, że takiego jednoznacznego wskazania znaku unijnego, jako podlegającego ochronie, dokonano w niemieckiej ustawie o znakach towarowych (art. 143a Markengesetz), nie można traktować jako prostego argumentu na rzecz potrzeby recepcji takiego rozwiązania do pra-

⁴⁰ Tak K. Felchner, A. Tischner, *Karnoprawna ochrona...*, s. 25.

wa polskiego. Nie sposób bowiem porównywać przepisów karnych – polskich i niemieckich – opartych na diametralnie odmiennych konstrukcjach legislacyjnych. Pole penalizacji art. 305 p.w.p. wyznaczone zostało poprzez autonomiczne wskazanie w przepisie karnym katalogu zachowań bezprawnych z jednym odesłaniem do definicyjnego ujęcia znaku podrobionego w art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p., które dopełnia stronę przedmiotową typu przestępstwa. Natomiast konstrukcja przepisu karnego art. 143a Markengesetz oparta jest na zupełnie odmiennym założeniu. Jest to przepis pozbawiony charakterystyki zachowania przestępnego, który wskazuje jedynie w sposób ogólny na rodzaj zachowania podlegającego wartościowaniu karnoprawnemu – używanie w obrocie oznaczenia lub znaku towarowego. W odróżnieniu od przepisu art. 305 p.w.p. wszystkie szczegółowe rodzaje zachowań bezprawnych opisane są poprzez zastosowanie odesłania do treści konkretnego przepisu tej ustawy, bez którego to odesłania przepis art. 143 Markengesetz nie mógłby pełnić samodzielnie swojej funkcji. Taki sam zabieg legislacyjny zastosowany został w treści art. 143a Markengesetz, wprowadzając odpowiedzialność karną za naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego (w ustawie niemieckiej: „wspólnotowego znaku towarowego”). Przepis ten w sposób ogólny wskazuje na odpowiedzialność w obrocie gospodarczym za wykonywanie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego pomimo zakazu i bez zgody właściciela znaku towarowego i odsyła do treści art. 9 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia Rady⁴¹. Dopiero wskazany przepis rozporządzenia w ust. 1a–c i 2 a–d enumeratywnie wskazuje na katalog zachowań zabronionych karnie. Bez takiego odesłania wobec braku pełnej konstrukcji znamion strony przedmiotowej przestępstwa w przepisie art. 143a Markengesetz poddanie penalizacji naruszeń praw do unijnego znaku towarowego nie byłoby możliwe. W przepisie art. 305 p.w.p. takie wyodrębnienie znaku towarowego Unii Europejskiej nie było konieczne z racji poddania odpowiedzialności karnej naruszeń do znaku zarejestrowanego, a takim jest między innymi znak towarowy Unii Europejskiej. Tak więc – moim zdaniem – to względy techniki legislacyjnej zadecydowały o konieczności wyodrębnienia w niemieckiej ustawie o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń znaku towarowego Unii Europejskiej i z tego powodu nie może to stanowić jednoznacznego argumentu na rzecz uzasadnienia wprowadzenia analogicznej zmiany w art. 305 p.w.p.

GWARANCJE USTROJOWE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI PRZEPISÓW KARNYCH

Zasygnalizowane wątpliwości interpretacyjne o zupełnie podstawowym znaczeniu, dotyczące zakresu działania przepisu karnego, skłaniają do refleksji natury ogólnej. Mianowicie przedmiot odpowiedzialności karnej z racji obo-

⁴¹ Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 78/1 z 24.03.2009 r.).

wiązywania norm o charakterze gwarancyjnym nie powinien stanowić wiedzy dostępnej dla wąskiego grona specjalistów z danej dziedziny, ale być czytelny i jednoznacznie identyfikowalny dla każdego potencjalnego uczestnika obrotu gospodarczego. Prezentowany przykład różnorodnej interpretacji przepisu art. 305 p.w.p. świadczy o tym, że przepis ten spełnia wskazany postulat w ograniczonym zakresie, nawet przy uwzględnieniu podwyższonych wymagań wobec przedsiębiorców, wynikających z zawodowego charakteru tej działalności⁴². W tym kontekście zasygnalizowany problem powinien być przedmiotem stałej analizy pod kątem, czy omawiana regulacja karna spełnia wymogi określoności w rozumieniu przepisów ustawy zasadniczej, w szczególności art. 42 ust. 1 Konstytucji RP⁴³, który wyraża fundamentalne zasady prawa karnego (represyjnego). Zgodnie ze wskazaną normą konstytucyjną podstawowe znamiona czynu zabronionego muszą zostać określone w ustawie w sposób odpowiadający pewnym minimalnym wymogom precyzji, tak aby adresat normy prawnej mógł zorientować się na podstawie samej tylko ustawy co do zasadniczej treści ustanowionego zakazu (zasada określoności regulacji z zakresu prawa represyjnego)⁴⁴. Oczywiście każdemu przepisowi uchwalonemu zgodnie z przyjętymi zasadami poprawnej legislacji towarzyszy domniemanie zgodności z Konstytucją, a obalenie tego domniemania wymaga bezspornego wykazania sprzeczności zachodzącej między ustawą i Konstytucją⁴⁵. Należy jednak baczyć, aby każdy zakaz karnoprawny był zrozumiały oraz pozwalał na jednoznaczne rozgraniczenie zachowań dozwolonych od tych, które podlegają wartościowaniu karnoprawnemu.

Prezentuję pogląd, że przepis art. 305 p.w.p. – również w aktualnym brzmieniu – spełnia wskazane wyżej standardy konstytucyjne. Nie wyklucza to oczywiście dopuszczalności rozważań dotyczących opracowania odmiennego modelu odpowiedzialności karnej, chociażby sygnalizowanego w piśmiennictwie⁴⁶, a opartego na normie odsyłającej do szczegółowych postaci naruszeń prawa wyłącznego, jak przyjęto to w przywołanym wyżej przepisie art. 143a Markengesetz. Zaletą tego ostatniego rozwiązania konstrukcyjnego przepisu karnego jest gwarancja aktualności regulacji karnoprawnej, a także możliwość zachowania symetrycznej ochrony na gruncie prawa cywilnego i karnego oraz płynnego dostosowania zakazu karnoprawnego do zmieniających się reguł ochrony przed naruszeniami prawa wyłącznego. Warunkiem koniecznym przyjęcia takiego rozwiązania jest natomiast zachowanie zwartej i jednolitej konstrukcji ustawy, do której przepis karny odsyła, co z uwagi na konieczność

⁴² Reguły należytej staranności w obrocie gospodarczym można wywieść z art. 355 § 2 k.c., a także art. 293 § 2 k.s.h. oraz art. 483 § 2 k.s.h.

⁴³ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 384 ze zm.).

⁴⁴ Wyrok TK z 8.01.2008 r. (P 35/06), OTK-A 2008/1, poz. 1; także wyrok TK z 8.07.2003 r. (P 10/02), OTK-A 2003/6, poz. 62.

⁴⁵ Por. orzeczenie TK z 24.05.1994 r. (K 1/94), OTK 1994/1, poz. 10.

⁴⁶ K. Felchner, A. Tischner, *Karnoprawna ochrona...*, s. 25.

wielokrotnej nowelizacji przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej mogłoby stanowić trudny do zrealizowania postulat.

Obecnie efektywność stosowania przepisu art. 305 p.w.p., a także jego rola prewencyjna, zależec będą w dużym stopniu od ukształtowania właściwej praktyki orzeczniczej, które to zadanie spoczywać będzie przede wszystkim na wymiarze sprawiedliwości. Jako nie do przecenienia jawi się także rola środowiska rzeczników patentowych, którzy, będąc najlepiej przygotowaną do takich działań grupą zawodową, są w stanie nadawać właściwy kierunek interpretacjom prawa poprzez aktywny udział w opiniowaniu w toku postępowania o naruszenie prawa do znaku towarowego, a także aktywnie, jak dotychczas, uczestnicząc w dyskusji nad kształtem prawa własności przemysłowej.

Artykuł jest uaktualnioną wersją tekstu, który pierwotnie został opublikowany w monografii *Reforma prawa własności intelektualnej*, red. A. Adamczak, Kielce 2021.

ABSTRACT

dr Dariusz Kuberski

The Author is a doctor in legal sciences, prosecutor, assistant professor in the Institute of Law and Administration, Faculty of Legal, Social and Human Sciences in Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, lecturer in the National School of Judiciary and Public Prosecution, awarded with a honorary medal "For Merits in Inventiveness" by the Prime Minister of the Republic of Poland.

Legal and actual consequences of the amendment of a provision of the Article 305 of the Act on the Industrial Property Law

The article concerns analysis of normative consequences of the amendment of a provision of the Article 305 of the Act on the Industrial Property Law. It describes the scope of criminal and legal protection of trademarks in the European Union and trademarks registered in an international mode under the Polish law. The Author discusses criminal liability for using a fake trademark or an original trademark unlawfully used, points out doubts concerning interpretation, resulting from the amendment of the contents of Article 305 of the Act on the Industrial Property Law.

Keywords: *industrial property, the Community trademark, criminal liability, international mark, Madrid Agreement, Madrid Protocol*

dr Dariusz Kuberski

ORCID: 0000-0003-3771-0551; e-mail: prokkub@poczta.onet.pl

Autor jest doktorem nauk prawnych, prokuratorem, adiunktem w Instytucie Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, został odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów odznaką honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Du Cane Dustin *Czy piractwo znaku wspólnotowego jest przestępstwem z art. 305 prawa własności przemysłowej?*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/1

Felchner Krzysztof, Tischner Anna, *Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017/6

Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, Warszawa 2021, LEX/el.

Krakowiak Bartosz, Depo Berenika, *Czy podróbka raz wprowadzona na rynek staje się legalna*, „Rzeczpospolita” 2005/155

Kuberski Dariusz, *Karnoprawna ochrona znaku towarowego*, Warszawa 2021

Podrecki Paweł, Raglewski Janusz, *Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na podstawie art. 305 prawa własności przemysłowej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2017/3

Promińska Urszula – stanowisko wyrażone w opinii prawnej (niepubl.)

Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, System prawa karnego, t. 11, red. M. Bojarski, Warszawa 2014

Traple Elżbieta, *Dalszy obrót towarem z podrobionymi znakami towarowymi bez sankcji karnej*, „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2005/4

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami. Przestępstwa i inne formy naruszenia praw własności intelektualnej oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. CASEBOOK, red. D. Kuberski, Kraków 2016