

nr 89-94

KWARTALNIK

100-lecie
zawodu
rzecznika
patentowego
w Polsce



3-4/2018
1-4/2019

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kwartalnik nr 89–94/2018–2019



POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

RZECZNIK PATENTOWY
Problemy Ochrony Własności Intelektualnej
KWARTALNIK SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

© Polska Izba Rzeczników Patentowych
Warszawa 2019

REDAKTOR NACZELNY:
dr Krzysztof Czub

KOLEGIUM REDAKCYJNE:
Anna Cybulka, Tadeusz Kachnic,
dr Katarzyna Krupa-Lipińska (wicedaktor),
Jarosław Rawa, dr Karolina Sztobryn,
dr Wojciech Włodarczyk (wicedaktor)

SEKRETARZ REDAKCJI:
dr Katarzyna Krupa-Lipińska

Adres Wydawcy i Redakcji:
Polska Izba Rzeczników Patentowych
ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa
tel./fax: 22 646 40 12, 22 646 41 43
e-mail: redakcja@pirp.org.pl

Wersją podstawową (referencyjną) jest wersja papierowa.

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Rybczyńska
Projekt okładki, skład i łamanie: Piotr Korona, Wojciech Kamrowski
Druk i oprawa: Szafa Gdańska/Arspol
Nakład: 300 egz.
ISSN 1234-4133



SŁOWO WSTĘPNE

Do rąk Czytelników oddajemy kolejny zeszyt „Rzecznika Patentowego”, licząc na jego życzliwe przyjęcie.

Bieżące wydanie otwiera sprawozdanie Komisji Promocji Zawodu przy Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych (która w 2018 r. była jednocześnie Komisją Obchodów Jubileuszowych) poświęcone przebiegowi uroczystości i innych licznych wydarzeń towarzyszących setnej rocznicy powstania zawodu rzecznika patentowego w Polsce. Obchody rocznicowe zostały zorganizowane przede wszystkim wysiłkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, zarówno na szczeblu centralnym, jak i w okręgach, część wydarzeń była realizowana we współpracy z Urzędem Patentowym RP. Ważnym akcentem obchodów było wydanie i uroczysta prezentacja *Księgi Jubileuszowej z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, która miała miejsce podczas Gali 100-lecia zawodu rzecznika patentowego oraz 25-lecia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie pod koniec listopada 2018 r.

W dalszej części zeszytu znajdują się publikacje z dziedziny materialnego i procesowego prawa własności intelektualnej, część z nich autorstwa rzeczników patentowych, inne opracowane przez doktorantów uczestniczących w I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów *Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka*, zorganizowanej w marcu 2019 r. przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod patronatem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Pierwszy z artykułów, autorstwa Kol. Anny Cybulki, członka Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, traktuje o nowych rodzajach znaków towarowych w kontekście projektu wspólnej praktyki dotyczącej badania wymogów formalnych oraz podstaw odmowy i unieważnienia, opracowywanego w ramach Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów (ETMDN). Monika Gaczkowska podjęła zagadnienie ochrony nazwiska w charakterze znaku towarowego. Kol. Paweł Kurcman, Wiceprezes PIRP, poruszył tematykę roli rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy. Pragmatyczne aspekty przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe w świetle najnowszych zmian legislacyjnych i praktyki Urzędu Patentowego RP zostały omówione w artykule Kol. Jarosława Rawy, Dziekana Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PIRP. Dominika Stopczyńska przedstawiła problematykę rejestracji muzycznego znaku towarowego na podstawie zapisu nutowego oraz nagrania. Kol. Anna Zaleska, członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, podjęła zagadnienie Innovation Box (IP Box) jako nowej zachęty podatkowej dla

innowacyjnych przedsiębiorstw. W zeszycie znajdują się także komentarze do orzeczeń: wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16 – glosa autorstwa Katarzyny Konopki oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15 – glosa autorstwa Kol. Krzysztofa Dobieżyńskiego. Aktualne wydanie zamyka artykuł Kol. Marka Beslera, b. Prezesa PIRP, poświęcony problematyce odpowiedzialności osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, w świetle znowelizowanej ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Na przedprożu okresu świąteczno-noworocznego w imieniu Kolegium Redakcyjnego „Rzecznika Patentowego” pragnę złożyć wszystkim Czytelnikom, w szczególności Koleżankom i Kolegom Rzecznikom Patentowym, życzenia wielu sukcesów zawodowych i pomyślności we wszystkich sferach życia.

dr Krzysztof Czub, redaktor naukowy

SPIS TREŚCI

To był rok! Słów kilka na temat stulecia rzecznictwa patentowego w Polsce i ćwierćwiecza Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Agnieszka Przyborska-Bojanowska	7
Nowe rodzaje znaków towarowych – projekt wspólnej praktyki dotyczącej badania wymogów formalnych oraz podstaw odmowy i unieważnienia, Anna Cybulka	21
Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego, Monika Gaczkowska	27
Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy, Paweł Kurcman	37
Praktyczne aspekty przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe, Jarosław Rawa	43
Rejestracja muzycznego znaku towarowego na podstawie zapisu nutowego oraz nagrania, Dominika Stopczańska	49
Innovation Box (IP Box) – nowa zachęta podatkowa dla innowacyjnych przedsiębiorstw, Anna Zaleska	59
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16	69
Prawo własności przemysłowej w stosunku do wolności gospodarczej. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16, Katarzyna Konopka	87
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15	99
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15, Krzysztof Dobieżyński	111
Odpowiedzialność osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, w ustawie – Prawo własności przemysłowej, Marek Besler	117

Agnieszka Przyborska-Bojanowska

To był rok! Słów kilka na temat stulecia rzecznictwa patentowego w Polsce i ćwierćwiecza Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Wybrzmiały już ostatnie akordy jubileuszowego roku 2018. Polska Izba Rzeczników Patentowych wkroczyła w 26. rok działalności, podczas gdy zawód rzecznika patentowego ma już za sobą pierwsze 100 lat. Czas zatem na podsumowanie minionych jubileuszowych wydarzeń.

Jak już zostało wyżej wspomniane, w 2018 r. świętowaliśmy dwie, jakże ważne dla naszego zawodu, rocznice: 100-lecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce oraz 25-lecie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Wśród wydarzeń jubileuszowych szczególnie dwa z nich na długo pozostaną w naszej pamięci – mowa tutaj o Wielkiej Gali w Pałacu Prymasowskim¹ w Warszawie oraz uroczystych obchodach na krakowskim Wawelu. Z kolei, z wydarzeń naukowych niewątpliwie ważna dla naszego samorządu – i to pod względem merytorycznym, jak i wizerunkowym – była przygotowana przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii konferencja „Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy”.

Zanim jednak doszło do realizacji wspomnianych kulminacyjnych zdarzeń, praktycznie już od pierwszych chwil po wyborach² nowo ukonstytuowana – zaledwie

¹ Pałac Prymasowski – zwany również Hotelem Bellotto. Warto wspomnieć, że historia tego miejsca sięga XVI w. Pałac ten był niszczone i dewastowany w czasach najazdu szwedzkiego, pustoszone przez Sasów, Wołochów i Kozaków, a w końcu został zniszczony podczas obrony Warszawy w 1939 r. Należący do kapituły gnieźnieńskiej pałac do XVIII w. był siedzibą prymasów (stąd nazwa Pałac Prymasowski), później mieściła się tutaj Kamera Warszawska, Rejencja Pruska, Zarząd Warszawskiego Policmajstra, Komisja Rządowa Wojny, Szkoła Junkrów, zaś w czasie dwudziestolecia międzywojennego był siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. Do dyspozycji naszego samorządu podczas Wielkiej Gali były: Sala Kolumnowa (główne miejsce wydarzenia), Sala Zielona (Marmurowa), Sala Żółta, Sala Niebieska oraz Podziemie, w którym miała miejsce taneczna część imprezy.

² Krajowa Rada PIRP obecnej kadencji została wybrana podczas XII Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, który miał miejsce w Warszawie w dniach 5 i 6.11.2018 r.

1-miesięczna – Krajowa Rada musiała stworzyć, a następnie wprowadzić w życie plan obchodów obu chlubnych rocznic³.

I tak, począwszy od lutego 2018 r., w ramach spotkań „Patent na sukces” realizowanych przez naszą Izbę wspólnie z Urzędem Patentowym RP, rzecznicy patentowi mieli okazję nie tylko spotkać się w swoich okręgach i wysłuchać prezentacji przygotowanej na potrzeby Jubileuszu⁴, ale również wystąpić w roli współgospodarzy spotkań⁵, które miały miejsce w: Zielonej Górze 2.02.2018 r., Lublinie 19.03.2018 r., Rzeszowie 20.03.2018 r., Białymstoku 22.03.2018 r., Poznaniu 22.03.2018 r., Łodzi 23.03.2018 r., Szczecinie 23.03.2018 r.; Częstochowie 26.03.2018 r., Opolu 27.03.2018 r., Krakowie 5.04.2018 r., Kielcach 6.04.2018 r., Wrocławiu 6.04.2018 r., Elblągu 9.04.2018 r., Płocku 9.04.2018 r., Gdyni 10.04.2018 r. i Toruniu 10.04.2018 r.

W trakcie tych spotkań w ramach projektu „Patent na sukces” dziekani okręgów, przedstawiciele Prezydium lub Komisji Promocji Zawodu i Obchodów Jubileuszowych – w miarę możliwości – nie tylko przekazywali informacje dotyczące specyfiki naszego zawodu, ale również przybliżali historyczne okoliczności powstania rzecznictwa patentowego w Polsce.

Nie były to jedyne jubileuszowe wydarzenia o charakterze lokalnym, gdyż poszczególni dziekani organizowali lub współorganizowali obchody Jubileuszu w swoich okręgach

I tak (zgodnie z porządkiem alfabetycznym):

Okręg lubelski wraz z okręgiem małopolskim w dniu 12.04.2018 r. przeprowadził jubileuszowe szkolenie „Wynalazki biotechnologiczne – aspekty praktyczne”.

Okręg łódzki w dniu 16.11.2018 r. zorganizował jubileuszowe spotkanie rzeczników patentowych (w założeniu chodziło głównie o spotkanie z najstarszymi przedstawicielami naszego zawodu w tym regionie).

Okręg małopolski w okresie od marca do listopada 2018 r. przeprowadził cykl spotkań Rady Okręgu małopolskiego z organizacjami zawodowymi oraz izbami, w dniach 18–20.04.2018 r. uczestniczył w Chęcinach w V Ogólnopolskiej Konferencji Centrów Transferów Technologii PACTT (Porozumienie Akademickich Centrów Transferu i Technologii), podczas której dziekan okręgu wygłosił wykład „Badania patentowe jako element wspomagania procesu kreowania innowacji – rola rzeczników patentowych”, był współorganizatorem konkursu „Innovator Małopolski” (18.11.2018 r.) oraz fundatorem nagrody „Bon dla Innovatora” (5 godzin wsparcia dla każdej z 4 zwycięskich firm)⁶, 27.09.2018 r. przedstawiciele władz okręgu wygłosili jubileuszowe wystąpienie podczas Gali Konkursu w Krakowie, będącej częścią 2-dniowego Forum Inteligentnych Specjalizacji, 7.11.2018 r. współuczestniczyli w Posiedzeniu Forum Zawodów Zaufania Publicznego, zorganizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką

³ W tym miejscu pragniemy ogromnie podziękować Panu Ryszardowi Kondratiukowi – Dyrektorowi Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP za życzliwość, zrozumienie i ogromne wsparcie, jakiego doświadczaliśmy jako świeżo powołana Komisja Promocji Zawodu (a w 2018 r. również Obchodów Jubileuszowych), mimo że plan Obchodów 100-lecia Urzędu Patentowego RP w Polsce na rok 2018 został zamknięty przed ukonstytuowaniem się nowej Krajowej Rady PIRP.

⁴ Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu koledze Łukaszowi Wściubiakowi z Komisji Promocji za przygotowanie merytorycznej części prezentacji na temat historii i istoty zawodu rzecznika patentowego.

⁵ Szczególne podziękowania należą się wszystkim dziekanom zaangażowanym w projekt „Patent na Sukces”, jak również Koleżankom i Kolegom z Komisji Promocji Zawodu i Obchodów Jubileuszowych.

⁶ Wsparcia innowatorom udzielił bezpłatnie zespół rzeczników patentowych z okręgu małopolskiego w osobach: A. Magońska, Ł. Wściubiak, A. Rogowski, A. Stachowski, P. Rosół. Ogromne podziękowania za wzięcie udziału w tak chwalibnej inicjatywie.

w Krakowie, w dniu 12.12.2018 r. zorganizowali spotkanie jubileuszowe dla rzeczników z okręgu małopolskiego, w dniu 19.12.2018 – spotkanie ze studentami kierunku prawo własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcone pracy w zawodzie rzecznika patentowego⁷, a w końcu w dniu 28.12.2018 r. zorganizowana została wspomniana już na wstępie (i opisana szerzej w dalszej części) – Uroczysta Gala na Wawelu stanowiąca zwieńczenie obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego – poprzez między innymi, złożenie kwiatów w kryptcie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Wawelskiej.

Okręg mazowiecki wraz z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego współorganizował w dniu 10.09.2018 r. Piknik Zawodów Zaufania Publicznego „Zawód zaufania publicznego przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”⁸, zaś 15.12.2018 r. – również we współpracy z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – IX Piknik Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego⁹, na który członkowie okręgu mazowieckiego przygotowali wraz z młodzieżą z ZHP grę terenową dla dzieci i młodzieży pt. „Polskie wynalazki”.

Z podobną do okręgu mazowieckiego inicjatywą wystąpił okręg podlaski, współorganizując w dniach 20–22 września 2018 r. Forum Zawodów Zaufania Publicznego na swoim terenie.

Okręg podlaski w dniu 23.03.2018 r. był współorganizatorem jubileuszowego seminarium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w dniach 11.04.2018 r. i 17.05.2018 r. Olimpiady Innowacyjności Technicznych i Wynalazczości wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz Politechniką Białostocką. W trakcie uroczystego podsumowania olimpiady dziekan okręgu przedstawiała prezentację „Rzecznik patentowy – zawód godny zaufania”. Olimpiada odbywała się pod patronatem PIRP. W trakcie spotkania zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Oddział Białystok przedstawiono prezentację promującą zawód rzecznika patentowego.

Okręg pomorski w dniu 19.05.2018 r. uczestniczył w trójmiejskiej Nocy Muzeów, prezentując w Centrum Hevelianum nie tylko sylwetki wybitnych wynalazców pochodzących z Gdańska, ale również przybliżając istotę naszego zawodu (tutaj szczególne podziękowania należą się koleżance Małgorzacie Matyka za przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji), zaś miesiąc później 19.06.2018 r. zorganizował połączone ze szkoleniem spotkanie rzeczników patentowych i aplikantów, by 13.12.2018 r. na przedświątecznym spotkaniu poświęconym wspomnieniom na temat okoliczności powstania Polskiej Izby Rzeczników Patentowych zamknąć rok jubileuszowy w okręgu pomorskim.

⁷ Spotkanie poprowadzili kol. A. Magońska i kol. Ł. Wściubiak.

⁸ Konferencja odbyła się 10.09.2018 r. w Centrum Kreatywności m. st. Warszawy przy ul. Targowej 56. W trakcie konferencji merytorycznej przedstawiciele zawodów zaufania publicznego rozmawiali o funkcjonowaniu zawodów zaufania publicznego, diagnozowali aktualne trudności i zagrożenia oraz starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być nasza rola i jak ją powinniśmy wypełniać w przyszłości. Wykład wprowadzający poprowadziła prof. Jadwiga Staniszkis. W panelu pierwszym „Samorządy zaufania publicznego – pożądaný model rozwoju i rola w społeczeństwie przyszłości?” uczestniczyli: dr Adam Bodnar (RPO), adw. Mikołaj Pietrzak, inż. Jerzy Putkiewicz, rz. pat. Bartosz Krakowiak, r. rp. Włodzimierz Chróścik, dr Krzysztof Madej, Iwona Karpiuk-Suchcka, arch. Urszula Szablowska. W panelu drugim „Tajemnica zawodowa – wyzwania i zagrożenia dzisiaj i w przyszłości?” uczestniczyli: rz. pat. r. pr. Dorota Rządewska, prof. r. rp. Rafał Stankiewicz, Michał Byliniak, Małgorzata Sokulska, Paweł Trojanek, adw. Radek Baszuk, Agnieszka Gajewska. W panelu trzecim „Jednostka – zawody zaufania publicznego – organy państwa. Pożądany model współpracy” uczestniczyli: adw. Anisa Gnackowska, dr inż. Mieczysław Grodzki, mgr inż. Jerzy Kotowski, Bartosz Pilitowski, Jolanta Przygońska, Krzysztof Pietrzyk, rz. pat. r. rp. Paweł Kurcman (źródło: informacje na stronie okręgu mazowieckiego).

⁹ Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Okręg śląski współuczestniczył w dniu 20.11.2018 r. w II Ogólnopolskim Spotkaniu Samorządów Zaufania Publicznego, w trakcie którego podjęte zostały 54 uchwały dotyczące uczczenia pamięci przedstawicieli naszych zawodów, którzy swoją pracą i walką budowali zręby niepodległości i państwowości polskiej¹⁰.

I w końcu *last but not the least*:

Okręg wielkopolski w dniu 27.04.2018 r., wraz z Katedrą Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zorganizował Ogólnopolską Konferencję z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce. Wśród zaproszonych prelegentów byli między innymi: prof. Aurelia Nowicka, dr Rafał Sikorski, dr Jakub Kępiński, dr Mariusz Zelek, dr Krzysztof Żok, dr Małgorzata Kozłowska, dr Juan Francisco Ortega Diaz, dr Żaneta Pacud, zaś wspomnianą już wyżej prezentację jubileuszową przedstawił Wiceprezes PIRP, dr Krzysztof Czub.



W trakcie jubileuszowego roku miały również miejsce integracyjne „majówki” połączone z rocznicowymi obchodami. I tak od 31.05.2018 r. do 2.06.2018 r. świętowaliśmy Jubileusz na majówce podlaskiej w Olsztynie zorganizowanej przez okręg podlaski wraz z okręgiem mazowieckim, zaś od 22 do 25.06.2018 r. w Kazimierzu Dolnym na majówce zorganizowanej przez okręg lubelski i małopolski.

Wszystkim dziekanom zaangażowanym w obchody Jubileuszu oraz niewymienionym z imienia i nazwiska Koleżankom i Kolegom, których trud w tym jakże pracowitym dla nas roku jest nie do przecenienia, ogromnie dziękujemy za poświęcony czas i pracę włożoną *pro publico bono* dla uświetnienia opisanych wyżej wydarzeń.

Wspólnie z Urzędem Patentowym RP¹¹ świętowaliśmy Jubileusz również w trakcie Międzynarodowej Konferencji „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce” 26.04.2018 r. w Filharmonii Narodowej (uroczystości połączone były z obchodami Światowego Dnia Własności Intelektualnej), 6–7.09.2018 r. podczas XIV edycji Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Muzeum Narodowym w Krakowie, 15–16.10.2018 r. na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS „Od pomysłu do komercjalizacji

¹⁰ Więcej informacji pod adresem: <http://slaskieforum.pl/2018/11/20/ii-ogolnopolskie-spotkanie-samorzadow-zaufania-publicznego/>.

¹¹ Polska Izba Rzeczników Patentowych na mocy umowy zawartej z Urzędem Patentowym RP była partnerem omawianych uroczystości i aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach, wspierając tym samym politykę wizerunkową Izby.

– zbuduj własną strategię ochrony”, 27.11.2018 r. na ceremonii Design Europa Awards zorganizowanej we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – II edycja konkursu dla najlepszych projektantów i menadżerów wzornictwa przemysłowego. Ukoronowaniem wspólnych obchodów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Urzędu Patentowego RP była uroczysta Gala w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie w dniu 26.11.2018 r.

Polska Izba Rzeczników Patentowych była również współorganizatorem Konferencji „Znaki towarowe i ich ochrona” zorganizowanej w dniach 8–9.06.2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica¹². Gospodarzem konferencji był prof. Ryszard Skubisz¹³.

A teraz kilka słów podsumowujących wspomniane już najgłośniejsze wydarzenia jubileuszowe zorganizowane przez nasz samorząd w 2018 r.:

Konferencja „Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy” przygotowana przez PIRP we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii – 12.10.2018 r.

Konferencja odbyła się w sali „Pod Kopułą” w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i składała się z 4 paneli. W każdym z paneli omówiona została inna rola rzecznika patentowego: jako doradcy biznesowego, jako pełnomocnika procesowego, jako osoby stanowiącej łącznik pomiędzy biznesem a nauką. W ostatnim panelu doszło do wymiany doświadczeń pomiędzy zaproszonymi gośćmi i porównania doświadczeń polskich i międzynarodowych rzeczników patentowych.

Moderatorami paneli byli między innymi przedstawiciele Prezydium PIRP: Prezes PIRP Dorota Rzążewska, Skarbnik Małgorzata Kluczyk oraz Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman.

Gośćmi Konferencji byli między innymi: Prezes UPRP dr Alicja Adamczak, Wiceprezes UPRP Andrzej Pyrża oraz liczni goście z kraju i zagranicy, wśród których nie zabrakło przedstawicieli organizacji rzecznikowskich między innymi z USA i Niemiec.

Konferencję poprowadził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.



Zaproszenie
na konferencję
„Rola rzecznika
patentowego
w gospodarce
opartej na wiedzy”

¹² Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć pod adresem: <http://www.skubisz.pl/2018/06/konferencja-znaki-towarowe-i-ich-ochrona-8-9-czerwca-2018-r/>.

¹³ Zdjęcia z Konferencji dostępne są pod adresem: <http://snpsi.umcs.pl/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-8-9-06-2018/galeria-zdjec/>.

Konferencja połączona była z promocją Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, a dzięki staraniom organizacyjnym koleżanek Moniki Chimiak i Beaty Wojtkowskiej z Komisji Promocji – również z eleganckim poczęstunkiem¹⁴.

Gala 100-lecia zawodu rzecznika patentowego oraz 25-lecia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie – 25.11.2018 r.

Galę zaszczyciło swoją obecnością liczne grono rzeczników patentowych (ok. 200 osób) oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedstawicieli UPRP w osobach: Prezes dr Alicja Adamczak, Wiceprezesa UPRP Andrzeja Pyrży oraz dyrektorów departamentów UPRP, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a wśród nich przedstawicieli Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz licznych przedstawicieli pozostałych zawodów zaufania publicznego.

Staraniem członków Komisji Promocji Zawodu – w szczególności koleżanki Doroty Grzyb – nasza Gala została objęta **Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości**¹⁵, zaś na mocy decyzji Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Jarosława Sellina, zarówno Gala 100-lecia zawodu rzecznika patentowego (wraz z obchodami 25-lecia PIRP), jak i *Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce* pod red. dr. Krzysztofa Czuba (której promocja była częścią Gali) uzyskały zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa” realizowanego w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.



Gala 100-lecia zawodu rzecznika patentowego oraz 25-lecia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie, 25.11.2018 r.

¹⁴ Konferencja „Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy”. Konferencja była szeroko komentowana między innymi na stronach:

<https://www.rp.pl/Rzecznicy-patentowi/310119925-Rzecznik-patentowy-niezbudny-w-innowacyjnym-biznesie.html>
<https://www.rp.pl/Rzecznicy-patentowi/310129936-Rzecznicy-patentowi-chca-zalozyc-togi.html>
<https://www.wprost.pl/firmy-i-rynk/10160077/dlaczego-rzecznicy-patentowi-przydaja-sie-w-biznesie.html>
<https://warszawa.onet.pl/rzecznik-patentowy-pierwszym-partnerem-w-biznesie-konferencja-w-warszawie/bn5dve7>
<https://www.rmfm24.pl/fakty/polska/news-rzecznik-patentowy-pierwszym-partnerem-w-biznesie-100-lat-po,nld,2643092>
<https://mycompanypolska.pl/artykul/2136/rola-rzecznika-patentowego-w-gospodarce-opartej-na-wiedzy>
<https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2201401,Firmy-traca-krocie-bez-wsparcia-rzecznikow-patentowych>
<http://www.radiomaryja.pl/informacje/od-100-lat-funkcjonuje-w-polsce-zawod-rzecznika-patentowego/>

¹⁵ Patronat ten ustanowiony został przez Prezydenta RP nad projektami, które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości i służą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków. Polska Izba rzeczników Patentowych otrzymała specjalny prezydencki dyplom przygotowany z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości.

A oto krótka relacja z wydarzenia:

W dniu 25 listopada w Hotelu Bellotto (dawniej Pałac Prymasowski) w Warszawie miała miejsce Gala 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce, której, co warto podkreślić, towarzyszyły obchody 25-lecia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.



Dorota
Rządewska
Prezes
Polskiej Izby
Rzeczników
Patentowych



Pamiątkowa statuetka
z okazji obchodów
100-lecia zawodu rzecznika
patentowego w Polsce

Gala rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, a następnie głos zabrały: Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Koleżanka Dorota Rządewska, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – Pani dr Alicja Adamczak, a z zaproszonych gości – Pan Prezes Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.

Przebieg Gali obfitował w często wzruszające momenty ważne dla członków naszego samorządu; pamiątkowe statuetki otrzymali byli Prezesi Izby oraz nasi Seniorzy, których numery uprawnień sięgają numeru tysiąc. Przy wręczaniu odznak «zasłużony dla samorządu rzeczników patentowych» radośnie gratulowaliśmy odznaczeń naszym Koleżankom i Kolegom, ale jednocześnie z powagą wspominaliśmy Tych, którym odznaki te zostały przyznane pośmiertnie.



Osoby, które współtworzyły Polską Izbę Rzeczników Patentowych i historię naszego zawodu w Niepodległej Polsce. Przedstawiciele pierwszego tysiąca rzeczników – biorąc pod uwagę numery uprawnień



Rzecznicy, którzy w ostatnich latach położyli szczególnie zasługi na rzecz samorządu rzeczników patentowych otrzymali odznakę „Zasłużony dla samorządu rzeczników patentowych”



Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce

W trakcie Gali prezentowana była również *Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce* pod redakcją Kolegi dr. Krzysztofa Czuba, Wiceprezesa PIRP. W pierwszej części publikacja zawiera materiały i teksty historyczno-biograficzne poświęcone rzecznikom patentowym, w tym obszerną galerię zdjęć archiwalnych, a w drugiej części 23 artykuły naukowe odnoszące się do zagadnień ochrony własności intelektualnej i wykonywania profesji rzecznika patentowego. Autorami artykułów są wybitni przedstawiciele nauki prawa i rzecznicy patentowi z Polski oraz

z zagranicy, w szczególności prof. dr hab. Ryszard Skubisz, dr hab. Marcin Trzebiatowski, dr Tony Tangena, b. Prezydent EPI, João Pereira da Cruz, Sekretarz Generalny EPI, b. Przewodniczący ECTA i UNION, dr Rainer Beetz, Przewodniczący CNIPA, członek Rady ECTA.

Galę uświetnił Pan Profesor Andrzej Falkowski swoim wykładem «Rzeczywistość pracy rzecznika patentowego a prawidłowości psychologiczne w kontaktach z klientami. Jak maksymalizować swój zysk», a szampańskiej rozrywki dostarczył występ Kwartetu Obsession.

Po doznaniach kulturalnych miał miejsce uroczysty bankiet w Salach: Marmurowej, Żółtej i Niebieskiej, a następnie taneczne «after party» w podziemiach Hotelu Bellotto. Zabawa trwała do białego rana – ostatni uczestnicy opuścili parkiet około godziny 5 rano...¹⁶

¹⁶ Zdjęcia z imprezy oraz krótki film z części oficjalnej Gali dostępne są po zalogowaniu: zdjęcia w zakładce „Galeria Warszawa”: <https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=100&id=4>; filmy: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/video/Gala100lecia/20181125_960x540.mp4; https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/video/Gala100lecia/20181125_1920x1080.mp4.



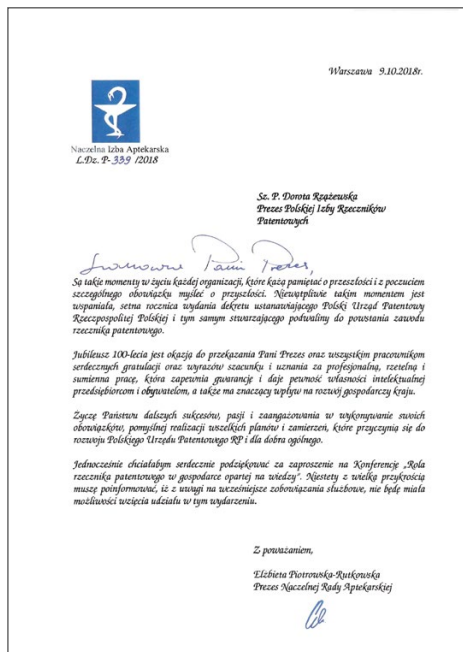
GAŁA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

W związku z przypadającym w grudniu 2018 roku jubileuszem 100-lecia istnienia zawodu rzecznika patentowego w Polsce, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w imieniu własnym oraz wszystkich członków Izby zaprasza na uroczystą **Galę Rzeczników Patentowych**, która odbędzie się w dniu **25 listopada 2018 r.** w godzinach **17.30 – 23.30** w Pałacu Prymasowskim (Hotel Bellotto) w Warszawie, ul. Senatorska 13/15.

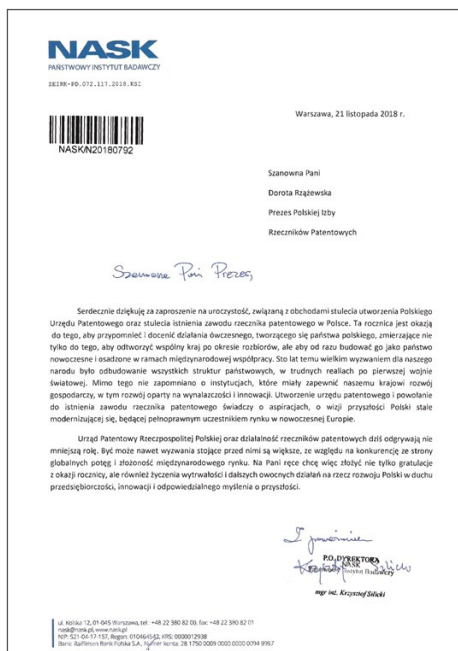
W programie uroczystości:

1. Przywitanie zaproszonych gości przez Prezesa PIRP.
2. Przemowy okolicznościowe.
3. Wręczenie jubileuszowych wyróżnień i dyplomów.
4. Wystąpienie prof. Andrzeja Falkowskiego: „Rzeczywistość pracy rzecznika patentowego a prawidłowości psychologiczne w kontaktach z klientami: jak maksymalizować swój zysk”.
5. Prezentacja Księgi Pamiątkowej z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce.
6. Część artystyczna – występ kwartetu „Obsession”.
7. Uroczysty bankiet.
8. Zakończenie imprezy.

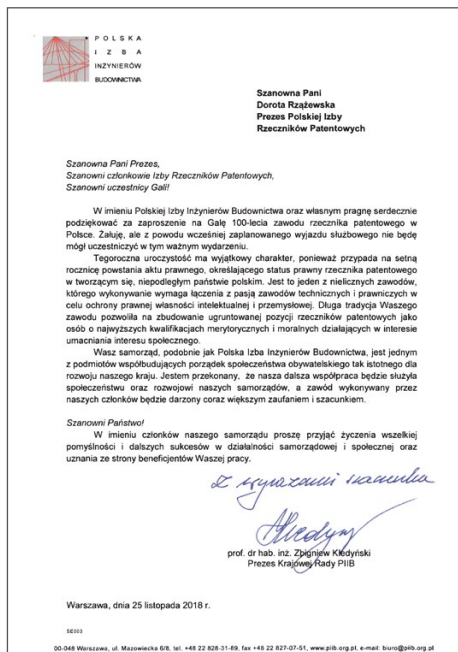
Zaproszenie na Galę 100-lecia istnienia zawodu rzecznika patentowego w Polsce



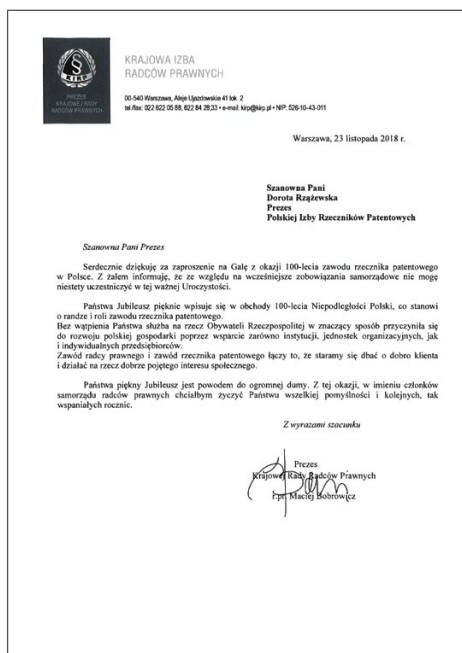
List gratulacyjny od Naczelnej Izby Aptekarskiej



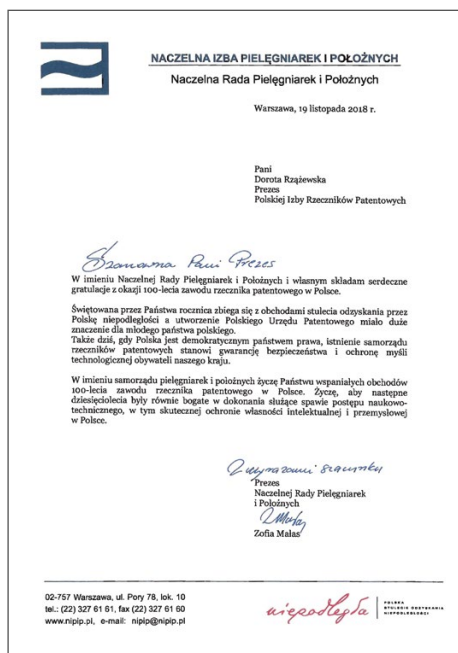
List gratulacyjny od Państwowego Instytutu Badawczego NASK



List gratulacyjny od Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych



List gratulatoryjny od Krajowej Izby Radców Prawnych



List gratulatoryjny od Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych



List gratulatoryjny od Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej



List gratulatoryjny od Naczelnej Rady Lekarskiej

Uroczystości w piękny sposób zamknęła Gala 100-lecia zawodu rzecznika patentowego oraz 25-lecia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Krakowie na Wawelu – 28.12.2018 r.

Staraniem naszych Koleżanek i Kolegów z prezydium okręgu małopolskiego przy wsparciu Komisji Promocji zorganizowana została uroczysta Gala na krakowskim Wawelu.

W ramach imprezy krakowskiej rzecznicy patentowi oraz zaproszeni goście – a byli wśród nich między innymi: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, Prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak, władze rektorskie Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego – mieli okazję wziąć udział we mszy świętej odprawianej przez księdza prałata Zdzisława Sochackiego w intencji rzeczników patentowych oraz pracowników Urzędu Patentowego RP. Po mszy zaproszeni goście i uczestnicy wzięli udział w uroczystym bankiecie w restauracji na Wzgórzu Wawelskim.

Poniżej relacja z tego wydarzenia:

„28 grudnia 2018 r., w setną rocznicę wejścia w życie dekretu tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o Urzędzie Patentowym oraz ustanowieniu zawodu rzecznika patentowego miała miejsce zorganizowana przez okręg małopolski PIRP uroczystość zakończenia obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego. Uroczystości rozpoczęto złożeniem kwiatów przy grobie Marszałka Piłsudskiego w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów Bazyliki Archikatedralnej na Wawelu. Okolicznościową mowę wygłosiła Prezes PIRP Dorota Rzażewska.

Następnie uczestnicy przeszli do Kaplicy Koronacyjnej Bazyliki Archikatedralnej, gdzie proboszcz ksiądz prałat Zdzisław Sochacki odprawił mszę świętą w intencji rzeczników patentowych oraz pracowników Urzędu Patentowego. Podczas celebracji ksiądz prałat odczytał skierowany do nas okolicznościowy list duszpasterski Metropolity Krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego. Podniosłą atmosferę i uroczystą oprawę mszy świętej – już teraz uwiecznionej wpisem w kronikach Archikatedry – zapewnił chór Bazyliki Wawelskiej oraz dźwięki Dzwonu Zygmunta płynące nad Krakowem.

Po zakończeniu mszy św. wykonano okolicznościowe fotografie grupowe na schodach przed wejściem do Bazyliki, po czym zaproszeni goście i uczestnicy przeszli na koktajl do restauracji na Wzgórzu Wawelskim.

Podczas koktajlu wśród gości obecni byli: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, Prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak, władze rektorskie Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, dziekani innych okręgów PIRP oraz liczne grono rzeczników patentowych.



Uczestnicy obchodów na Wawelu przed wejściem do Bazyliki

Gości przywitała w imieniu organizatorów uroczystości dziekan okręgu małopolskiego PIRP kol. Patrycja Rosół, która w krótkim wystąpieniu odniosła się do kończącego się właśnie w tym dniu 100-lecia historii zawodu rzecznika patentowego. Zawarta w jej wystąpieniu charakterystyka zawodu rzecznika patentowego oraz jego misji były podstawą dla wygłoszenia toastu za pomyślność i powodzenie wszystkich ten zawód wykonujących w nowym stuleciu, którego historię będziemy wspólnie tworzyć i kształtować.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik odczytał uroczysty list skierowany do nas przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie głos zabrala Pani Prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak, która podsumowała kończące się uroczystości 100-lecia zawodu i wskazała nowe wyzwania, po czym głos zabrala Prezes PIRP Dorota Rzążewska. Na koniec oficjalnych wystąpień dziekan okręgu małopolskiego Patrycja Rosół podziękowała wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i skierowała słowa uznania dla rangi naszej pracy zawodowej. Każdy z uczestników uroczystości został obdarowany pięknym medalem 100-lecia zawodu rzecznika patentowego wykonanym ręcznie w Bolesławcu jako tzw. unikat.

Cała uroczystość przebiegała w niepowtarzalnej scenerii oraz podniosłej i prawdziwie koleżeńskej atmosferze, i zapewne na długo zostanie w pamięci uczestników¹⁷.

W tym miejscu warto podkreślić szczególne zaangażowanie wszystkich członków Komisji Promocji w realizację zadań związanych z realizacją wymienionych wydarzeń, a w szczególności wkład Koleżanek Moniki Chimiak i Beaty Wojtkowskiej w organizację Konferencji i Gali w Warszawie, Koleżanki Patrycji Rosół w organizację Gali na Wawelu.

Dzięki staraniom członków Komisji, przy wsparciu Prezes PIRP Koleżanki Doroty Rzążewskiej, pozyskano sponsorów imprez: Konferencji (Corsearch, Darts IP, IP Desk-M. Setlak) i Gali 100-lecia w Warszawie (GRUPA ENERGA oraz nasz ubezpieczyciel Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.).

Koleżanki Monika Chimiak i Dorota Grzyb aktywnie zajmowały się pozyskaniem patronów medialnych, kierując pisma między innymi do Rzeczypospolitej (oficjalny patron



źródło: strona Facebook Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

¹⁷ Zdjęcia z Gali na Wawelu dostępne są po zalogowaniu: <https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=100&id=5>; wywiad: <https://krakow.tvp.pl/40620982/28122018-2100>

medialny Konferencji), Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Polskiego Radia, TVP3, Kuriera Warszawskiego i wielu innych.

Zarówno Biuro PIRP (szczególne podziękowania dla Pań: Wiolety Pyrzy i Anny Bieniek oraz Pana Dominika Bronowicza), jak i Komisja Promocji Zawodu na bieżąco wspierały organizacyjnie oraz marketingowo (foldery, zaproszenia, gadżety, banery etc.) wszelkie organizowane w okręgach i na terenie całego kraju wydarzenia jubileuszowe.

Wszystkie odbywające się w roku jubileuszowym wydarzenia były na bieżąco komentowane w mediach społecznościowych – zarówno na Facebooku (reaktywowanym na nowo, nieaktywnym od paru lat, profilu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych), jak i LinkedIn. W mediach społecznościowych na bieżąco zamieszczane były informacje na temat aktualnych wydarzeń, w których uczestniczyła Izba oraz jej przedstawiciele. Zamieszczane były również ciekawostki ze świata nauki i informacje na temat ciekawych spotkań i konferencji organizowanych przez Urząd Patentowy RP lub inne podmioty.

Zamykamy zatem wspomnienia związane z rokiem jubileuszowym z poczuciem, że w sposób godny i właściwy uczciliśmy obie ważne dla naszego zawodu rocznice.

Pozostaje żywić nadzieję, że towarzyszące nam podczas Jubileuszu poczucie wspólnoty pozwoli nam bardziej scementować i zacieśnić wzajemne relacje zarówno prywatne, jak i zawodowe, oraz wprowadzić zawód rzecznika patentowego w kolejne stulecie istnienia.

Dziękując za poświęcony czas,
w imieniu Komisji Promocji Zawodu
(która w 2018 r. była jednocześnie Komisją Obchodów Jubileuszowych)

Agnieszka Przyborska-Bojanowska
Przewodnicząca Komisji



Komisja Promocji i Obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego, która zorganizowała wydarzenia jubileuszowe w 2018 roku.

Anna Cybulka

Nowe rodzaje znaków towarowych – projekt wspólnej praktyki dotyczącej badania wymogów formalnych oraz podstaw odmowy i unieważnienia

W ramach kontynuowanego od 2011 r. programu konwergencji EUIPO, urzędów krajowych i organizacji użytkowników pojawił się projekt kolejnego dokumentu – tzw. wspólnej praktyki tym razem dotyczącej nowych rodzajów znaków towarowych, a konkretnie zasad badania wymogów formalnych oraz podstaw odmowy i unieważnienia.

Dokument jest dość obszerny i omawia wiele zagadnień, odnosi się w szczególności do:

- zastosowania kryteriów „Sieckmann” do nowych rodzajów znaków towarowych,
- rozbieżności między reprezentacją, rodzajem i opisem znaku,
- badania roszczeń pierwszeństwa, gdy co najmniej jeden ze znaków należy do nowego typu,
- charakterystycznego charakteru (zdolności odróżniającej) nowych rodzajów znaków towarowych,
- opisowości nowych rodzajów znaków towarowych,
- cech charakterystycznych wynikających z charakteru towaru lub niezbędnych do uzyskania efektu technicznego lub znacznej wartości towarów.

Wyrok w sprawie Sieckmann¹ pozostaje w części nadal aktualny. Trybunał stwierdził w nim, że art. 2 dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych² należy

¹ Wyrok TSUE z 12.12.2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748.

² Dz.Urz. UE L 40 z 1989 r., s. 1.

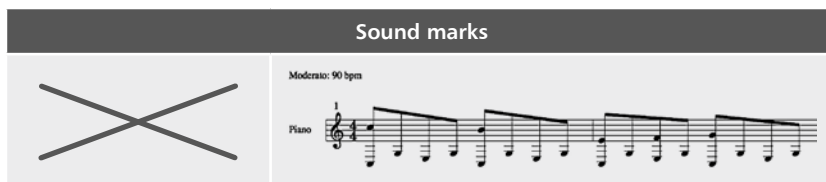
interpretować w ten sposób, iż znak towarowy może składać się z oznaczenia, które samo w sobie nie może być postrzegane wizualnie, pod warunkiem że można go przedstawić graficznie, w szczególności za pomocą obrazów, linii lub znaków, oraz że **przedstawienie jest jasne, precyzyjne, niezależne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne**.

Nowelizacja art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych³ wprowadziła jedną z istotnych zmian w definicji znaku towarowego poprzez wyeliminowanie wymogu reprezentacji graficznej. Celem zmiany było ułatwienie lub umożliwienie rejestrowania nowych rodzajów znaków towarowych. W pierwszej kolejności ustalono szczegóły dotyczące wymogów niejako technicznych (np. akceptowalnych formatów), które zostały ujęte w oddzielnym Wspólnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych, dostępnym pod adresem: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pl.pdf.

Przedłożenie znaku w określonym formacie nie rozwiązuje jednak problemu oceny bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji takich znaków, który powinien być dla znaków (także pomimo różnic w formatach) jednolity. Prowadzone konsultacje zbierają uwagi, opinie, dane związane z postrzeganiem znaków nowego typu (także dźwiękowych) przez ich odbiorcę.

W komunikacie wskazano konkretne przykłady oznaczeń, podejmując próbę ich oceny. I tak przykładowo w odniesieniu do znaków dźwiękowych zestawiono dwa formaty, tj. zapis nutowy i zapis w formacie mp3. Znakiem, z czym się chyba wszyscy zgodzimy, jest jednak dźwięk i obydwie zapisy powinny być poddane analogicznej ocenie pod kątem bezwzględnych przeszkód. Ten fakt od strony teoretycznej nie budzi wątpliwości – jak to ma jednak wyglądać w praktyce? Zakładając, że nie każdy ekspert Urzędu, a tym bardziej odbiorca, umie odtworzyć na podstawie zapisu nutowego melodię, odtworzyć zaś konkretne nagranie z mp3 potrafi, to już sama forma przedstawienia znaku determinuje inny jego odbiór, a tym samym może prowadzić do różnych wniosków także w przypadku badania bezwzględnych przeszkód.

Przykład z komunikatu:



Z pewnością wątpliwości mogą budzić kryteria oceny jasności i precyzji nowych rodzajów znaków towarowych – art. 4 ust. 1 TMD. Jak wskazano w komunikacie, zgodnie z art. 4 ust. 1 oznaczenie, które ma być zarejestrowane jako znak towarowy musi spełniać trzy warunki:

³ Dz.Urz. UE L 336, s. 1.

- musi to być znak,
- musi być on w stanie odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych,
- musi on być reprezentowany w rejestrze w sposób umożliwiający właściwym organom i społeczeństwu określenie jasnego i precyzyjnego przedmiotu ochrony.

Sformułowano pewne propozycje określenia ostatniego z trzech kryteriów, jednak są one dość ogólne i pozostawiają ogromne pole do interpretacji, jak pokazuje aktualna praktyka – także mocno rozbieżnych.

W cytowanym dokumencie proponuje się, że „znak będzie uważany za wyraźny i precyzyjny, o ile będzie on technicznie dostępny i zrozumiały, niezależnie od tego, czy ma znaczenie. Podejście to jest zgodne z zasadą, zgodnie z którą nie ma potrzeby, aby słowo lub znak graficzny miały znaczenie lub zawierały możliwe do zidentyfikowania obrazy, o ile może on pełnić funkcję znaku towarowego, a zatem służyć jako wskazanie pochodzenia”.

Odnosnie do oceny konkretnych przykładów umieszczonych w komunikacie podaje się także dość ogólne wskazówki:

- jeden z przykładów nie spełnia wymogów, bowiem dźwięk jest zbyt skomplikowany i nie jest w stanie przekazać wiadomości, którą konsumenci pamiętają; nie ma w sobie nieodłącznego charakteru odróżniającego, ponieważ nie będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako znak pochodzenia;
- w innym przykładzie sekwencję nut uznano za ani zbyt skomplikowaną, ani zbyt banalną; z tego wywnioskowano, że będzie ona wyróżniająca dla towarów, o które się wnioskuje.

Kolejne przykłady, które Urząd poddaje pod dyskusję, to m.in.:

Examples in which feedback is needed		
Sound marks	Goods and services	Reasoning
	Class 25: Clothing	In this particular example, the melody is not overly complex nor too banal. Therefore, the melody is considered distinctive for the goods applied for.
	Class 41: Film production	To be included
	Class 41: Film production	To be included

Pierwszy przykład, dotyczący znaku muzycznego w odniesieniu do ubrań, nasunął mi pytanie o pewną równość w ocenie znaków nowego typu ze znakami, nazwijmy to, tradycyjnymi. Aktualnie zauważalny od paru lat trend w praktyce i orzecznictwie EUIPO zaskakuje często uznawanym za rygorystyczne podejściem do oceny wystarczającej zdolności odróżniającej. Odmawia się jej znakom o prostej grafice, choć prostota może przemawiać na korzyść zapamiętywania znaków i – jak pokazuje praktyka rynkowa – odbiorcy

znaki takie zapamiętują. Odmawia się także znakom złożonym, jak np. etykiety, choć odbiorcy potrafią po nich doskonale rozpoznać źródło pochodzenia towarów. Przykłady spraw, w których odmówiono wskazanym znakom zdolności odróżniającej.



Decyzja Piątej Izby
Odwoławczej z 5.01.2017 r.
w sprawie R 1233/2016-5



Decyzja Piątej Izby
Odwoławczej z 19.06.2015 r.
w sprawie R 3089/2014-5



Decyzja Drugiej Izby
Odwoławczej z 15.04.2019 r.
w sprawie R 2363/2018-2



Odmowa dotycząca znaku
zztue-017913212



Decyzja Piątej Izby
Odwoławczej z 22.03.2017 r.
w sprawie R 1117/2016-5



Decyzja Drugiej Izby
Odwoławczej z 2.09.2019 r.
w sprawie R 1166/2019-2

Regulacje prawne nie określają wymaganego progu zdolności odróżniającej znaków. W praktyce zatem minimum podlega subiektywnej ocenie danego eksperta, często w oderwaniu od kontekstu rynkowego, w którym znak będzie lub już od lat się pojawia. Sprawy te budziły i nadal budzą u rzeczników patentowych i zgłaszających dość duże emocje ze względu na niespójność, oderwanie od realiów, jak i od uprzednich, a nawet równoległych rejestracji (decyzji) samego EUIPO. Aktualnie ten trend jest już dość ustabilizowany w praktyce EUIPO. To uproszczone przesłanie uwidoczniło się także moim zdaniem w omawianym komunikacie. Pozostaje ono zarówno w stosunku do znaków tradycyjnych, jak i nowych form znaków w wielu przypadkach w opozycji z realiami, tj. praktyką rynkową i przyzwyczajeniami ich odbiorców.

Urząd poddaje pod ocenę w konsultacjach także inne przykłady, jednym z nich w odniesieniu do produkcji filmów jest krótki muzyczny fragment gitarowy, kolejny zaś to „wygwizdana” sekwencja/melodia. W przypadku filmów samo wyeksponowanie znaku lub jego sposób – co wydaje się oczywiste – może zmienić wrażenie i odbiór znaku dźwiękowego, łatwość jego zapamiętywania, przekaz. Determinującym czynnikiem postrzegania znaku przez odbiorcę może być według mnie zatem także kontekst, w którym odbiorca spotyka się ze znakiem. Przy czym w przypadku znaków przeznaczonych do oznaczania produkcji filmowych, zakładając jego silną ekspozycję, przedstawiony przykład posiada wymaganą zdolność odróżniającą. Sama złożoność znaku, czy odwrotnie jego prostota, nie mogą przesądzać o zdolności odróżniającej. Także ewentualna zdolność do powtórzenia

(odtworzenia) melodii byłaby kryterium najtrafniejszym. Zresztą dotyczy to również znaków znaków graficznych, których w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie samodzielnie odtworzyć – np. narysować, a nawet prawidłowo opisać – co nie oznacza, że go nie rozpoznamy i nie powiążemy z konkretnymi towarami danego producenta. Wpisuje się to bowiem w zasadę ogólnego, rozmazanego obrazu pozostawionego przez znak w umyśle odbiorców. Pomimo tego jednak znaki te pełnią skutecznie swoją funkcję.

Dokonując zestawienia pewnych wyrobionych nawyków dotyczących postrzegania różnego rodzaju oznaczeń z najsilniej rozwijanym w systemie edukacyjnym postrzeganiem u odbiorców, dochodzimy do wniosku o dominacji postrzegania wizualnego. Z wrażliwością na dźwięk, melodię, także ze względu na częściowo szczątkową edukację w tym zakresie, jest moim zdaniem dużo gorzej. Potwierdzają to również badania ludzkiego mózgu, jak i konkretniej pamięci wizualnej czy fonetycznej. W publikacji *Postrzeganie marki a sytuacja ekonomiczna nabywców*⁴ przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r. Żaden z respondentów nie wskazał, że pod pojęciem marki (znaku towarowego) dostrzega inne, poza-wizualne kategorie znaków, przy zastrzeżeniu, że osoby prowadzące badania (eksperti) takie kategorie brały w ogóle pod uwagę.

Tabela 1. Struktura odpowiedzi dotycząca rozumienia pojęcia 'marka'
(Table 1. The structure of responses concerning the understanding of the term 'brand')

Wyszczególnienie (Specification)	Odpowiedzi (w %) (Responses [in %])
Znak graficzny, symbol (Logo, symbol)	55,3
Nazwa (Name)	45,6
Znany producent (Well-known producer)	53,5
Produkt dobrej jakości (Good quality product)	24,0
Element wyróżniający produkty między sobą (An element distinguishing products from each other)	22,6
Gwarancja otrzymania produktu zawsze tej samej jakości (Guarantee of receiving every time the product of the same quality)	32,7

Możliwe odpowiedzi wielokrotne, N = 220

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (kwiecień-maj 2016)

Konsultując zatem kryteria badania zdolności odróżniającej, należałoby moim zdaniem spójnie zrewidować zarówno praktyki co do bezwzględnych przeszkód dotyczących znaków tradycyjnych, jak i nowych rodzajów w kontekście charakterystyki odbiorcy z terytorium UE, z różnych warstw społecznych i regionów, stopnia zamożności, wykształcenia (np. muzycznego) i wyczulenia na dane kategorie, cechy produktów, co powinno pozwolić zrewidować aktualną i jednak postrzeganą jako restrykcyjną praktykę EUIPO.

Projekt dokumentu nosi nazwę CP11, a jego pełna treść dostępna jest pod adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportal&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=5359763&journalRelatedId>manual/

⁴ M. Czeczotko, A. Kudlińska-Chylak, P. Danielak, H. Górską-Warsewicz, *Postrzeganie marki a sytuacja ekonomiczna nabywców*, Warszawa 2017.

Monika Gaczkowska

Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego

1. Wstęp

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

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

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

² Dz. Urz. UE L 336, s. 1.

2. Definicja nazwiska oraz nazwisko jako dobro osobiste

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

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

3. Rejestracja nazwiska powszechnego

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

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

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

⁴ Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.

⁵ Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹³ I AGa 114/18, LEX nr 2529543.

¹⁴ Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.

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

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

4. Nazwisko należące do osoby popularnej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Nazwisko historyczne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Podsumowanie

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

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

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

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

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

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

Paweł Kurcman

Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy

Rzecznik patentowy w gospodarce opartej na wiedzy może pełnić wiele ról. Determinuje to przede wszystkim rynek, który coraz powszechniej zauważa konieczność współpracy z rzecznikiem na każdym etapie rozwoju. To sprawia, że rzecznik patentowy powinien pomagać zarówno wtedy, gdy dany podmiot chce ochronić prawa własności przemysłowej, jak też wówczas, gdy niezbędne jest ściganie naruszcycieli tych praw. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy przedsiębiorcy korzystają z pomocy rzecznika patentowego w takim zakresie, jak powinni?

Dla celów niniejszego artykułu uznałem, że warto podzielić się kilkoma refleksjami, jaką rolę rzecznik patentowy pełni dotychczas oraz jaką powinien pełnić w przyszłości, sprowadzając ją do trzech głównych ról – rzecznik patentowy jako doradca w biznesie, jako pełnomocnik procesowy oraz jako „współpracownik” uczelni wyższej, oraz wskazać na istotne elementy, które rzutują na efektywność takiej współpracy. Inspiracją do napisania tego artykułu była konferencja organizowana przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych razem z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 12.10.2019 r. w Warszawie, gdzie wielu rzeczników patentowych, ekspertów, sędziów, przedsiębiorców poruszało tematykę roli rzecznika patentowego w różnych obszarach życia.

1. Rzecznik patentowy jako doradca w biznesie

Rzecznik patentowy powinien wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem w bieżącym działaniu każdego przedsiębiorcy – co do tego chyba nie powinno być sporu. Jednakże dotychczasowa praktyka pokazuje, że rola rzecznika patentowego w biznesie, działającego w ramach różnych form wykonywania tego zawodu, sprowadza się w większości przypadków jedynie do gaszenia pożarów, a tylko w odniesieniu do bardziej odpowiedzialnych podmiotów – do kompleksowej i stałej ochrony różnego rodzaju rozwiązań, produktów, które zostały przez te podmioty wymyślone.

Mimo wieloletniej edukacji przedsiębiorców co do konieczności zapewnienia ochrony praw własności przemysłowej nadal zapomina się często, że od tego, czy współpraca z rzecznikiem patentowym jest ciągła, czy jest na każdym etapie, czy

też podejmowana jest *ad hoc*, oraz na jakim etapie współpraca ta występuje, zależy skuteczność w prowadzeniu biznesu oraz ochrony tego biznesu właśnie przez rzecznika patentowego.

Współpraca ta powinna rozpoczynać się na etapie powstawania różnorodnych pomysłów zarówno w odniesieniu do ochrony nowych urządzeń, sposobów wytwarzania, poprzez ochronę nazewnictwa towarów i usług, prowadzenie badań w zakresie istniejących praw własności przemysłowej, a kończyć na sprzedaży lub licencjonowaniu i aktywnej ochronie przed naruszeniami praw. To z pomocy rzecznika patentowego powinni korzystać przedsiębiorcy, którym zależy na budowaniu strategii biznesowej pod kątem praw już posiadanych przez przedsiębiorcę lub przyszłych praw własności intelektualnej i przemysłowej. Niewątpliwie strategiczna współpraca z rzecznikiem patentowym, oparta na wiedzy i doświadczeniu rzeczników patentowych, jest istotna i potrzebna z punktu widzenia budowania i rozwoju wartości firmy.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że prawdziwą wartością dla przedsiębiorcy nie są zazwyczaj posiadane przez przedsiębiorcę składniki majątkowe, jak nieruchomości czy ruchomości. Tą wartością jest najczęściej „marka”, pod którą zwyczajowo rozumiemy nazwę firmy lub produktu/usługi (występująca również w charakterze zarejestrowanych znaków towarowych), różnego rodzaju prawa typu patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe czy prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. Ten fakt przedsiębiorcy uświadamiają sobie zwykle za późno, a mianowicie wtedy, gdy zależy im, by wartość firmy była jak największa. Jest to widoczne zwłaszcza w chwili sprzedaży udziałów firmy czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdzie sprzedaż jest poprzedzona badaniem *due diligence*, w kontekście przygotowywanej do sprzedaży wyceny praw własności intelektualnej i przemysłowej. Wówczas często okazuje się, że przedsiębiorca nie zadbał o to, by oznaczenie, towar czy usługę ochronić prawami własności przemysłowej, a dla poziomu wyceny w zależności od przyjętej metody bywa, że istotne jest np. to, czy dane oznaczenie zostało zgłoszone i czy podlega ochronie, czy też nie.

Z własnej praktyki wiem, że przedsiębiorcy często zbyt późno zdają sobie sprawę z konieczności ochrony tego, na co przez wiele lat pracowali. Nie wiedzą o takich prostych – wydawałoby się – rzeczach, jak konieczność dokonania odpowiednich badań istniejących praw własności przemysłowej poprzedzających rozpoczęcie używania danego produktu czy usługi pod konkretną nazwą, zabezpieczaniu się na wypadek ujawnienia istoty wynalazków przed dokonaniem zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, konieczności gromadzenia dokumentów świadczących o używaniu znaku towarowego czy chociażby konieczności zgłaszania domen internetowych praktycznie jednocześnie ze zgłoszeniem znaków towarowych. Nadal zgłoszenia do ochrony nazwy firmy czy towarów lub usług w formie znaków towarowych dokonuje się wiele miesięcy, a nawet lat po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzeniu tych towarów czy usług na rynek.

W omawianym kontekście rzecznik patentowy powinien być postrzegany jako pierwszy partner w biznesie. To od niego w dużej mierze może zależeć budowanie strategii rozwoju i ochrony firmy i to na każdym etapie jej powstawania czy trwania. To on jest w stanie pokierować przedsiębiorcą tak, by z jednej strony budować firmę w sposób odpowiedzialny z odpowiednim zapleczem i portfolio w zakresie praw własności przemysłowej, a z drugiej, by firma nie była narażana na ogromne straty poprzez możliwe naruszenia dokonywane przez osoby zwykle konkurujące na tym samym rynku.

Przykładem budowania takiej odpowiedzialności jest coraz powszechniejsza współpraca rzeczników patentowych ze środowiskiem start-upów. Młodzi przedsiębiorcy, mimo

nieposiadania środków finansowych, podejmują coraz częściej starania, by od początku swojego działania wdrażać ochronę swoich rozwiązań, pomysłów, produktów, które są efektem ich pracy. Już na początkowym etapie rozwoju korzystają z pomocy rzeczników patentowych, co jest widoczne zwłaszcza przy budowaniu strategii rozwoju firmy, poczynając od współpracy z rzecznikami patentowymi w przygotowywaniu i redagowaniu odpowiednich umów o poufności (NDA) z pracownikami lub osobami współpracującymi przy danym projekcie, udziału rzeczników patentowych w szkoleniach z zakresu IP dla pracowników i właścicieli firm, pomocy rzeczników patentowych przy tworzeniu umów licencyjnych lub cesji praw własności intelektualnej i przemysłowej, pomocy przy sporządzaniu wycen praw własności intelektualnej i przemysłowej, a skończywszy na reprezentowaniu przez rzeczników patentowych w ramach postępowań sądowych dotyczących naruszeń tych praw. Rzecznicy patentowi pomagają również bardzo często w negocjowaniu umów z inwestorami, tak aby pomóc swoim klientom zdobywać środki na działalność, z jednej strony, a z drugiej, aby młodzi przedsiębiorcy nie tracili na początku swojej drogi biznesowej nad tym, co wymyślili. Rzecznicy patentowi uczestniczą też bardzo często w procesie uzyskiwania dotacji na rozwój, pomagając przygotować odpowiedni wkład do wniosków dotacyjnych.

Taka aktywna współpraca rzeczników patentowych z przedsiębiorcami daje korzyści obu stronom, ale aby była ona skuteczna, musi być zbudowana na trwałym gruncie wzajemnego zaufania, jak też być efektem nawyku przedsiębiorców do takiej współpracy od samego początku powstania firmy.

Dzięki tego typu współpracy i ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej daje się zauważyć ogromny wzrost potencjału takich firm na rynku. Ostatnie sprawozdanie z maja 2019 r. przedstawione w ramach wspólnego projektu Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokazało, że MŚP, które prowadziły działania w zakresie praw własności intelektualnej, mają większe perspektywy wzrostu niż inne MŚP¹. W sprawozdaniu wskazano przykładowo, że MŚP, które dokonały co najmniej jednego zgłoszenia w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, mają 21% szans na doświadczenie późniejszego okresu wzrostu i 10% więcej szans na stanie się przedsiębiorstwami wysokiego wzrostu.

Daje się również zauważyć obecnie pewien trend, że rozwiązania innowacyjne, w tym środki na badania i ochronę praw własności przemysłowej, są finansowane z pieniędzy pochodzących bezpośrednio z prywatnych źródeł, a zwłaszcza z prywatnych funduszy *venture capital*. To pokazuje, że biznes szuka funduszy na rozwój innowacji i dostrzega istotną rolę, jaką jest budowanie skutecznej strategii ochrony IP. Tego typu działania z pewnością nie powinny się odbywać bez udziału rzeczników patentowych.

2. Rzecznik patentowy jako pełnomocnik procesowy

Ochrona własności przemysłowej jest istotnym elementem działalności każdego przedsiębiorcy, który dba o swój rozwój. Sprowadza się zarówno do bieżących działań biznesowych, o których pisałem powyżej, jak też do działań skupiających się na skutecznej ochronie przed naruszeniami praw oraz zgłoszeniami, które wkraczałyby w sferę ochrony przedmiotów praw własności przemysłowej już zgłoszonych lub chronionych.

¹ Źródło: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights_executive_summary_PL.pdf (dostęp: 23.10.2019 r.).

Rolą rzeczników patentowych jako pełnomocników procesowych jest m.in. weryfikacja, czy inne podmioty (zwykle konkurencyjne) naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz czy podmioty te nie dokonują zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP lub innych urządzeniach zajmujących się ochroną praw własności przemysłowej, które zwłaszcza poprzez uzyskanie ochrony, mogą naruszać wcześniejsze prawa przedsiębiorców (klientów) obsługiwanych przez rzeczników patentowych. W takich przypadkach to na rzeczniku patentowym spoczywa skuteczne poprowadzenie postępowania sądowego w celu wyegzekwowania praw przysługujących ich klientom. Efektywność tego typu działań w dużej mierze opiera się na wieloletniej praktyce procesowej rzeczników patentowych, którzy w postępowaniach w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, a ostatnio również przy kumulatywnej ochronie w sprawach o naruszenie praw autorskich (a niebawem miejmy nadzieję, że we wszystkich sprawach własności intelektualnej), prowadzą do skutecznego ścigania naruszcycieli. Rolą rzecznika patentowego jest wówczas takie przygotowanie całego postępowania czy przed odpowiednim urzędem patentowym, łącznie ze strategią procesową i zgromadzeniem dowodów, czy przed sądem, by organy te nie miały wątpliwości co do zakresu, rodzaju, jak też podmiotu naruszającego prawo.

Warto w tym miejscu podkreślić, że na etapie przedsądowym można uzyskiwać zabezpieczenie roszczeń, a następnie wszczynać postępowania egzekucyjne wobec naruszcycieli, skutecznie blokując np. sprzedaż tzw. podróbek. Pozwala to na efektywne i szybkie zablokowanie dalszych niepowetowanych strat uczciwie działających przedsiębiorców w związku z działaniami naruszcycieli.

Rzecznicy patentowi niejednokrotnie podejmują próby w imieniu swoich klientów w zakresie pozasądowego zakończenia sporów. Wiele osób wśród rzeczników patentowych pełni funkcję mediatora lub arbitra, którzy obiektywnie i rzeczowo są w stanie rozstrzygnąć spór, niekoniecznie przed obliczem sądu.

Na tle prowadzonych spraw sądowych, także przez rzeczników patentowych, ciekawie prezentują się dane statystyczne przekazywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczące liczby wpływów sądowych spraw własności intelektualnej i przemysłowej². W niektórych przypadkach liczba takich spraw w ciągu ostatnich pięciu lat uległa podwojeniu – zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy cywilne o ochronę praw autorskich, sprawy cywilne, w których podstawą roszczeń są przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz sprawy gospodarcze o ochronę praw autorskich. W tym pierwszy przypadku w 2014 r. było 619 takich spraw, podczas gdy w 2018 r. już 1002. Z kolei spraw własności przemysłowej w sprawach cywilnych było jedynie 14 w 2014 r., podczas gdy w 2018 r. już 27, co i tak nie jest imponującą liczbą. W trzecim przypadku takich spraw w 2014 r. było 392, a w 2018 r. już 649.

Odmienny trend, co jest dość zaskakujące, zachodzi w przypadku spraw gospodarczych, w których podstawą są przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pierwszej kategorii spraw w 2014 r. odnotowano 117 spraw, podczas gdy w 2018 r. tylko 59. Z kolei w przypadku spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji spadek był jeszcze większy, gdyż w 2014 r. było 546 spraw, a w 2018 r. już jedynie 262 spraw. Być może jest to efekt tego, że przedsiębiorcy w takich sprawach dość często godzą się – przy aktywnym udziale również rzeczników

² Dane statystyczne zostały ujęte przy ocenie skutków regulacji dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – nr w wykazie prac UD 497.

patentowych – na polubowne ich zakończenie, zwłaszcza wówczas, gdy obie strony nie chcą prowadzić długotrwałego i czasami mocno skomplikowanego sporu sądowego, którego efekt jest wypadkową umiejętności ich pełnomocników, stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz wiedzy i doświadczenia sędziów rozpoznających sprawę.

Porównując również dane statystyczne z 2017 r. względem roku 2018, nie ulega wątpliwości, że oceniając łączny wpływ spraw tylko w tych dwóch latach we wszystkich kategoriach wyżej opisanych, nastąpił przyrost spraw sądowych o 29,7%.

W omawianych statystykach widoczny jest jeszcze jeden trend, ciekawy zwłaszcza z perspektywy bardzo mocno rozwijającej się dziedziny, jaką są znaki towarowe i wzory przemysłowe. Z danych tych wynika, że dla spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych (obecnie unijnych znaków towarowych) oraz wspólnotowych wzorów od 2014 r. utrzymuje się rokrocznie podobna, choć biorąc pod uwagę liczbę znaków towarowych funkcjonujących na rynku – niewielka, liczba tego typu spraw, wahająca się od 182 do 230. Może to oznaczać, że i tego typu sprawy nie trafiają do sądów właśnie z powodu skutecznych działań przedsądowych i załatwiania ich ugodowo.

W dużej części spraw sądowych to właśnie rzecznicy patentowi z powodzeniem bronią praw swoich klientów i – jak pokazują statystyki tych spraw, zwłaszcza w zakresie spraw własności intelektualnej – będzie przybywać tego typu spraw w przyszłości. Dlatego tak istotne jest, aby korzystać z pomocy wiedzy i doświadczenia rzeczników patentowych, bowiem jako pełnomocnicy procesowi dają gwarancję odpowiedniego merytorycznego przygotowania do prowadzenia procesu.

3. Rzecznik patentowy na uczelniach wyższych

W ostatnim czasie wiele pomysłów rodzi się na uczelniach wyższych. Powstające centra transferu technologii przy uczelniach wyższych są często kolebką bardzo ciekawych pomysłów na biznes. Wielu rzeczników patentowych wspiera te procesy poprzez uczestniczenie we wszystkich etapach, od pomysłu, poprzez przygotowanie dokumentacji do ochrony rozwiązania bazującego na tym pomysle, a następnie pomoc przy jego komercjalizacji.

Na to, jaką rolę pełni rzecznik patentowy na uczelni wyższej, wpływa przede wszystkim strategia zarządzania własnością intelektualną i przemysłową danej uczelni. Z przeprowadzonych obserwacji i rozmów z rzecznikami patentowymi pracującymi na uczelniach lub z nimi współpracującymi wynika, że rzecznik patentowy pełni dość ograniczoną rolę, sprowadzającą się do pomocy w przygotowaniu zgłoszeń wynalazków czy innych przedmiotów ochrony własności przemysłowej. Zdarza się, że doświadczenie i wiedza rzecznika patentowego często nie są do końca wykorzystywane przez uczelnie wyższe. Niejednokrotnie daje się słyszeć postulat, że rzecznik patentowy w ramach pracy na uczelni powinien przede wszystkim wspierać swoją wiedzą naukowców już na etapie powstawania wstępnych pomysłów, którzy dzięki takiej kooperacji będą dysponować wiedzą, czy dane rozwiązanie w ogóle nadaje się do ochrony, a jeśli tak, to w dalszym etapie będą mogli skuteczniej, przy udziale rzeczników patentowych, wdrażać i komercjalizować te „pomysły”. Dlatego tak ważne jest, by rzecznik patentowy uczestniczył aktywnie od samego początku projektu badawczego do jego końca, przy czym wydaje się, że kluczowa jest pomoc zwłaszcza jeśli chodzi o przeprowadzenie odpowiednich badań patentowych. Zdarza się obecnie, że naukowcy bardzo często sami dokonują

badan baz patentowych, ale znacznie bezpieczniej byłoby zasięgnąć konsultacji rzecznika patentowego w tym zakresie, ponieważ bazy patentowe i zawarte w nich informacje należy jeszcze właściwie oceniać przez pryzmat dopuszczalności i skuteczności ochrony.

Wydaje się również, że uczelnie wyższe nie korzystają w wystarczającym stopniu z pomocy rzeczników patentowych w zakresie potencjalnych naruszeń. Uczelnie, co jest zrozumiałe, skupiają się na uzyskaniu ochrony, ale nie wykorzystują potencjału tej ochrony np. do walki z konkurencją. Uczelnie powinny być jednostkami kreującymi popyt na przedmioty praw własności przemysłowej, a niestety ich rola często sprowadza się do samej chęci uzyskania ochrony i ewentualnej komercjalizacji praw własności przemysłowej, co może nie sprzyjać rozwojowi samej uczelni i innowacyjności.

Zdarza się, że przy współpracy rzeczników patentowych z uczelnią ścierają się dwa schematy działania, które można określić hasłowo jako komercyjne wykorzystanie i przywilej badawczy. Są przypadki, że uczelnie nie wykorzystują gospodarczo tych rozwiązań, które wymyślają, a jedynie badają, czy dane rozwiązanie ma jakieś zastosowanie i czy nadaje się do ochrony. To jest niewystarczające, a na pewno nie pobudza innowacji w należytym kierunku.

Rzecznik patentowy na uczelni pełni rolę osoby, która jest w stanie pomóc zarządzać prawami własności przemysłowej w sposób uporządkowany i ukierunkowany na cel, jakim jest nie tylko zgłoszenie do ochrony, ale też utrzymanie tej ochrony, ściganie potencjalnych naruszczeni lub komercjalizacja chronionych rozwiązań. Coraz częściej zauważalne jest także to, że rzecznicy patentowi muszą niejako konkurować z innymi zawodami, jak np. brokerzy innowacji, przy czym należy podkreślić, że zazwyczaj nie posiadają oni wiedzy, kompetencji i doświadczenia równej tej, którą rzecznicy patentowi nabywają nie tylko w trakcie aplikacji, ale przede wszystkim w swoim życiu zawodowym.

4. Podsumowanie

Oceniając trzy główne role (choć mam świadomość, że to nie wszystkie), w jakich występują rzecznicy patentowi, widać wyraźnie, że rozwój przedsiębiorstw, uczelni wyższych winien odbywać się przy czynnym i stałym udziale rzeczników patentowych. Wiele zależy od świadomości podmiotów korzystających z pomocy rzeczników patentowych, ale dużo zależy od nas samych, rzeczników patentowych, jak uświadamiamy konieczność takiej pomocy z naszej strony.

Trudno też pomijać olbrzymią rolę, jaką odgrywa rzecznik patentowy w postępowaniach sądowych czy przed Urzędem Patentowym w sprawach IP. To za sprawą rzeczników patentowych świat IP staje się bardziej zrozumiały, dzięki czemu nasi klienci są bardziej świadomi tak oczekiwań, jak i zagrożeń.

Ukazując rolę rzecznika patentowego, na koniec nie sposób nie wspomnieć o tym, że rzecznik patentowy to zawód interdyscyplinarny, łączący w sobie osoby o bardzo różnicowanym wykształceniu: technicznym, matematyczno-przyrodniczym czy prawniczym, choć zdarza się, że dobrymi rzecznikami są również osoby z wykształceniem odbiegającym od wskazanych powyżej. Rzecznik patentowy dzięki obszernemu i bogatemu programowi aplikacji rzecznikowskiej oraz praktykach w Urzędzie Patentowym RP czy w kancelariach patentowych, uzyskuje bardzo wszechstronne doświadczenia, które procentują w późniejszym życiu zawodowym. Żaden inny zawód nie łączy w sobie tyle różnorodności pod względem wykształcenia, praktyki i doświadczenia. Dobrze więc skorzystać z tej różnorodności, doświadczenia i praktyki z pożytkiem dla rozwoju firmy czy uczelni.

Jarosław Rawa

Praktyczne aspekty przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe

Od 16.03.2019 r. uległa zmianie procedura przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Zmiany stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2435 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych¹.

Niniejsza publikacja nie stanowi naukowej analizy wprowadzonych zmian. Sygnalizuje jedynie pewne ułatwienia i utrudnienia związane ze zmianami w ustawie z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej² z punktu widzenia Urzędu Patentowego, uprawnionego, a przede wszystkim z punktu widzenia zawodowego pełnomocnika pragnącego należycie reprezentować interesy klienta.

Przywołana powyżej nowelizacja wprowadza między innymi następujące zmiany:

- Urząd Patentowy informuje o zbliżającym się wygaśnięciu prawa ochronnego na znak towarowy,
- nie jest konieczne składanie wniosku o przedłużenie prawa,
- Urząd Patentowy nie wydaje decyzji o przedłużeniu prawa.

Zgodnie z art. 224 ust. 2¹ i 2³ p.w.p., Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony, ale nieotrzymanie przez uprawnionego informacji o upływającym okresie pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie opłaty. Przepisy te stanowią implementację art. 49 ust. 2 dyrektywy, w którym czytamy, że urząd powiadamia właściciela znaku towarowego o wygaśnięciu rejestracji co najmniej sześć miesięcy przed tym wygaśnięciem i nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie takich informacji.

¹ Dz.Urz. UE L 336, s. 1.

² Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

W praktyce Urząd Patentowy przesyła informację o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prawa ochronnego listem zwykłym. Forma taka niesie ze sobą dwa zagrożenia. Po pierwsze, Urząd Patentowy może przeoczyć termin i nie ponosi za to odpowiedzialności. Po drugie, przesyłki nierejestrowane mogą nie dotrzeć do adresata.

Praktykę taką różnie mogą oceniać wszystkie zainteresowane osoby. Ze strony Urzędu Patentowego stwarza ona konieczność wysyłania znacznej ilości listów. Wiąże się to ze znacznym nakładem pracy i określonymi zauważalnymi kosztami. Niewątpliwie praktyka taka skutkuje większą ilością przedłużeń praw ochronnych i większymi wpływami do budżetu.

Co najmniej część uprawnionych zyska na nowych regulacjach. Dotyczy to przede wszystkim tych osób, które działają bez pełnomocników. Dozorowanie dziesięcioletniego terminu przedłużenia prawa ochronnego jest wbrew pozorom trudne dla nieprofesjonalistów. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawo ochronne należy w ogóle przedłużać. Dla innych osób nie jest możliwe zapisanie przypomnienia w kalendarzu lub jakimkolwiek urządzeniu stwarzającym takie możliwości. Prawdopodobnie telefon, w którym zapiszemy przypomnienie o konieczności przedłużenia prawa ochronnego, zostanie w ciągu dziesięciu lat wymieniony na nowszy. W przypadku przedsiębiorstw mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdy osoba odpowiedzialna za sprawy związane ze znakami towarowymi zmienia pracę i świadomość konieczności przedłużania praw odchodzi razem z nią. Oczywiście zdarza się, że po pewnym czasie uprawnieni przypominają sobie o tym, że należałoby zainteresować się swoim znakiem towarowym. Następuje wtedy poszukiwanie dokumentów i informacji dotyczących statusu znaku towarowego. Działania takie jednak nie pokrywają się z terminami przedłużenia praw ochronnych. Z reguły następują długo przed terminem przedłużenia lub krótko po wydłużonym terminie na przedłużenie prawa. Dlatego nie sposób nie dojrzeć pozytywnych skutków regulacji.

Inaczej sytuacja wygląda z punktu widzenia zawodowych pełnomocników. Nierozsądne wydaje się zrezygnowanie z dotychczasowego sposobu dozoru terminów. Fakt braku odpowiedzialności Urzędu za dostarczenie powiadomienia o wygaśnięciu prawa ochronnego nie może zdejmować takiego obowiązku z pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnik zaznaczył w umowie, że nie będzie informował o terminie przedłużenia prawa ochronnego, to po otrzymaniu takiej informacji z Urzędu ma obowiązek informację taką przekazać.

Zawodowy pełnomocnik zawsze dąży do uzyskania od uprawnionego jasnej informacji na temat przedłużenia prawa ochronnego. Informacją taką może być zlecenie przeprowadzenia takiej procedury, informacja o rezygnacji lub czasami informacja o tym, że uprawniony sam dokonał przedłużenia prawa.

Intencją pełnomocnika powinno być zawsze działanie w interesie klienta. Czasami należy go bronić przed jego własną niewiedzą i różnymi pomysłami, które mogą mu szkodzić.

Zdarza się również, że uprawniony zmienia siedzibę i nie powiadamia pełnomocnika o tym fakcie. Wtedy pełnomocnik próbuje nawiązać kontakt, wykorzystując różne środki. Poszukuje się strony internetowej zawierającej kontakt i dane adresowe. Bardzo pomocny bywa dostęp do CEIDG oraz wyszukiwarki KRS.

Urząd Patentowy nie podejmuje się z oczywistych względów poszukiwania uprawnionego. Zmiana siedziby skutkuje w takim przypadku brakiem powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prawa ochronnego.

Pełnomocnik spotyka się jeszcze z problemem wynikającym z powielaniem się usług. Niewątpliwie wykonuje on usługę dozoru terminu przedłużenia prawa ochronnego. Podobną czynność wykonuje Urząd Patentowy. Powstaje zatem niebezpieczeństwo zarzutu, że pełnomocnik, wykonując podobne działania do Urzędu, działa w celu osiągnięcia zysku. Nowelizacja wymusza w związku z tym wyjaśnienie klientom wszelkich zawiłości zaistniałej sytuacji. Rozmowy mogą być trudne w przypadku klientów cechujących się nadmierną podejrzliwością.

Zmianę dotyczącą informowania o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prawa należy oceniać pozytywnie. Pewne trudności po stronie Urzędu Patentowego i pełnomocników nie mogą przesłaniać korzyści płynących dla uprawnionych. Należy pamiętać, że to oni mają być beneficjentami praw wyłącznych, a Urząd i pełnomocnicy pełnią służebną rolę w ochronie własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 dyrektywy 2015/2435, rejestrację znaku towarowego przedłuża się na wniosek właściciela znaku towarowego lub osoby upoważnionej ustawowo lub umownie pod warunkiem uiszczenia opłat za przedłużenie. Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że wpływ opłat za przedłużenie uznaje się za stanowiące taki wniosek. Ustawodawca w Polsce przyjął rozwiązanie uproszczone – bez składania wniosku. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w art. 153 ust. 3 p.w.p.

Brak konieczności składania wniosku stanowi niewątpliwie ułatwienie dla każdej ze stron postępowania. Jednakże składanie wniosku o przedłużenie prawa nie wiązało się ze szczególnym nakładem pracy. Zmiana przepisów powoduje, że przedłużanie prawa ochronnego na znak towarowy odbywa się za wyłącznym pośrednictwem systemu bankowego. Komunikacja za pomocą systemu bankowego jest ułomna, ponieważ miejsce na korespondencję jest bardzo ograniczone.

Ponadto, w przypadku wcześniejszej procedury komunikacja z Urzędem odbywała się za pomocą wpłaty i wniosku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności Urząd wyjaśniał sprawę. W przypadku dokonania jedynie przelewu bankowego ryzyko niewykrycia pomyłki jest większe. Przykładowo, gdy uprawniony posiada dwa prawa ochronne na znaki towarowe zgłoszone jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu, z których chce przedłużyć tylko jedno, to w przypadku wystąpienia błędu w tytule przelewu, nie jest możliwe wykrycie pomyłki. Szanse zaistnienia takiej sytuacji są trudne do oszacowania.

Przepis art. 153 ust. 4 p.w.p. przewiduje możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Wezwania te będą najczęściej dotyczyły sytuacji, w których wpłacono niewłaściwą kwotę lub osoba wpłacająca nie jest uprawnionym lub pełnomocnikiem. Najczęściej wezwania takie będą ujawniać przekształcenia spółek oraz sytuacje, gdy działalność prowadzona jest przez kilka powiązanych spółek posiadających wspólne działy zajmujące się obsługą finansów.

Bardziej skomplikowane może być przedłużenie prawa jedynie dla części towarów lub usług. Urząd Patentowy podaje, że wpłacający powinien w tytule przelewu opłaty za ochronę wskazać numery klas towarów i usług, dla których ma zostać przedłużona ochrona. W przypadku braku takiej możliwości, należy dodatkowo, jednocześnie z wnoszoną opłatą, nadesłać do Urzędu Patentowego pismo wyjaśniające.

Pewien sceptycyzm do wierności przekazu treści zawartych w tytule przelewu swoje źródło ma najprawdopodobniej w czasach, gdy przelewy wypełniało się ręcznie. W tym czasie wpisanie w tytule przelewu „przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy R-...” kończyło się z reguły wpływem do Urzędu przelewu z tytułem przelewu

„przedłużenie prawa” lub „przedłużenie”. Dlatego tytuł przelewu należało zaczynać od numeru. Jeżeli Urząd Patentowy miał jakiegokolwiek wątpliwości, to przynajmniej wiedział, jakiego przedmiotu własności przemysłowej dotyczy wpłata.

Obecnie przelewy elektroniczne dają niewątpliwie większe szanse na odwzorowanie wszystkich treści. Nie występuje już pracownik „cenzurujący” tytuł przelewu. Przy przelewach elektronicznych występują jednak przekłamania, które prawdopodobnie są skutkiem niekompatybilności systemów informatycznych banków. Zdarzają się często przekłamania dotyczące polskich liter lub różnych symboli. Przekłamania te nie uniemożliwiają odczytania treści.

Urząd Patentowy wskazuje, że w szczególnych przypadkach przedłużania prawa ochronnego jedynie dla części towarów i usług należy jednocześnie z opłatą przesłać pismo wyjaśniające. Jednocześnie pismo i przelew wymagałoby doprecyzowania. Trudne jest bowiem sprawienie, by pismo i przelew dotarły do Urzędu „jednocześnie”. Można liczyć, że Urząd będzie uznawał za jednoczesne pisma i przelewy przychodzące w odstępie kilku, a nawet kilkunastu dni. W przeciwnym wypadku będzie musiał wzywać do złożenia wyjaśnień.

Zmiany dotyczące braku konieczności składania wniosku mogą mieć pozytywny skutek dla Urzędu, uprawnionych i pełnomocników. Jak przy każdej zmianie dotyczącej postępowania, należy zachować szczególną uwagę. Wydaje się, że razem ze zmniejszeniem nakładu pracy zmniejsza się margines błędu.

Najbardziej kontrowersyjną zmianą jest brak wydawania decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego. Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy jest czym innym niż przedłużenie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy stanowi bowiem zmianę pierwotnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jeżeli prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na dziesięć lat, to przedłużenie tego prawa obejmuje okres po upływie okresu, na który prawo zostało udzielone. Inaczej jest w przypadku pozostałych praw – każda opłata przedłuża prawo w ramach okresu, na który to prawo zostało udzielone.

Rozstrzygnięcie, czy zmiana decyzji bez wydania decyzji powinna mieć miejsce i czy przedłużenie zgodne z nową procedurą należy traktować jako milczące załatwienie sprawy powinny być przedmiotem oddzielnych rozważań o charakterze naukowym.

Brak decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego stwarza konieczność samodzielnego skontrolowania, czy prawo zostało rzeczywiście przedłużone. Konieczne wydaje się przeglądanie „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Trudność polega na tym, że nie wiemy, w którym numerze informacja o przedłużeniu zostanie zamieszczona. Informację o przedłużeniu prawa możemy uzyskać również w bazie Register Plus, ale w tym przypadku także nie znamy terminu jej umieszczenia.

Największą trudnością wynikającą z niewydawania przez Urząd Patentowy decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego będzie dowodzenie istnienia prawa. Najbardziej wiarygodnym dowodem obowiązywania prawa ochronnego zarówno wcześniej, jak i obecnie jest wyciąg z rejestru znaków towarowych. Wyciąg bowiem najlepiej ujawnia stan prawny znaku, wskazując jednoznacznie, że prawo jest w mocy.

W praktyce jako dowód obowiązywania prawa ochronnego wystarczyło świadectwo ochronne, a w przypadku starszych znaków świadectwo ochronne z ostatnią decyzją o przedłużeniu prawa ochronnego. Obecnie możliwe jest dowodzenie istnienia prawa na podstawie świadectwa i publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Planując skierowanie pozwu, w którym następuje powołanie się na prawo własności przemysłowej, konieczne jest przedstawienie wyciągu z rejestru znaków towarowych. Niestety złożenie wniosku oraz otrzymanie wyciągu trwa pewien czas. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki rozsądne jest przedstawienie posiadanych dokumentów z adnotacją, że wyciąg zostanie złożony niezwłocznie po otrzymaniu go z Urzędu.

Najlepszym rozwiązaniem dla uprawnionych i pełnomocników jest wprowadzenie oficjalnego rejestru dostępnego *online*. Rejestr taki byłby niewątpliwym ułatwieniem dla uprawnionych i ich pełnomocników. Rejestr *online* stanowiłby również najpełniejszą realizację jawności zawartej w art. 228 ust. 3 p.w.p.

Zmiany w procedurze przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe stanowią wyzwanie dla wszystkich zainteresowanych stron. Ocenę tych zmian należy odłożyć do momentu, gdy będzie można zobaczyć ich skutki. W okresie przejściowym nie należy kierować się rutyną i zachowywać szczególną ostrożność.

Dominika Stopczańska

Rejestracja muzycznego znaku towarowego na podstawie zapisu nutowego oraz nagrania

Wstęp

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Ta nowa, wprowadzona¹ w ostatnim czasie do ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej², definicja znaku towarowego jest wynikiem szerokich zmian dokonanych na poziomie wspólnotowym³. W ich wyniku w państwach Unii Europejskiej możliwe stało się zarejestrowanie dźwiękowego znaku towarowego wyłącznie na podstawie jego nagrania, bez konieczności załączania do niego graficznego przedstawienia. Zmianę tę należy uznać przy tym za formalne zalegalizowanie już wcześniej istniejącej w Urzędzie Patentowym Unii Europejskiej praktyki, na podstawie której nagrania były zgłaszane jako załączniki w postaci sonogramów⁴. Chociażby z tego względu nową regulację należy w pełni zaaprobować. Jednocześnie jednak powoduje ona, że na gruncie zarówno prawa wspólnotowego, jak i krajowego nie budzi już wątpliwości możliwość dokonania rejestracji znaku dźwiękowego jednej z dwóch równorzędnych podstaw: graficznego przedstawienia oraz nagrania. Dualizm ten będzie mieć szczególne znaczenie w przypadku szczególnej podkategorii dźwiękowych znaków towarowych, które określone zostaną jako muzyczne znaki towarowe. Można je zdefiniować jako takie oznaczenia dźwiękowe, które stanowią intencjonalnie uporządkowaną sekwencję dźwięków, przy czym uporządkowanie to będzie odbywać się na co najmniej dwóch z czterech następujących płaszczyzn: melodycznej,

¹ Ustawą z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 501).

² Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

³ Art. 3 dyrektywy Parlamentu i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1) oraz art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1), (dalej: rozporządzenie 2017/1001).

⁴ Zob. m.in. EUTM nr: 009115627, 008411969, 008202152, 008176133, 008116337, 007556095.

rytmicznej, harmonicznej oraz barwowej⁵. Tego rodzaju znaki w większości przypadków dadzą się uzewnętrznic na oba wymienione sposoby, przy czym, wbrew pozorom, nie będzie tak w przypadku każdego oznaczenia. Co więcej, charakter obu metod rejestracji powoduje, że można im przypisać różne skutki prawne dotyczące w szczególności zakresu udzielonej ochrony. Różnice te rzutować będą także na inne aspekty wykorzystywania znaku, w szczególności jego ewentualnej kolizji z prawami osób trzecich, które stanowić mogą podstawę skutecznego wniesienia sprzeciwu⁶, jak i wniosku o stwierdzenie nieważności znaku⁷. W niniejszym tekście różnice pomiędzy rejestracją znaku muzycznego na podstawie jego przedstawienia graficznego oraz nagrania rozpatrzone zostaną z obu wskazanych powyżej perspektyw, tj. zakresu przedmiotowego udzielonej ochrony oraz istnienia ewentualnych praw kolizyjnych i podmiotów tychże praw, co determinować będzie konieczność zawarcia odpowiednich umów z określonymi osobami.

Co chroni graficzny zapis muzyki?

Istnieje powszechny konsens, że najbardziej adekwatnym z perspektywy obowiązujących regulacji sposobem zapisu muzycznego znaku towarowego jest notacja muzyczna. Wynika to z tego, że stanowi ona swoisty język, rządzący się określonymi regułami, a przez to daje się odczytywać, podobnie jak język naturalny⁸. Jednocześnie jednak to nie notacja muzyczna, lecz jej dźwiękowe realizacje są oznaczeniem faktycznie funkcjonującym w obrocie. Należy więc przyjąć, że zakres ochrony udzielonej na podstawie tak dokonanego zgłoszenia wyznaczać będą wszelkie hipotetyczne realizacje danego zapisu, a jednocześnie tylko takie, które mieszczą się w jego ramach. Ten pośredni charakter notacji muzycznej jako podstawy rejestracji znaku dźwiękowego rodzi istotne konsekwencje praktyczne.

Przede wszystkim, skoro zakres ochrony udzielanej na podstawie zapisu muzycznego wynika z treści tego zapisu, to na podstawie tego sposobu rejestracji nie mogą być chronione dzieła muzyczne lub ich elementy niezapisywalne. Rozwój notacji muzycznych na przestrzeni dziejów doprowadził do sytuacji, w której niemal wszystkie elementy dzieła muzycznego – tj. melodyka, rytmika, harmonika, barwa, artykulacja, agogika i dynamika – mogą być notowane na podstawie konwencjonalnie ustalonych reguł. Istnieje jednak jeden istotny wyjątek od tej zasady: barwa. Definiowana jest ona jako taka cecha brzmienia, która powoduje, że dwa dźwięki o tej samej wysokości i długości są postrzegane jako różniące się od siebie⁹. Jej zanotowanie w ramach notacji muzycznej jest o tyle możliwe, o ile medium mające pozwolić na jej uzyskanie daje się opisać w konwencjonalny sposób. Sytuacja taka będzie mieć miejsce choćby wówczas, gdy przy odpowiedniej pięciolinii zanotowana zostanie nazwa instrumentu, np. skrzypiec lub fortepianu, bądź też powszechnie wykorzystywane określenie artykulacyjne, takie jak *staccato*, *vibrato* itp. Jeżeli jednak barwa jest kreowana indywidualnie na potrzeby użycia jej w danym

⁵ Zaproponowana definicja oparta jest na najczęściej występujących słownikowych definicjach terminu „muzyka”, w których uwagę zwraca się w szczególności na istnienie w tego rodzaju dziełach intencjonalnego uporządkowania dźwięków; por. B. Nettl, *Music* [w:] *Oxford Music Online. Grove Music Online*, 2001, <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.40476> (dostęp: 15.04.2019 r.).

⁶ Dotyczy to wyłącznie porządku krajowego, zob. art. 1321 p.w.p.

⁷ W porządku krajowym podstawę stanowi art. 164 ust. 1 p.w.p., natomiast w odniesieniu do unijnego znaku towarowego jest to art. 60 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

⁸ Wyrok TSUE z 27.11.2003 r. w sprawie C-283/01, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, teza 62.

⁹ M. Campbell, *Timbre* [w:] *Oxford Music Online. Grove Music Online*, 2001, <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.27973> (dostęp: 15.04.2019 r.).

oznaczeniu, np. syntetycznie lub poprzez wykorzystanie określonego ludzkiego głosu, to okazać się może, że jej zanotowanie nie będzie w ogóle możliwe.

Jakie ma to konsekwencje dla zakresu ochrony udzielanej na podstawie notacji muzycznej? Przede wszystkim niemożliwe będzie jej uzyskanie w odniesieniu do oznaczeń opartych wyłącznie na barwie. Sytuacje takie będą niezwykle rzadkie, możliwe jest jednakże przywołanie przykładu co najmniej jednego takiego oznaczenia. THX sound effect jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez USPTO na rzecz THX Ltd. (USPTO nr 74309951). Na jego strukturę składa się zasadniczo jeden, długi, wielogłosowy, wygenerowany w sposób syntetyczny dźwięk, na którym realizowane jest *crescendo*. Dźwięk ten nie jest jednak wewnętrznie jednorodny, bowiem poszczególne jego składniki „przeplatają się” ze sobą w sposób w pełni kontrolowany. Co istotne, oznaczenie to dało się ująć w postaci graficznej¹⁰. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, że jego zapis, mimo iż konwencjonalny, zawiera w sobie tak dalece idący element przypadkowości (swego rodzaju aleatoryzmu), że nie posiada cechy jednoznaczności i konkretności. W końcu zapis ten nie zawiera tego elementu, który konstytuuje jego indywidualność, tj. uzyskanej za pomocą odpowiednich urządzeń barwy. Należy więc uznać, że w sytuacji, w której rejestracja znaku muzycznego możliwa była jedynie na podstawie zapisu nutowego, uzyskanie ochrony na tego rodzaju oznaczenia w Unii Europejskiej byłoby niemożliwe.

Niezapisywalność barwy dźwięku niesie ze sobą także inne konsekwencje, dotyczące zdecydowanie szerszej grupy oznaczeń. By odpowiednio zarysować ten problem, warto odwołać się do orzecznictwa narosłego wokół problemu podobieństwa znaków wizualnych. Przyjmuje się w nim, że istnienie tego rodzaju kolizji pomiędzy dwoma oznaczeniami powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem trzech płaszczyzn, tj. fonetycznej, wizualnej i koncepcyjnej. Zbieżność znaków już tylko na jednej z nich może determinować zaistnienie podobieństwa wprowadzającego w błąd¹¹. Można z tego wywieść wnioski, że każdy z tych elementów może być swego rodzaju odrębnym przedmiotem ochrony w ramach jednego prawa z rejestracji. Sytuacja taka będzie jednak możliwa jedynie wówczas, gdy poszczególne elementy oznaczenia same w sobie spełniać będą wymóg konkretności, jednoznaczności oraz odróżnialności. W przypadku znaków muzycznych również można wyróżnić płaszczyzny ich percepcji: melodyczną (związaną ze strukturą danego oznaczenia) oraz brzmieniową (związaną z dźwiękową realizacją), i podobnie jak w przypadku znaków wizualnych mogą one być na swój sposób samodzielnie chronione. Gdy jednak dane oznaczenie rejestrowane jest na podstawie zapisu nutowego, nie zawsze będą one spełniały wymogi jednoznaczności oraz konkretności, co wynika z niezapisywalności barwy.

Problem ten najłatwiej przedstawić na konkretnym przykładzie, przy czym związane z nim rozważania będą mieć w dużej części charakter hipotetyczny. Muzyczne logo McDonald's International Property Company, Ltd. „I'm lovin' it” (EUTM nr 003661907) składa się z dwóch części: synkopowanego zapisu dźwięków *ahced* z podpisanymi pod tą sekwencją sylabami „Ba-da-ba-ba-ba” oraz drugiego fragmentu muzycznego do słów „I'm lovin' it”. Dalszej analizie poddana zostanie tylko ta pierwsza część. Jeżeli McDonald's zdecydowałby się na realizowanie tego oznaczenia w obrocie wyłącznie przy wykorzystaniu określonego akompaniamentu, a wykonanie partii wokalne powierzył wokaliście o charakterystycznej barwie głosu, np. Justinowi Timberlake'owi, nieloby to ze sobą następujące konsekwencje. W przypadku gdyby podmiot bezpośrednio konkurujący z McDonald's

¹⁰ J. Muncy, *THX just shared the original sheet music for its 'Deep Note' for the first time*, <https://io9.gizmodo.com/thx-just-shared-the-original-sheet-music-for-its-deep-n-1826357817> (dostęp: 15.04.2019 r.).

¹¹ Wyrok NSA z 12.09.2017 r., II GSK 3762/15, LEX nr 2373451.

zdecydował się na oznaczanie swoich towarów dźwiękowym logiem wykonywanym również przez Justina Timberlake'a, utrzymanym w podobnej stylistyce pod względem wykorzystania jego możliwości głosowych, z podobnym akompaniamentem oraz tekstem słownym „Pa-ra-pa-pa-pam”, jednakże opartym na innej, zasadniczo niepodobnej melodii, to wówczas nie doszłoby do kolizji z prawem wyłącznym zarejestrowanego znaku. Bardzo prawdopodobne w opisanym przypadku podobieństwo dotyczyłoby bowiem elementów niezawartych w zapisie, a mianowicie wspomnianej już wcześniej barwy determinowanej przede wszystkim przez specyficzne umiejętności wykonawcy oraz aranżację. Co więcej, nie można byłoby również wykluczyć odrębnej rejestracji takiego znaku przez podmiot konkurujący. Wizualnie prezentowałby się on zgoła odmiennie od oznaczenia McDonald's. Oczywiście w praktyce, w opisaney powyżej sytuacji, należałoby brać pod uwagę fakt, że logo „I'm lovin' it” niewątpliwie jest znakiem renomowanym. Nadto, tego rodzaju kolizja oznaczeń nie wykluczałaby możliwości dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Niemniej jednak zaprezentowany przykład obrazuje zakres ochrony udzielanej na podstawie graficznego przedstawienia muzycznego znaku towarowego w formie jego zapisu nutowego.

Na podstawie powyższych rozważań może się wydawać, że rejestracja znaku towarowego na podstawie jego graficznego zapisu jest dla przedsiębiorcy niekorzystna, ze względu na ograniczone możliwości tego rodzaju przedstawienia. Byłoby to jednak zbędne i nadmierne uproszczenie. Wspomniane powyżej logo McDonald's, poza podanym za przykład wykonaniem Justina Timberlake'a, funkcjonuje w obrocie także w wielu innych wersjach, czy to gwizdanej, czy też realizowanych przez innych wykonawców. Mimo że użyta w nich barwa, determinowana przez zastosowane środki wykonawcze, każdorazowo będzie odmienna, to wszystkie one objęte będą ochroną. Jednocześnie, gdyby jakkolwiek podmiot konkurujący z McDonald's zdecydował się na nagranie tej charakterystycznej melodii i wykorzystanie jej na własny użytek, narażałby się na uzasadniony zarzut naruszenia prawa wyłącznego. Wynika to z tego, co już wcześniej kilkakrotnie wskazywano, że zakres ochrony udzielonej na muzyczny znak towarowy na podstawie jego rejestracji poprzez zgłoszenie jego zapisu nutowego wyznacza tenże zapis. Jeżeli więc dana realizacja dźwiękowa zawiera w sobie wszystkie elementy ujęte w notacji muzycznej, to poczytywać ją należy jako identyczną w stosunku do zarejestrowanego oznaczenia. W praktyce, w przypadku znaków, których wszystkie elementy składowe dają się zapisać, daje to niezwykle szeroką ochronę. Dobrze obrazującym to przykładem są wszelkiego rodzaju znaki oparte wyłącznie na melodii, jak chociażby oznaczenie Nokia Corporation (EUTM nr 001040955). Niezależnie, czy zarejestrowana melodia wykonana zostałaby na fortepianie, syntezatorze, tubie czy przez wielką orkiestrę symfoniczną oraz czy jej aranżacja utrzymana byłaby w stylistyce jazzowej, rockowej czy też inspirowanej twórczością Johanna Sebastiana Bacha, w każdym z tych przypadków mieściłaby się w wyznaczonych przez graficzne przedstawienie granicach ochrony.

Należy jednak zauważyć, że interpretacja powyższa, jakkolwiek zgodna tak z konkretnymi regulacjami, jak i ogólnymi zasadami dotyczącymi udzielania prawa wyłącznego, w praktyce może prowadzić do sytuacji paradoksalnych, które budzić mogą uzasadniony sprzeciw z perspektywy równowagi rynkowej. Przykładem oznaczenia muzycznego, na które udzielono, jak się zdaje, zbyt szerokiej ochrony, jest oznaczenie Koninklijke Philips N.V. (EUTM nr 008293557). Znak ten został przedstawiony graficznie jako sekunda mała $\text{fis}^2\text{-g}^2$, która powinna być wykonana w dynamice początkowo narastającej, a następnie opadającej. Zapis ten nie zawiera przy tym żadnych innych informacji dotyczących instrumentów, które miałyby go realizować (barwa), agogiki (tempo) czy też harmonii (w intencji

przedsiębiorcy znak jest monodyczny). Mając więc na uwadze powyżej przedstawione uwagi oraz fakt, że zdecydowana większość odbiorców nie została obdarzona słuchem absolutnym, pozwalającym na identyfikację konkretnej wysokości dźwięku, należy uznać, że ochrona udzielona została na wszystkie wykonania dowolnej, wysokobrzmiącej sekundy małej, o ile w wykonaniu tym utrzymana zostanie odpowiednia dynamika. Jakkolwiek interpretacja taka nie budzi wątpliwości w odniesieniu do wspomnianego powyżej znaku dźwiękowego Nokii, to w odniesieniu do znaku Koninklijke Philips N.V. każe się zastanowić, czy tak szeroki zakres ochrony jest uzasadniony. Sekunda mała jest pojedynczym interwałem, który pod względem strukturalnym przyrównać można do sylaby bądź słowa w języku naturalnym. Jej elementarny charakter powoduje, że jest powszechnie wykorzystywana w szeroko rozumianej twórczości muzycznej. Wystarczy chociażby wspomnieć, że na niemal identycznej strukturze muzycznej (z zachowaniem niemal identycznej dynamiki) oparty jest końcowy fragment refrenu piosenki *My Immortal* zespołu Evanescence (na słowach „all of me”), który co prawda nie służy do oznaczania dźwiękowego sprzętu AGD, dobrze jednak obrazuje, jak często tego rodzaju kombinacja dźwięków jest wykorzystywana.

Powyższe każe zadać pytanie, na ile, w świetle zakresu ochrony wyznaczanego przez rejestrację muzycznego znaku towarowego dokonaną na podstawie jego zapisu nutowego, oznaczenie takie jak Koninklijke Philips N.V. można potraktować jako jednoznaczne i konkretne oraz nadające się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Jego charakter powoduje bowiem, że dla języka dźwięków jest tym, czym dla języka naturalnego słowo „tak” lub „nie”. Z drugiej natomiast strony, rodzi to także inne wątpliwości. Oznaczenie Koninklijke Philips N.V. należy uznać za powszechnie rozpoznawalne w wariacie, w którym wykonywane jest ono na dzwonkach. Jak już jednak wskazano, zgodną z zapisem realizacją zarejestrowanego zapisu graficznego będzie także realizacja na każdym innym instrumencie, np. trąbce czy organach. Z perspektywy przeciętnego odbiorcy – a to ona powinna w pierwszym rzędzie determinować ocenę zaistnienia ewentualnego naruszenia – takie wykonanie byłoby niewątpliwie inne niż faktycznie wykorzystywane przez przedsiębiorcę w obrocie. Zagadnienie posilkowego stosowania używanych przez przedsiębiorców w obrocie nagrań dla celów oceny podobieństwa znaku przeciwstawianego z zarejestrowanym znakiem ujętym w formie graficznego zapisu nutowego pozostaje jednak poza zakresem niniejszego tekstu. Niemniej wydaje się zasadne podjęcie w tym zakresie głębszych rozważań.

Komu przysługują prawa do zapisu nutowego?

Zapis nutowy muzycznego znaku towarowego od razu przywodzi na myśl utwór w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych¹². W doktrynie nie budzi wątpliwości, że zbieg prawa autorskiego oraz prawa z rejestracji w jednym obiekcie będącym znakiem towarowym jest możliwy i zdarza się często¹³. Należałoby więc przyjąć, że rejestrację znaku muzycznego na podstawie jego zapisu graficznego powinno poprzedzić zawarcie odpowiedniej umowy z twórcą oznaczenia, zwłaszcza że zarówno sam akt dokonania rejestracji, jak i dalsze korzystanie ze znaku towarowego niewątpliwie należy za korzystanie z określonych praw majątkowych do utworu. Czy jednak każdy muzyczny znak towarowy będzie utworem?

¹² Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 (dalej: pr. aut.).

¹³ J. Kępiński, *Czy znak towarowy może być utworem?*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015/2, s. 177–191.

Wydaje się, że na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Wynika ona z samej istoty znaku towarowego, którego zasadniczą funkcją jest odróżnianie towarów (usług) jednego przedsiębiorcy od towarów (usług) innego przedsiębiorcy. Powoduje to, że oznaczenia takie traktować należy jako swego rodzaju komunikaty¹⁴. Trzeba przy tym zaznaczyć, że komunikat, by mógł realizować swoją funkcję, powinien być przede wszystkim jasny i zrozumiały dla odbiorcy, a w przypadku znaków towarowych dodatkowo na tyle charakterystyczny, by posiadał cechę odróżnialności. Wszystkie te elementy stoją w pewnej opozycji do jednej z konstytutywnych cech utworu, wyrażonej wprost w treści art. 1 ust. 1 pr. aut., a mianowicie indywidualności i twórczości. Zbyt oryginalne i skomplikowane oznaczenie nie będzie realizować zasadniczych funkcji znaku towarowego. Z reguły nie będzie mieć to jednak większego znaczenia, bowiem dla uznania, że dany obiekt jest utworem wystarczające jest stwierdzenie występowania w nim pierwiastka indywidualnego chociażby w minimalnym zakresie¹⁵. Realnego kształtu problem ten może natomiast nabrać w przypadku oznaczeń bardzo krótkich, opartych na pojedynczych strukturach, jak np. przywołane powyżej oznaczenie Koninklijke Philips N.V. Jak już zasygnalizowano, tak krótkie sekwencje uznać można za odpowiedniki sylab bądź krótkich słów w językach naturalnych, co każe podać w wątpliwość ich indywidualny i twórczy charakter. Za inny znany przykład oznaczenia, któremu trudno, ze względu na jego bardzo prostą strukturę, nadać cechy indywidualności i twórczości, uznać można sygnał zarejestrowany na rzecz Deutsche Telekom AG (EUTM nr 001416858), złożony zaledwie z pięciu dźwięków. Niemniej jednak, ze względu na potencjalne konsekwencje finansowe, przedsiębiorca dokonujący rejestracji znaku muzycznego na podstawie jego zapisu nutowego, każdorazowo powinien rozważyć istnienie przysługującego do oznaczenia prawa autorskiego, z uwzględnieniem tego, że może ono również przyjąć formę wielopodmiotową – współtwórczości.

Co chroni nagranie?

Z perspektywy powyżej przedstawionych rozważań należałoby uznać, że nagranie stanowi jeden z możliwych wariantów realizacji zapisu nutowego, będącego w swej istocie utrwaleniem pewnej abstrakcyjnej koncepcji dźwiękowej. Mogłoby to prowadzić do konkluzji, że udzielona na takiej podstawie ochrona jest węższa niż w przypadku tej, którą gwarantuje zapis nutowy. Należy jednak zauważyć, że konstatacja ta dotyczyć będzie zasadniczo jedynie pewnych elementów oznaczenia, tj. przede wszystkim melodii i rytmiki oraz ewentualnie harmonii, czyli tych elementów dzieła muzycznego, które można uznać za determinujące charakterystyczny kształt oznaczenia i które zarazem dają się jednoznacznie zanotować (oryginalna barwa, jak już wspomniano, z reguły będzie niezapisywalna, natomiast dynamika, agogika będą mieć charakter wtórny, o marginalnym znaczeniu z perspektywy odróżnialności znaku). Co więcej, w świetle przywołanego już powyżej stanowiska orzecznictwa, zgodnie z którym zarówno całość, jak i poszczególne elementy znaku, w ramach którego można wyróżnić samodzielne składowe, mogą podlegać ochronie, nie można wykluczyć sytuacji, w której wykorzystanie nagranej melodii, niezależnie od innych ujętych w nim elementów (w szczególności barwy) stanowić będzie naruszenie prawa wyłącznego. Co oczywiste, punktem wyjścia dla porównania podobieństwa nie będzie to, co zostało zapisane wraz z hipotetycznymi tegoż realizacjami, lecz konkretne utrwalenie.

¹⁴ Wyrok WSA w Warszawie z 5.03.2014 r., VIII SA/Wa 141/14, LEX nr 1472120.

¹⁵ Wyrok SA w Warszawie z 8.02.2018 r., VI ACa 1275/16, LEX nr 2533335.

Siłą rzeczy melodia będzie więc w takim przypadku postrzegana w węższym zakresie, bowiem z uwzględnieniem ściśle określonej barwy.

Przykładem obrazującym to swoiste ograniczenie ochrony melodii może być znak zarejestrowany na podstawie nagrania na rzecz Paris Bedding (EUTM nr 017897782). Jest to w swej istocie krótka melodia zrealizowana przez zespół instrumentów smyczkowych grających *pizzicato* (bez smyczków, szarpiąc struny). Bez trudu dałaby się ona utrwalić za pomocą dość precyzyjnego zapisu nutowego i wówczas, co do zasady, wykorzystanie samej wielodźwiękowej melodii nie budziłoby wątpliwości co do podobieństwa. Nagranie powoduje jednak, że całość ujęta jest w konkretne ramy ściśle określonego brzmienia. Jest ono w tym przypadku na tyle charakterystyczne, że niewątpliwie będzie mieć wpływ na percepcję przeciętnego odbiorcy. Tym samym mogłoby się zdarzyć tak, że niektóre wykonania będą postrzegane za podobne, czy nawet identyczne, natomiast inne, mimo zachowania struktury melodycznej, już nie. Do pierwszej z grup należałoby zaliczyć tego rodzaju realizacje, w których wykorzystane instrumentarium jest zbliżone co do kolorystyki z zespołem instrumentów smyczkowych grających *pizzicato*. Efekt taki mógłby dać np. fortepian z wykorzystanym pedałem *piano* nadającym mu delikatniejszej, cieplejszej barwy. Natomiast za przykład reprezentujący drugą z wymienionych kategorii uznać można np. zespół trąbek lub innych instrumentów o jaskrawym, intensywnym brzmieniu. Oczywiście nie jest wykluczone, że podobieństwo melodii byłoby dostrzegalne także w tym drugim przypadku, prawdopodobieństwo takiej oceny, z uwzględnieniem perspektywy przeciętnego odbiorcy, jest jednak zdecydowanie mniejsze.

Uwikłanie barwy w bezpośrednią percepcję znaku zarejestrowanego na podstawie nagrania ma jednak także drugą stronę – element ten może się stać samodzielny przedmiotem ochrony. Pozwoli to, z jednej strony, uzyskać prawo wyłączne na znaki typu THX sound effect, z drugiej strony, rozszerzy ochronę także w przypadku wykorzystujących określoną melodię oznaczeń opartych na brzmieniu syntetycznym. Adekwatnymi przykładami obrazującymi tę drugą sytuację są oznaczenia zarejestrowane na rzecz LG Electronics INC., będące w praktyce odgłosami wydawanymi przez pralki (EUTM nr 017981129, 017981124, 017981131). Każdy z nich oparty jest na innej melodii, łączy je jednak stosunkowa prostota strukturalna. Tym, co zdaje się powodować, że znaki te są charakterystyczne, a przez to pozwalają na odróżnienie pralek LG Electronics INC. od pralek innych producentów, jest jednak każdorazowo wykorzystana intensywna, jaskrawa barwa, uzyskiwana w sposób w pełni syntetyczny, co nadaje jej „elektronicznego” charakteru. Jej specyfika uniemożliwiłaby jej zapis nutowy, co znacząco ograniczyłoby zakres udzielonej ochrony. Już *prima facie* można bowiem stwierdzić, że gdyby inny przedsiębiorca zdecydował się na zainstalowanie w swych urządzeniach identycznie brzmiącego dźwięku, realizującego inną melodię, to zarzut naruszenia prawa wyłącznego z dużym prawdopodobieństwem byłby zasadny.

Zakres możliwych do ujęcia w rejestrowanym na podstawie nagrania oznaczeniu elementów nie ogranicza się jednak wyłącznie do barwy rozumianej w sposób ścisły, a obejmuje także inne elementy wykonawcze. W konsekwencji daje to możliwość uzyskania ochrony na ściśle określoną interpretację, uwzględniającą nie tylko możliwości techniczne poszczególnych muzyków, ale także ich ekspresję. Przykładem takiego znaku jest oznaczenie De Simone & Partners S.p.A. (EUTM nr 01788787854), w odniesieniu do którego można przyjąć, że ochrona udzielona została nie tylko na określoną melodię, harmonię oraz barwę, ale także na nieco psychodeliczną stylistykę całego utworu, skądinąd dobrze obrazującą chronioną kategorię towarów (alkohole).

Komu przysługują prawa do nagrania?

O ile przedmiot ochrony uzyskiwany na podstawie rejestracji nagrania muzycznego znaku towarowego jest łatwiej uchwytny niż w przypadku rejestracji jego graficznej reprezentacji, o tyle kwestia przysługujących do niego praw innych niż prawo z rejestracji jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Wynika to z faktu, który już wcześniej sygnalizowano: nagranie pozostaje w pewnym związku z nagrywanym utworem, co w konsekwencji powoduje, że jest ono egzemplifikacją pewnego procesu, na który składa się stworzenie oznaczenia (co może zostać utrwalone „na papierze”), jego wykonanie i w końcu utrwalenie w formie nagrania. We wszystkich tych etapach mogą brać udział inne osoby i wszystkim im przysługiwać będą odrębnie uregulowane w pr. aut. uprawnienia.

Najkrótszego komentarza wymaga przy tym pierwszy etap. Zasadniczo można do niego odnieść wszystkie uwagi poczynione już wcześniej w odniesieniu do praw przysługujących do graficznego zapisu oznaczenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nagrania nie jest konieczne rozpisywanie realizowanego utworu w formie partytury. Należy jednak zaznaczyć, że fakt, iż ustalenie danej kompozycji dokona się dopiero w wykonaniu, nie umniejsza praw twórcy wynikających z przepisów pr. aut. – niezbędne do powstania ochrony prawnoautorskiej uzewnętrznienie intencji twórcy może się bowiem odbyć w dowolnej, postrzegalnej zmysłowo formie. Uzupełnienia wymaga także kwestia tego, kto może być twórcą tego rodzaju obiektu. Jak już wcześniej sygnalizowano, w odniesieniu do tego rodzaju prawa możliwe jest wystąpienie wielopodmiotowości. Może się ona odnosić do współtwórców całego utworu, ale także poszczególnych jego elementów. Podobnie bowiem, jak mogą one stanowić przedmiot na swój sposób odrębnej ochrony z tytułu udzielonego prawa wyłącznego, tak samo mogą być chronione przysługującym różnym osobom prawem autorskim¹⁶. W tym kontekście szczególnie istotna jest rola barwy. Jeżeli rejestrowany znak z perspektywy melodycznej nie stanowi utworu ze wskazanym już wcześniej przyczyn, lecz jego indywidualny, odróżnialny charakter wynika ze specyficznej barwy, to osoba, która stoi za jej autorstwem, uznana powinna być za twórcę w rozumieniu pr. aut. ze wszystkimi tego cywilnoprawnymi konsekwencjami.

W zakresie drugiego etapu produkcji nagrania rozważyć należy istnienie prawa do artystycznego wykonania. Podobnie jak w przypadku prawa autorskiego, w pierwszej kolejności należy postawić pytanie, czy przysługiwać ono będzie wszystkim wykonawcom, w każdym przypadku. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 85 ust. 1 pr. aut., ochronę uzyskają jedynie takie osoby, które realizują utwór lub dzieło sztuki ludowej. Prawo do artystycznego wykonania nie powstanie więc w sytuacji, w której sam znak towarowy nie będzie podlegał ochronie prawnoautorskiej. Po drugie, art. 85 ust. 2 pr. aut. wyłącza spod ochrony wykonania nietwórcze. Cechę tę nosić będą aktywności co prawda przyczyniające się do realizacji danego dzieła, mające jednakże charakter wyłącznie techniczny¹⁷. Przenosząc to na grunt muzycznych znaków towarowych, należy przyjąć, że nie będą objęte ochroną wykonania tak dalece podlegające wskazówkom kompozytora, że ich charakter będzie wyłącznie odtwórczy, pozbawiony jakiegokolwiek interpretacji w jakimkolwiek zakresie. Mimo że sytuacja taka wydaje się mało prawdopodobna, to jednakże może wystąpić np. w przypadku znaku uzyskiwanego za pomocą brzmień generowanych syntetycznie. W takim przypadku

¹⁶ A. Sewerynik, *Ochrona elementów składowych utworu muzycznego*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013/2, s. 21–32.

¹⁷ K. Kurosz, *Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015/130, s. 26–45.

rola wykonawcy ograniczy się z reguły do odpowiedniego ustawienia maszyny, ewentualnie wprowadzenia do niej algorytmu.

Poza powyższymi, określonymi wprost w treści przepisów sytuacjami, w których prawo do artystycznego wykonania nie powstanie, należy rozważyć również sytuacje wynikające z obecnej w doktrynie interpretacji terminu „artystyczny”. Przyjmuje się, że dla uznania danej aktywności za wykonanie artystyczne, niezbędne jest przyjęcie, iż określona osoba realizuje utwór w sposób umożliwiający jego odbiór osobom trzecim (publiczności) w tzw. kontekście artystycznym¹⁸. Kontekst artystyczny powinien być przy tym ujmowany przez pryzmat tego, w jaki sposób daną aktywność postrzegają jej odbiorcy i jaki jest postrzegany przez nich cel jej percepcji¹⁹. W świetle funkcji znaków towarowych rodzi to istotną wątpliwość: służą one komunikowaniu konsumentowi o pochodzeniu danego towaru (usługi) od określonego przedsiębiorcy, co stoi w sprzeczności ze wskazaną powyżej koncepcją. Nawet jeżeli obcowanie z takim oznaczeniem niejako przy okazji wywoływać będzie wrażenia artystyczne, to w doktrynie przyjmuje się, że decydujący winien być dominujący cel danego wykonania²⁰. Najprostszą konkluzją byłoby więc uznanie, że żadne wykonanie oznaczenia mogącego być muzycznym znakiem towarowym nie podlega ochronie z tytułu praw pokrewnych. Ze stwierdzeniem takim trudno się jednak zgodzić. Przeciw niemu przemawia przede wszystkim fakt, że dane oznaczenie może być wykonywane zarówno z bezpośrednią intencją wykorzystania go w „celach marketingowych”, jak i w zupełnie innym celu. W tym drugim przypadku, jeżeli pierwotną intencją było „artystyczne” wykorzystywanie danego wykonania, nie będzie budzić wątpliwości, że prawo wykonawcy powstało i powinno być chronione, w tym poprzez nabycie praw do niego przez przedsiębiorcę chcącego korzystać z niego jako ze znaku towarowego. W konsekwencji przypisanie nadmiernej wagi „artystycznemu” kontekstowi prowadzić będzie do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednej kategorii wykonawców (zbywających już ustalone wykonanie) w stosunku do drugiej (realizujących wykonanie na zlecenie przedsiębiorcy). Wydaje się więc, że koncepcja ta mimo swej prostoty nie przystaje do realiów rynkowych i jako taka nie powinna być brana pod uwagę.

W konsekwencji należy przyjąć, że co do zasady, jeżeli nagrywane oznaczenie będzie utworem w rozumieniu przepisów pr. aut., to w przypadku dokonywania jego rejestracji w takiej formie, będzie stanowiło ono również przedmiot ochrony z tytułu praw do artystycznego wykonania, które, podobnie jak prawo autorskie, może przybrać postać wielopodmiotową.

W końcu, ostatnim prawem, które przysługiwać będzie do nagrania jest uregulowane w art. 94 i n. pr. aut. prawo do fonogramu. Jego podmiotem jest producent, czyli osoba, pod której nazwiskiem po raz pierwszy dokonano utrwalenia danego wykonania. Z perspektywy praktycznej istotne jest to, że częstokroć producentem będzie sam przedsiębiorca, chcący korzystać z danego oznaczenia, co będzie mieć miejsce zwłaszcza wówczas, gdy dane oznaczenie realizowane będzie od podstaw na jego wyraźne zlecenie. Nie spowoduje to jednak, że uzyska on kosztem pozostałych uczestników procesu kreacji nagrania jakieś nadrzędne prawa. Wynika to z faktu, że uprawnienia twórcy, wykonawcy i producenta są od siebie niezależne i nie naruszają się nawzajem, co wynika wprost z treści art. 88 oraz art. 94 ust. 4 pr. aut. W doktrynie zasadnie przyjmuje się przy tym, iż ta odrębność wszystkich opisanych praw wynika wprost z faktu, że chronią one odrębne

¹⁸ K. Kurosz, *Artystyczne...*, s. 26–45.

¹⁹ K. Kurosz, *Artystyczne...*, s. 26–45.

²⁰ K. Kurosz, *Artystyczne...*, s. 26–45.

przedmioty, tj. odpowiednio utwór, wykonanie i nagranie²¹. Z perspektywy praktycznej prowadzi to jednak do sytuacji, w której następuje kumulacja wszystkich tych praw w jednym obiekcie, który przedsiębiorcy ma posłużyć za podstawę uzyskania prawa wyłącznego. Należy więc przyjąć, że dla uniknięcia ryzyka związanego ze sprzeciwem lub wnioskiem o stwierdzenie nieważności znaku, w takim przypadku konieczne będzie zawarcie stosownych umów, czy to o przeniesienie praw, czy to o udzielenie licencji, ze wszystkimi współautorami nagrania.

Podsumowanie

Z powyższych rozważań wyłania się zasadniczy wniosek: rejestracji muzycznego znaku towarowego na podstawie jego zapisu nutowego i na podstawie nagrania poczytywać należy jako odrębne z perspektywy prawnej czynności. Ich odmienność przejawiać się będzie przede wszystkim w przedmiocie udzielanej ochrony. W pierwszym przypadku będzie nim zapis muzyczny, w drugim natomiast ściśle określone nagranie i to tak określone obiekty stanowić będą punkt wyjścia dla rozważań dotyczących m.in. ewentualnych naruszeń. Jednocześnie, specyfika muzyki powoduje, że żadnego z tych sposobów rejestracji nie należy traktować jako *per se* korzystniejszego dla przedsiębiorcy ubiegającego się o ochronę. Ich specyfika powoduje bowiem, że nadają się do rejestracji różnego typu znaków. W przypadku gdy kwintesencją danego oznaczenia jest wykorzystana w nim melodia, adekwatny zakres ochrony zapewni przede wszystkim zapis nutowy, obejmujący swą treścią wszystkie jej realizacje. Natomiast gdy to charakterystyczna barwa dźwięku bądź ekspresja wykonawcza determinują odróżnialność danego dzieła muzycznego, należałoby wybrać rejestrację na podstawie nagrania. Jednocześnie odrębności notacji muzycznej oraz nagrania powodują, że w obu tych przypadkach, chcąc zabezpieczyć się przed ewentualnym sprzeciwem bądź wnioskiem o stwierdzenie nieważności, przedsiębiorca powinien zawrzeć stosowne umowy z odmiennie ustalonym kręgiem autorów: samym twórcą danego dzieła, w przypadku zapisu nutowego, oraz twórcą, wykonawcą i producentem, gdy podstawę rejestracji ma stanowić nagranie.

Niniejszy tekst nie wyczerpuje wszystkich problemów dotyczących podjętego zagadnienia. Należy bowiem zwrócić uwagę, że jest ono obszerne, a uregulowanie wprost możliwości rejestracji znaku na podstawie nagrania niewątpliwie zwiększy ilość tego rodzaju oznaczeń, co w konsekwencji może doprowadzić do wyniknięcia nowych, nieujętych powyżej problemów natury tak teoretycznej, jak i praktycznej.

²¹ N. Ghazal, *Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012/2, s. 5–16.

Anna Zaleska

Innovation Box (IP Box) – nowa zachęta podatkowa dla innowacyjnych przedsiębiorstw

1. Wstęp

Innovation Box, znane również pod nazwą **IP Box**, to zachęta podatkowa, która w polskim systemie prawnym **obowiązuje począwszy od 1.01.2019 r.** na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**), a także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**)¹. Głównym celem wprowadzonego rozwiązania jest zwiększenie atrakcyjności podejmowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, jak również intensyfikacja działań przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej jako potencjalnego źródła przychodów.

Należy podkreślić, że idea zachęt podatkowych jest znana i stosowana przez różne kraje. Proponowane rozwiązania obejmują dwa zasadnicze rodzaje instrumentów wsparcia:

- dotyczące początkowych etapów procesu innowacyjnego poprzez obniżenie podatkowych kosztów wkładu w badania i rozwój oraz
- odnoszące się do końcowych etapów tego procesu poprzez zmniejszenie obciążeń związanych z przychodami wynikającymi z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych².

W polskim porządku prawnym od kilku lat jako przejaw pierwszej wspomnianej wyżej formy wsparcia funkcjonuje ulga na badania i rozwój (**B+R**)³, która pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie (100% lub 150% dla przedsiębiorstw posiadających status Centrum B+R) od podstawy opodatkowania części wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych w związku z realizowanymi pracami badawczo-rozwojowymi (**B+R**).

¹ Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193).

² G. Guenter, *Patent Boxes: A primer*, „Congressional Research Service” 2017.

³ Por. art. 18d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

Innovation Box stanowi natomiast odzwierciedlenie drugiej z wyżej wymienionych form wsparcia, odnoszącej się do zmniejszenia obciążeń związanych z dochodami wynikającymi z podejmowania działalności innowacyjnej. Według stanowiska ustawodawcy, przedmiotowa zachęta, obok innych aktualnie funkcjonujących instrumentów wsparcia, ma stanowić „swoiste «zamknięcie» łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych. (...) ulga będzie pełnić funkcję retencyjną dla innowacyjnych rozwiązań i w rezultacie ma zapobiegać lokowaniu przez przedsiębiorców posiadanych praw własności intelektualnej w krajach, które oferują niższe opodatkowanie dla firm uzyskujących przychody z komercjalizacji tychże praw”⁴.

Warto podkreślić, że w polskim porządku prawnym jest to rozwiązanie zupełnie nowe, jednak doświadczenia m.in. z wybranych krajów Europy Zachodniej, gdzie podobne zachęty już funkcjonują, wskazują, że może stanowić istotnych czynnik do podejmowania działań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa. Przykładowo podobne rozwiązania zostały wdrożone m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Słowacji, Francji czy na Węgrzech, pod różnymi nazwami, jak np. Patent Box, Intellectual Property Box, IP Box czy Knowledge Development Box. Stosowane w tych krajach rozwiązania polegają na opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej obniżoną stawką podatkową (np. w Wielkiej Brytanii – 10%) czy zwolnieniu części tych dochodów z opodatkowania (np. 80% w Luksemburgu)⁵.

Należy wskazać, że regulacje w zakresie zachęt podatkowych związanych z preferencyjnym opodatkowaniem praw własności intelektualnej muszą być spójne z wypracowanymi przez OECD Wytycznymi w ramach inicjatywy **Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)**, zawartymi w raporcie dotyczącym Działania nr 5 – Efektywne zwalczanie szkodliwych praktyk podatkowych przy uwzględnieniu transparentności i rzeczywistej działalności podatników⁶. Przedmiotowe wytyczne prezentują m.in. konieczność zastosowania tzw. podejścia *nexus (Modified Nexus Approach)*, które znajduje odzwierciedlenie w obowiązku zachowania związku między poniesionymi kosztami na działalność badawczo-rozwojową, prawami własności intelektualnej oraz generowanym dochodem z tych praw.

Niniejsza publikacja wskazuje podstawowe informacje i założenia dla funkcjonowania zachęty Innovation Box (IP Box) w polskim porządku prawnym wedle stanu prawnego określonego na październik 2019 r. Należy przy tym wskazać, że z uwagi na nowość regulacji linia interpretacyjna oraz orzecznicza mająca na celu określenie sposobu stosowania w praktyce przedmiotowej regulacji będzie się dopiero tworzyć.

2. Istota Innovation Box (IP Box)

Wdrożone w polskim systemie rozwiązanie Innovation Box (IP Box) polega na preferencyjnym opodatkowaniu **stawką podatkową w wysokości 5% dochodów**

⁴ Uzasadnienie do projektu z 24.08.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 2860.

⁵ *Innovation Box – Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie*, Warszawa, czerwiec 2018 r., https://koalicyjainnowacji.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport_Innovation_Box_KPI_Crido.pdf (dostęp: 24.10.2019 r.).

⁶ *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report*, In series: OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, <https://www.oecd.org/tax/countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-into-account-transparency-and-substance-action-5-2015-final-report-9789264241190-en.htm> (dostęp: 24.10.2019 r.).

uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub w określonych przepisami ustawy podatkowej przypadkach posiada prawa do korzystania z nich na podstawie licencyjnej. Prawa własności intelektualnej, które umożliwiają skorzystanie z tych preferencji, wskazane w ustawowym katalogu zamkniętym, powinny być chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego (**tzw. kwalifikowane IP**).

Przedmiotowa zachęta podatkowa jest skierowana do wszystkich podatników PIT oraz CIT, którzy prowadzą **działalność badawczo-rozwojową (B+R)** i **osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej**. Preferencja może mieć także zastosowanie do zagranicznego podatnika osiągającego dochody na terytorium Polski z prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego w Polsce stałego zakładu. Dla możliwości skorzystania z preferencji nie ma również znaczenia wielkość przedsiębiorstwa – jest to rozwiązanie dostępne zarówno dla mikro-, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Należy podkreślić, że podatnik, który chciałby skorzystać z preferencji, jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowej ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający, zgodnie ze wspomnianym wcześniej podejściem *nexus*, powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z posiadanymi kwalifikowanymi IP oraz dochodami uzyskiwanymi z tego tytułu.

Tym samym, w celu skorzystania z Innovation Box (IP Box), konieczne jest spełnienie **kilku podstawowych warunków**, w tym zwłaszcza:

- prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP,
- objęcie wyników przeprowadzonych prac B+R ochroną praw własności intelektualnej w jednej z form określonego w katalogu zamkniętym kwalifikowanych IP,
- uzyskiwanie dochodów z kwalifikowanych IP podlegających opodatkowaniu,
- właściwe wyliczenie wartości kwalifikowanego dochodu w oparciu o tzw. wskaźnik *nexus*.

Co więcej, istotne jest właściwe następstwo zdarzeń wskazujące, że w wyniku przeprowadzenia prac B+R wytworzono, rozwinięto lub ulepszono kwalifikowane IP. Następnie jest uzyskiwany dochód z tego tytułu, który podlega właściwej kalkulacji przy wykorzystaniu wskaźnika *nexus*.

3. Definicja działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

W celu skorzystania z Innovation Box (IP Box) konieczne jest prowadzenie przez **przedsiębiorcę działalności badawczo-rozwojowej** bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. Przedsiębiorca może taką działalność prowadzić samodzielnie albo prowadzić ją w przy wykorzystaniu wyników prac B+R nabytych od innych podmiotów (w tym podmiotów powiązanych).

Ustawy o podatkach dochodowych (CIT/PIT) definiują **działalność B+R⁷ jako działalność twórczą** obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną

⁷ Art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 38 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W celu określenia, czym są owe badania naukowe i prace rozwojowe, ustawodawca odwołał się do przepisów ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce⁸, które w art. 4 wskazują, że:

Badania naukowe dzielą się na:

- **badania podstawowe** – czyli prace empiryczne lub teoretyczne, mające na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
- **badania aplikacyjne** – mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw, które nastawione są na komercyjne wykorzystanie uzyskiwanych wyników, **najistotniejsze są definicje badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych**. Tego rodzaju prace B+R zasadniczo prowadzą do uzyskania innowacji produktowej lub procesowej, która może znaleźć zastosowanie gospodarcze.

4. Katalog kwalifikowanych IP

Aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, opracowane w toku prac B+R rozwiązanie musi być chronione co najmniej jednym z ustawowo określonych w zamkniętym katalogu praw, tzw. kwalifikowanych IP, takich jak:

- patent,
- prawo ochronne na wzór użytkowy,
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
- prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
- dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
- prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
- wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin⁹,
- autorskie prawo do programu komputerowego.

Należy podkreślić, że podatnik ma możliwość korzystania z preferencji Innovation Box (IP Box) przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych IP.

⁸ Dz.U. poz. 1668 ze zm.

⁹ Dz.U. z 2018 r. poz. 432.

W przypadku tych rozwiązań, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik może skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację do właściwego organu z ekspektatywą uzyskania ochrony rozwiązania. Jednak jeżeli ochrona nie zostanie przyznana, podatnik zobowiązany jest do opodatkowania kwalifikowanych dochodów na zasadach ogólnych.

Podatnik może uzyskiwać dochody z **kilku kwalifikowanych IP**. Wówczas podstawą opodatkowania jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP. Ustawodawca przewidział, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane IP, podatnik może obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP dla tego samego rodzaju produktu lub usługi, lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane IP.

Ustawodawca przewidział również sytuację, w której przedsiębiorca wykazuje **stratę** z kwalifikowanego IP. W takim przypadku o wysokość straty z kwalifikowanych IP poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych z **tego samego kwalifikowanego IP**, tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Tym samym nie ma możliwości rekompensowania strat z jednego kwalifikowanego IP dochodami z innego kwalifikowanego IP.

W przepisach znowelizowanych ustaw podatkowych przewidziano również szczególną możliwość skorzystania z Innovation Box (IP Box) dla dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego IP przysługującej podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji. Regulacja ta odnosi się do sytuacji, w której podatnik prowadził w Polsce prace B+R zakończone wypracowaniem kwalifikowanego IP, a następnie z uwagi np. na uwarunkowania w grupie kapitałowej nie może być właścicielem kwalifikowanego IP, tylko inny podmiot w grupie, jednak posiada prawa do korzystania z kwalifikowanego IP na podstawie **licencji wyłącznej**, w oparciu o którą generuje dochody podlegające opodatkowaniu. Przy takiej konstrukcji polski podatnik będzie miał możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki 5%.

5. Dochód kwalifikowany

W przepisach prawa dotyczących Innovation Box (IP Box) zdefiniowano **zamknięty katalog źródeł dochodów podatnika** pochodzących z kwalifikowanego IP, które mogą stanowić podstawę do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania. Wskazano, że tego rodzaju dochód może być osiągnięty przez podatnika:

- z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
- ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
- z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
- z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Należy podkreślić, że dochód z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według specjalnego wzoru (tzw. wskaźnika *nexus*):

$$\frac{(a + b) * 1,3}{a + b + c + d}$$

Poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

- a. prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność B+R związaną z kwalifikowanym IP,
- b. nabycie wyników prac B+R związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,
- c. nabycie wyników prac B+R związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,
- d. nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

Gdy wartość tego wskaźnika jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Celem zastosowania wskaźnika *nexus* jest premiowanie podatników, którzy samodzielnie prowadzą prace badawczo-rozwojowe lub wspierają się w ich prowadzeniu jedynie współpracą z podmiotami niepowiązanymi.

Należy podkreślić, że w aktualnie obowiązujących przepisach prawa **brak katalogu kosztów działalności B+R**, które mają podlegać kalkulacji w ramach wskaźnika *nexus*. Istotne jest, aby były to koszty związane z działalnością B+R w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych (CIT lub PIT), które określają jedynie, że nie zalicza się do nich kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Warto również wskazać, że w celu kalkulacji wskaźnika *nexus* należy uwzględnić jedynie koszty, które zostały poniesione po 1.01.2013 r., przy czym przy dokonywaniu kalkulacji należy mieć na uwadze przepisy przejściowe¹⁰:

- w przypadku podatników, którzy przed 1.01.2019 r. ponosili koszty związane z kwalifikowanymi IP, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony w ramach prowadzonej działalności B+R, a którzy na podstawie prowadzonej ewidencji nie mogą ustalić wysokości kosztów poniesionych w ramach tej działalności, na potrzeby kalkulacji mogą przyjąć ich wartość z roku podatkowego rozpoczętego po 31.12.2018 r.;
- jeżeli w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2018 r. podatnicy nie ponoszą kosztów związanych z kwalifikowanymi IP, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony w ramach prowadzonej działalności B+R, mogą uwzględnić ich wartość poniesioną w latach poprzednich, nie wcześniej jednak niż po 31.12.2012 r.

Tym samym z powyższych przepisów wynika, że brak możliwości skalkulowania wskaźnika *nexus* przy uwzględnieniu kosztów ponoszonych przed 1.01.2013 r. Nie jest

¹⁰ Art. 24 ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

zatem w pełni jasna sytuacja dotycząca możliwości skorzystania z Innovation Box (IP Box) przez podatników, którzy aktualnie posiadają prawa IP mieszczące się w katalogu kwalifikowanych IP i uzyskują z tego tytułu dochody, jednak prace B+R prowadzące do wypracowania kwalifikowanego IP prowadzili przed 1.01.2013 r.

6. Obowiązki ewidencyjne

Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania jest również **wypełnienie obowiązków ewidencyjnych** polegających na:

- wyodrębnieniu każdego z kwalifikowanych IP w prowadzonych księgach rachunkowych,
- prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane IP,
- wyodrębnieniu kosztów potrzebnych do wyliczenia wskaźnika, przypadających na każde kwalifikowane IP,
- dokonywaniu zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych IP – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa powyżej.

Tym samym konieczne jest wskazanie przez podatnika przychodów osiągniętych z danego kwalifikowanego IP oraz **alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów**, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu. Zatem dochodem z kwalifikowanego IP jest nadwyżka sumy przychodów osiągniętych z tego kwalifikowanego IP nad kosztami ich uzyskania osiągniętymi w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą z kwalifikowanego IP.

7. Stosowanie Innovation Box (IP Box)

Należy podkreślić, że Innovation Box (IP Box) jako rozwiązanie zupełnie nowe w polskim systemie podatkowym nie **posiada jeszcze wykształconej praktyki czy w pełni określonych zasad stosowania**. Ponadto sposób sformułowania przepisów rodzi wątpliwości interpretacyjne wśród podatników, które dopiero będą podlegać doprecyzowywaniu.

W przypadku wątpliwości jednym ze źródeł, do których można sięgnąć, na podstawie których zostały stworzone przepisy polskich ustaw w zakresie Innovation Box (IP Box), są powołane wcześniej Wytyczne OECD w ramach inicjatywy BEPS, które w raporcie dotyczącym Działania nr 5 – Efektywne zwalczanie szkodliwych praktyk podatkowych przy uwzględnieniu transparentności i rzeczywistej działalności podatników, wskazują zasady, jakimi powinny kierować się poszczególne reżimy podatkowe przewidujące w swoich regulacjach szczególny sposób opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej.

Ponadto w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości efektywnego stosowania mechanizmu Innovation Box (IP Box), Ministerstwo Finansów opublikowało „**Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania**

dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box”. Dokument wprawdzie nie wyjaśnia w pełni wszystkich zgłaszanych przez przedsiębiorców wątpliwości, jednak stanowi ważny krok dla właściwego stosowania Innovation Box (IP Box) w praktyce gospodarczej.

Wśród istotnych kwestii, które zostały ujęte w tym dokumencie warto wskazać:

- W obecnym stanie prawnym w Polsce nie ma możliwości ustawowego i wyczerpującego zdefiniowania pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego”. Podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Niemniej jednak pojęcie „program komputerowy” nie powinno być rozumiane wąsko, lecz szeroko. Holistycznie i funkcjonalnie, program komputerowy obejmuje jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.
- Podatnik może powołać się na prawo ochronne przyznane w innym państwie, jeśli **ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarantowana** na mocy ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz innych umów międzynarodowych.
- Podatnik musi twórczo przyczynić się do powstania kwalifikowanego IP poprzez:
 - **wytworzenie** przedmiotu ochrony, czyli wykreowanie nowego kwalifikowanego IP,
 - **rozwinięcie**, czyli poszerzenie zakresu funkcjonalnego już istniejącego kwalifikowanego IP,
 - **ulepszenie**, czyli poprawienie/udoskonalenie istniejącego kwalifikowanego IP.
- Koszty dla celów kalkulacji wskaźnika *nexus* należy rozumieć **szerzej i elastyczniej** niż w odniesieniu do ustalania kosztów uzyskania przychodów na gruncie pozostałych przepisów ustaw o podatkach dochodowych (CIT/PIT). Wynika to w szczególności z tego, że podejście *nexus* koncentruje się na wykazaniu związku między:
 - wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem/rozwojem/ulepszeniem kwalifikowanych IP,
 - kwalifikowanymi IP,
 - dochodami uzyskanymi z kwalifikowanych IP,
 - terytorium państwa przyznającego preferencję z IP Box.

Metoda ujmowania kosztów we wskaźniku *nexus* ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika i nie zmienia zasad traktowania kosztów dla innych celów, w tym do obliczania dochodu kwalifikowanego, który jest przemnażany przez ten wskaźnik.

Zaliczki na podatek dochodowy płaci się na bieżąco w roku podatkowym na zasadach ogólnych i dopiero w **zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy dokonuje się korekty**, np. z 19% na 5%, w efekcie której powstanie nadpłata.

8. Innovation Box a inne źródła wsparcia

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Innovation Box (IP Box) nie jest jedynym mechanizmem podatkowym wspierającym wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Od kilku lat w polskim porządku prawnym funkcjonuje również wspomniana na wstępie niniejszej publikacji **ulga na działalność badawczo-rozwojową**. W pierwszych latach obowiązywania ulga nie była masowo wykorzystywana przez przedsiębiorców, jednak z roku na rok zainteresowanie tą preferencją wśród przedsiębiorców systematycznie się zwiększa¹¹. Zgodnie z przytoczonymi Objasnieniami dotyczącymi IP Box, podatnik w zależności od jego sytuacji faktycznej może zdecydować o skorzystaniu tylko z ulgi B+R, tylko z preferencji IP Box lub z obu korzyści, przy czym obie zachęty w danym roku podatkowym mogą być stosowane jedynie wobec różnych kategorii dochodu.

Ponadto w celu kalkulacji korzyści w ramach Innovation Box (IP Box) możliwe jest wzięcie pod uwagę również **wydatków pokrytych i zrefundowanych z dotacji**, o ile dotyczą działalności badawczo-rozwojowej. Możliwe jest również połączenie Innovation Box (IP Box) ze wsparciem w formie zwolnienia z CIT w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji (wcześniej wsparcie udzielane w ramach systemu tzw. Specjalnych Stref Ekonomicznych). Tym samym zachęta ta jest uzupełnieniem istniejących już form wsparcia działalności przedsiębiorstw.

9. Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wprowadzenie IP Box stanowi ważny krok w zakresie rozwoju systemu wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Rozwiązanie to ze względu na znaczny poziom wsparcia ma szansę stanowić istotną zachętę do podejmowania prac B+R i następnie uzyskiwania ochrony prawnej wypracowywanych rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorców.

Niemniej jednak jest to zachęta o złożonej konstrukcji, wymagająca wypełnienia przez przedsiębiorców szeregu wymogów (m.in. prace B+R – kwalifikowane IP – dochód z kwalifikowanego IP – właściwa ewidencja). Co więcej, regulacje prawne odnoszące się do IP Box wzbudzają wiele wątpliwości przedsiębiorców odnośnie do zasad ich stosowania. Przykładowo wątpliwości wzbudza kwestia właściwej wyceny wartości kwalifikowanego IP w przypadku, gdy źródłem kwalifikowanego dochodu jest kwalifikowane IP uwzględnione w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Ministerstwo Finansów poprzez opracowanie Objasnień starało się określić kwestie wytłumaczyć, aby umożliwić przedsiębiorcom poprawne stosowanie IP Box, co należy uznać za właściwy kierunek działań. Niemniej jednak Objasnienia nie odnoszą się do wszystkich elementów wzbudzających wątpliwości przedsiębiorców, a zatem dla szerokiego zastosowania IP Box bardzo istotne będą stanowiska organów skarbowych, wyrażane w ramach m.in. interpretacji indywidualnych.

Aktualnie – z uwagi na nowość regulacji i brak jednoznacznych wytycznych odnoszących się do zasad stosowania przyjętych przepisów – przedsiębiorcy wyrażają zainteresowanie nową zachętą, jednak z określoną dozą niepewności. Gdy wykształci się praktyka stosowania, w tym linia orzecnicza, a także przedsiębiorcy zauważą istotne korzyści ze stosowania tego mechanizmu, wówczas można spodziewać się wzrostu zainteresowania tą formą wspierania działań innowacyjnych.

¹¹ Zob. <https://crido.pl/report/ulga-na-br-czy-polscy-przedsiębiorcy-wykorzystują-jej-potencjał/> (dostęp: 24.10.2019 r.).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16*

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Grzegorz Jędrejek – przewodniczący

Zbigniew Jędrzejewski

Mariusz Muszyński – sprawozdawca

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Michał Warciński,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 grudnia 2018 r., skargi konstytucyjnej spółki Grupa Allegro sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu o zbadanie zgodności:

art. 286¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 286¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

* Sentencja została ogłoszona dnia 10 grudnia 2018 r. w Dz. U. poz. 2302.

UZASADNIENIE

I

1. W skardze konstytucyjnej z 13 października 2015 r. spółka Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: skarżąca) wystąpiła o stwierdzenie, że:

- 1) art. 286¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.) przez to, że nieproporcjonalnie ingeruje w wolność działalności gospodarczej podmiotu, ogranicza możliwość jej prowadzenia, nadmiernie ingeruje w tajemnicę przedsiębiorstwa, wbrew zasadom rzetelnej legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności, jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,
- 2) art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez to, że narusza prawo do jawnego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd, zasadę równości stron postępowania, wbrew zasadom rzetelnej legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

1.1. Skarga konstytucyjna została wniesiona na podstawie następującego stanu faktycznego: Sąd Okręgowy w Warszawie (dalej: Sąd Okręgowy), postanowieniem z 27 kwietnia 2015 r., po rozpoznaniu połączonych spraw wnioskodawcy zobowiązał skarżącą do udzielenia informacji o pochodzeniu emblematów oznaczonych określonymi znakami towarowymi, oferowanymi za pośrednictwem strony www.allegro.pl przez dwóch sprzedających je użytkowników. Zobowiązanie dotyczyło wskazania: firmy lub nazwy oraz adresu sprzedających, ilości wystawionych na sprzedaż i zbytych przez nich towarów oznaczanych danymi znakami towarowymi oraz cen uzyskanych ze sprzedaży określonych towarów w okresie odpowiednio od 27 grudnia 2006 r. do dnia udzielenia informacji (w wypadku pierwszego sprzedającego) i w okresie odpowiednio od 19 marca 2005 r. do dnia udzielenia informacji (w wypadku drugiego sprzedającego).

Ponadto zasądzono od skarżącej na rzecz wnioskodawcy zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd Okręgowy stwierdził, że wnioskodawca udowodnił przysługujące mu prawa do wspólnotowych znaków towarowych. Użytkownicy portalu aukcyjnego skarżącej oferowali i reklamowali emblematy, będące akcesoriami samochodowymi, identyczne z tymi, dla których ochroną objęto znaki słowne i słowno-graficzne. Sąd uznał, że w obu wypadkach nastąpiło naruszenie praw wyłącznych wnioskodawcy w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1, dalej: rozporządzenie Rady). Skarżąca może być traktowana jako osoba trzecia obowiązana do udzielenia informacji w rozumieniu art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. Świadczy bowiem usługi wykorzystywane w działaniach naruszających prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych wnioskodawcy. Sąd Okręgowy wskazał, że skarżąca nie może skutecznie powoływać się na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników jej portalu aukcyjnego, tajemnicy przedsiębiorstwa i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sąd zobowiązał skarżącą do udzielenia wnioskodawcy żądanych informacji, z wyjątkiem informacji o cenach wystawionych na sprzedaż towarów oznaczanych znakami wnioskodawcy.

Skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego, zarzucając mu m.in. naruszenie art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. Wywodziła, że w postępowaniu o wydanie

nakazu ujawnienia informacji sąd ma obowiązek odpowiednio stosować art. 7301 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.; dalej: k.p.c.) i w ramach ustalania interesu prawnego badać, czy spełniono wymóg proporcjonalności żądania. Skarżąca stwierdziła też, że zakres informacji posiadanych przez zobowiązanego w odniesieniu do aukcji i ich użytkowników jest ograniczony. Wyłącznie użytkownik zna liczbę zbytych towarów oznaczanych znakami wskazywanymi przez wnioskodawcę i ceny uzyskane podczas sprzedaży.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z 8 lipca 2015 r., oddalił zażalenie. Sąd wskazał, że art. 45 ust. 1 Konstytucji nie nakłada obowiązku rozpatrywania wszystkich spraw na rozprawie. Sąd stwierdził, że przepisem szczególnym jest art. 286¹ ust. 1 p.w.p., przewidujący przeprowadzenie rozprawy. Żaden przepis obowiązującego prawa nie przewiduje jednak obowiązku rozpoznania sprawy za pomocą tych samych narzędzi procesowych i w tej samej formie w obu instancjach. Sąd nie podzielił zarzutu skarżącej, że w postępowaniu o udzielenie informacji należy stosować odpowiednio art. 7301 § 3 k.p.c. W ocenie sądu, skarżąca ma wiedzę potrzebną do udzielenia odpowiedzi żądanej przez Sąd Okręgowy.

1.2. W skardze konstytucyjnej wskazano, że ostatecznym rozstrzygnięciem, które naruszyło prawa i wolności skarżącej było postanowienie Sądu Apelacyjnego z 8 lipca 2015 r. W uzasadnieniu skargi wywodzono, że „roszczenie informacyjne”, na podstawie którego można żądać od przedsiębiorcy udzielenia informacji handlowych, stanowi ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Ciężary nałożone na osobę trzecią niebędącą naruszcicielem na podstawie art. 286¹ p.w.p. są nieproporcjonalne. Nie istnieje żadne powiązanie postępowania w sprawie udzielenia informacji przez osobę trzecią z postępowaniem toczącym się przeciwko naruszcycielowi. Skarżąca przypominała, że „jak wynika z brzmienia art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE postępowanie takie winno toczyć się «w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej» a osobą uprawnioną do uzyskania informacji winien być «powód». Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE, Państwa Członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę, zaangażowaną w rozprzestrzenianie towarów objętych znakiem zastrzeżonym na skalę handlową”.

Skarżąca stwierdziła też, że przedsiębiorca zobowiązany do udzielenia informacji o swoich kontrahentach i rozmiarze uzyskanych korzyści w ramach tej współpracy, w rzeczywistości zobligowany jest do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy (tajemnicy handlowej). W ocenie skarżącej, kwestionowana regulacja naruszyła zasadę proporcjonalności, nie dlatego, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest niedopuszczalne, lecz dlatego, że wskazana regulacja nie zapewnia mechanizmów ochronnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmiot prywatny uzyskanych informacji. Zdaniem skarżącej, powyższe wątpliwości nie istniałyby, gdyby kwestionowany przepis przewidywał, że wniosek o zobowiązanie osoby niebędącej naruszcicielem do ujawnienia informacji może zostać zgłoszony dopiero w postępowaniu o naruszenie praw własności przemysłowej. Rozstrzygnięcie takie mogłoby zapaść w procesie przeciwko naruszcycielowi na etapie, w którym w ramach postępowania ustalone zostałoby naruszenie.

Skarżąca zwróciła uwagę, że informacje przekazane przez skarżącą mogą być podstawą wytoczenia przeciw niej powództwa.

2. W piśmie z 9 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO, Rzecznik) stwierdził, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim w sposób nieproporcjonalny ingeruje w wolność działalności gospodarczej podmiotu, przez ograniczenie jej prowadzenia oraz nadmierną ingerencję w tajemnicę przedsiębiorstwa, w związku z zasadami rzetelnej legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności. W ocenie RPO, w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. ustawodawca pominął przesłankę proporcjonalności, na którą zwraca szczególną uwagę prawo unijne. Krajowa regulacja prawa do informacji w prawie własności przemysłowej nie zawiera rozwiązań umożliwiających miarowanie obowiązków informacyjnych. Ustawodawca doprowadził do takiej sytuacji, że dobru naruszonemu przyznaje większy zakres ochrony niż dobru podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, nawet wtedy gdy to pierwsze doznało szkód niewielkich rozmiarów lub nie ucierpiało wcale. W świetle kwestionowanego przepisu możliwe jest więc przedstawienie żądania niewspółmiernego do rozmiaru naruszenia.

RPO zwrócił też uwagę, że uprawniony do informacji może w ogóle nie planować występowania z powództwem przeciwko naruszcycielowi, a jego działanie może być ukierunkowane na zdobycie tajemnicy przedsiębiorstwa. To znaczy, że zaskarżone rozwiązanie prawne może być wykorzystywane niezgodnie z celem ustawy.

Rzecznik stwierdził, że ustawodawca nie zapewnił należytej równowagi między ochroną praw uprawnionego do znaku towarowego a ochroną praw zobowiązanego do udzielenia informacji. Podczas realizacji „roszczenia informacyjnego” powinna być zapewniona ochrona informacji poufnych i tajemnicy handlowej. Tymczasem w polskim prawie nie ma przepisów, które wyraźnie przewidywałyby taką ochronę. W ocenie RPO, państwo demokratyczne nie spełniło swojego zobowiązania do respektowania zasady proporcjonalności ograniczania wolności działalności gospodarczej.

3. W piśmie z 26 lutego 2018 r. Prokurator Generalny zajął stanowisko, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest zgodny z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Prokuratora, przyjęte w art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; dalej dyrektywa 2004/48/WE) rozwiązanie, zgodnie z którym nakaz przedstawienia informacji powinien mieć miejsce „w kontekście postępowania sądowego”, nie jest na tyle jasne, by pozwalało sformułować kategoryczny wniosek o istnieniu warunku złożenia wniosku „w toku postępowania” dotyczącego naruszenia prawa własności przemysłowej.

Prokurator Generalny uznał, że istotnym elementem wolności działalności gospodarczej jest prawo do ochrony przed bezprawnymi działaniami innych podmiotów prywatnych. Niezależnie od konieczności zbadania wniosku o udzielenie informacji pod względem zasadności i proporcjonalności, na sąd rozstrzygający w sprawie wniosku, o którym mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., nałożono obowiązek niedopuszczenia do ujawnienia informacji poufnych, co implikuje obowiązek szczególnie starannego rozważenia zasadności ich wyjawienia. Według Prokuratora, spoczywający na wnioskodawcy obowiązek uprawdopodobnienia naruszenia prawa własności przemysłowej należy

rozumieć jako „prawdopodobieństwo graniczące z pewnością”, a więc nie można mówić o nadmiernym różnicowaniu pozycji i obowiązków procesowych stron postępowania informacyjnego, tj. wnioskodawcy i podmiotu, wobec którego skierowano żądanie.

4. W piśmie z 1 marca 2018 r. stanowisko w sprawie zajął Marszałek Sejmu, który wniósł o stwierdzenie, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie, w jakim umożliwia zobowiązanie osoby innej niż naruszający patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1 p.w.p., bez związku z toczącym się postępowaniem o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz bez konieczności wykazania interesu prawnego w uzyskaniu tych informacji, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. W pozostałym zakresie wniósł o umorzenie postępowania.

Marszałek stwierdził, że art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE wymaga, by zakres czasowy, rozmiar i treść prawa do informacji były uzasadnione we wniosku w taki sposób, by mógł on być kontrolowany przez sąd pod względem zasadności i proporcjonalności. Nakaz udzielenia informacji nie może być nadmiernie dolegliwy dla zobowiązanego. Art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE wiąże prawo do informacji z postępowaniem dotyczącym naruszenia prawa własności intelektualnej, co wynika z użycia – w polskiej wersji językowej – wyrażenia „w kontekście” postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej. Marszałek Sejmu przypomniał, że w wersji niemieckiej dyrektywy 2004/48/WE używa się wyrażenia „w związku z”, a w wersji francuskiej wyrażenia „w ramach” wyżej wskazanego postępowania. Warunkiem dochodzenia prawa do informacji jest naruszenie tych praw.

Marszałek Sejmu negatywnie ocenił sposób implementacji dyrektywy 2004/48/WE w zakresie prawa do informacji. Uznał, że uregulowanie w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. roszczenia informacyjnego tak, że z jednej strony może być ono całkowicie oderwane od postępowania w sprawie o naruszenie praw własności przemysłowej, gdyż zakłada możliwość złożenia wniosku o udzielenie informacji również przed wytoczeniem powództwa, a z drugiej strony nie przewiduje – w razie uwzględnienia wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji – obowiązku uprawnionego równoczesnego lub późniejszego wszczęcia postępowania o naruszenie praw własności przemysłowej, nie spełnia wymogów zasady poprawnej legislacji w związku z zasadą równości stron i prawem do sądu.

Marszałek Sejmu zwrócił też uwagę, że podstawą wniosku o udzielenie informacji nie jest wskazanie naruszenia praw własności przemysłowej, lecz wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa takiego naruszenia. Uprawdopodobnienie naruszenia praw własności przemysłowej, nawet w wysokim stopniu, nie oznacza udowodnienia naruszenia. Zatem, w związku z samodzielnym charakterem roszczenia informacyjnego i brakiem jego powiązania ze wszczęciem postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej, weryfikacja, czy rzeczywiście doszło do takiego naruszenia, może nie mieć miejsca. Uprawniony może poprzestać na uzyskaniu żądanych informacji, a art. 286¹ p.w.p. nie przewiduje analogicznej regulacji, takiej jak np. art. 733 k.p.c.

W ocenie Marszałka, samodzielny charakter roszczenia informacyjnego powoduje, że instytucja ta odrywa się od swej ratio, tj. ułatwienia dochodzenia roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej. W konsekwencji podmiot zobowiązany do udzielenia informacji może zostać pozbawiony możliwości weryfikacji przed

sądem twierdzeń uprawnionego, czy do naruszenia praw własności przemysłowej faktycznie doszło, a co za tym idzie, czy zobowiązanie do udzielenia żądanych informacji było uzasadnione okolicznościami danej sprawy. Marszałek Sejmu uznał, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie spełnia konstytucyjnych gwarancji prawa do sądu i rzetelnej legislacji.

Stwierdził też, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. powinien zostać uznany za niezgodny z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim umożliwia zobowiązanie osoby trzeciej, niebędącej naruszcycielem, do ujawnienia istotnych pod względem handlowym informacji bez konieczności wniesienia powództwa o naruszenie prawa własności przemysłowej i bez konieczności udowodnienia naruszenia, a nawet interesu prawnego w uzyskaniu określonych informacji. W ocenie Marszałka, podmiot, który występuje z wnioskiem o udzielenie informacji na podstawie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. i podmiot, przeciwko któremu taki wniosek jest skierowany, konkurują lub mogą konkurować ze sobą na tym samym rynku i mają lub mogą mieć ze sobą bezpośrednie relacje gospodarcze. Obowiązek udzielenia informacji jest więc formą ograniczenia wolności działalności gospodarczej podmiotów do tego zobowiązanych i stanowi ingerencję w ich prawa.

Marszałek Sejmu zauważył, że konieczność ścisłej wykładni przepisów regulujących „roszczenie informacyjne” oraz wykazania niezbędności żądanych informacji do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej akcentuje się w orzecznictwie. Również w piśmiennictwie podkreśla się potrzebę kontroli sądu nad realizacją prawa do informacji pod względem zasadności i proporcjonalności żądania udzielenia informacji. Marszałek zwrócił uwagę, że w sprawie skarżącej, wnioskodawca wskazał dwie aukcje internetowe, na których były oferowane towary opatrzone jego znakami towarowymi, a zgodnie z treścią wydanego rozstrzygnięcia skarżąca została zobowiązana do ujawnienia danych transakcyjnych z okresu blisko dziesięciu lat.

II

Art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) dopuszcza możliwość rozpoznania skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym, jeżeli pisemne stanowiska wszystkich uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia. Trybunał uznał, że w niniejszej sprawie spełniona została powyższa przesłanka.

III

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

1. Uwagi wstępne.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte skargą konstytucyjną z 13 października 2015 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072; dalej: otpTK). Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074, ze zm.; dalej: u.p.w.), do postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, wszczętych i niezakończonych przed

dniem wejścia w życie otpTK, stosuje się przepisy tej ustawy. W myśl art. 9 ust. 2 u.p.w., czynności procesowe dokonane w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie otpTK pozostają w mocy.

2. Przedmiot i wzorce kontroli.

Przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego w niniejszej sprawie była kwestia zgodności art. 286¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.) z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Wskazana regulacja jest częścią art. 286¹ p.w.p., który implementuje postanowienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; dalej: dyrektywa 2004/48/WE).

Art. 286¹ ust. 1 p.w.p. stanowi, że:

„1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wnioszek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala:

- 1) o zabezpieczenie dowodów;
- 2) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne;
- 3) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń, określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:
 - a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
 - b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
 - c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
 - d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,

a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze”.

Art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. znalazł się w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 1241/V kadencja; dalej: projekt ustawy), którego celem było wykonanie przepisów prawa Unii Europejskiej, tj.:

- 1) dyrektywy 2004/48/WE,
- 2) art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz. Urz. UE L 248 z 6.10.1993, s. 15),
- 3) art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. UE L 290 z 24.11.1993, s. 9),
- 4) art. 7 ust. 4 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. UE L 77 z 27.03.1996, s. 20).

Kwestionowany w sprawie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. reguluje tzw. prawo do informacji od osoby innej niż naruszający prawa własności przemysłowej.

Prawo własności przemysłowej stwarza gwarancje, by w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, o jakiej mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, zapewnił zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych (zob. art. 286¹ ust. 3 p.w.p.). Ponadto inne gwarancje dotyczące postępowania zostały określone w art. 286¹ ust. 4-9 p.w.p.

Chodzi tu między innymi o:

- 1) możliwość uchylenia się od obowiązku przedstawienia informacji osoby, która według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) mogłaby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie (ust. 4);
- 2) uprawnienie do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku z udzieleniem informacji (ust. 5);
- 3) możliwość złożenia zażalenia na postanowienie sądu (ust. 8).

Brzmienie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. wskazuje, że w przepisie tym określono:

- 1) przedmiot informacji, o których wskazanie chodzi; są to informacje, „które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji”. Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług, a także ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi (art. 286¹ ust. 2 p.w.p.);

- 2) podmiot uprawniony do uzyskania takich informacji; są to uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, jeśli naruszenie praw tych podmiotów jest wysoce prawdopodobne;
- 3) podmiot, wobec którego można wystąpić z wnioskiem o zobowiązanie do udzielenia informacji; jest to inna niż naruszający prawa własności przemysłowej osoba;
- 4) sąd właściwy do rozpoznania wniosku; jest to sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca prowadzi działalność lub w którym znajduje się jego majątek;
- 5) moment wystąpienia z takim wnioskiem i terminy jego rozpoznania; wniosek może być złożony i rozpoznany także przed wytoczeniem powództwa. Sąd rozpoznaje go nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w wypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Powyższe pokazuje, że postępowanie, o jakim mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. może być oderwane od postępowania głównego dotyczącego ochrony praw własności przemysłowej i nie ma normatywnego obowiązku połączenia tych dwóch postępowań, mimo że ratio legis kwestionowanej instytucji nie jest uzyskanie informacji, ale zabezpieczenie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej.

W doktrynie prawnej podnosi się wątpliwości co do konstytucyjności tak ukształtowanego art. 286¹ p.w.p. zwłaszcza, jeśli chodzi o spełnienie wymogów poprawnej legislacji. R. Skubisz wyjaśnia, że: „Analiza art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. pozwala zakwalifikować instytucję zabezpieczenia roszczeń przez udzielenie informacji jako instytucji *sui generis*, hybrydę legislacyjną. Z jednej strony bezspornie występują i znacząco przeważają elementy właściwe zabezpieczeniu powództwa (ochronie tymczasowej), a z drugiej strony zabezpieczenie roszczeń poprzez udzielenie informacji wykazuje cechy właściwe postępowaniu rozpoznawczemu. Niezależnie od tego, przepis art. 286¹ ust. 1 pkt 1 i 2 jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji RP, co jest okolicznością pozwalającą na jego pełną dyskwalifikację” (R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego), [w:] *Aurea praxis aurea theoria*. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom II, red. K. Weitz, J. Gudowski, Warszawa 2011, s. 2553-2554).

Autor ten na marginesie swojego artykułu podał w wątpliwość zgodność art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. z art. 22, art. 31 i art. 45 Konstytucji (R. Skubisz, op. cit., s. 2554).

3. Problemy konstytucyjne.

W skardze konstytucyjnej skarżąca, wyjaśniając zastrzeżenia odnośnie do art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., zakwestionowała:

- 1) możliwość zobowiązania osoby innej niż naruszający prawa własności przemysłowej do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń z zakresu ochrony praw własności przemysłowej; uznała, że to zobowiązanie nie spełnia konstytucyjnych standardów ograniczenia wolności działalności gospodarczej; w szczególności podniosła brak powiązania „roszczenia informacyjnego” dochodzonego od osoby trzeciej z postępowaniem przeciwko naruszcycielowi praw własności przemysłowej;

- 2) różnicowanie praw i obowiązków procesowych stron postępowania o zobowiązanie do udzielenia informacji, tj. tzw. innej niż naruszający osoby i podmiotu uprawnionego;
- 3) posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem „zabezpieczenie roszczeń” sugerującym, że dochodzenie „roszczenia informacyjnego” odbywa się w ramach postępowania zabezpieczającego, podczas gdy sądy powszechne wyłączają możliwość odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu zabezpieczającym w danym postępowaniu.

Głównym problemem konstytucyjnym w sprawie było zatem to, czy wynikający z kwestionowanego przepisu obowiązek informacyjny nie ingeruje nadmiernie (nieproporcjonalnie) w wolność działalności gospodarczej (art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Ponadto skarżąca wyraziła wątpliwość, czy art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. spełnia gwarancje rzetelnej procedury oraz czy jest zgodny z zasadą równości, jeśli powoduje różnicowanie praw i obowiązków procesowych stron postępowania o zobowiązanie do udzielenia informacji.

4. Ocena zgodności art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

4.1. Skarżąca podniosła, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nieproporcjonalnie ingeruje w przysługującą jej wolność działalności gospodarczej. Wobec tego Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że art. 22 Konstytucji, regulujący tę wolność, mimo że jest zawarty w rozdziale I Konstytucji, wskazuje prawo podmiotowe, które może być wzorcem kontroli w skardze konstytucyjnej. Trybunał nie wyklucza bowiem, że chronione za pomocą skargi konstytucyjnej wolności i prawa mogą mieć oparcie w przepisach Konstytucji zamieszczonych poza jej rozdziałem II (zob. wyrok TK z 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 33).

Art. 22 Konstytucji pełni podwójną rolę. Po pierwsze, wyraża jedną z zasad ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej. Po drugie, można z niego wywodzić prawo podmiotowe, przysługujące każdemu, kto podejmuje działalność gospodarczą (zob. wyrok TK z 10 kwietnia 2001 r., sygn. U 7/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 56).

Zakres podmiotowy wolności działalności gospodarczej obejmuje osoby fizyczne i inne podmioty, które korzystają z wolności i praw przysługujących człowiekowi i obywatelowi (zob. wyroki TK z: 7 maja 2001 r., sygn. K 19/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 82; 16 października 2014 r., sygn. SK 20/12, OTK ZU nr 9/A/2014, poz. 102).

Przedmiot wolności działalności gospodarczej stanowią wszelkie działania i zaniechania, które składają się na działalność gospodarczą (zob. M. Szydło, komentarz do art. 22 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, Tom 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016).

Zgodnie z art. 22 Konstytucji: „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Wskazane ograniczenie należy interpretować systemowo (zob. wyroki TK z: 13 października 2010 r., sygn. Kp 1/09, OTK ZU nr 8/A/2010, poz. 74; 12 stycznia 2000 r., sygn. P 11/98, OTK ZU nr 1/2000, poz. 3).

Skoro ustrojodawca w odrębnym przepisie konstytucyjnym wskazał przesłanki ograniczenia wolności działalności gospodarczej, należy odnieść się to tego, jaka będzie

relacja między art. 22 Konstytucji a art. 31 ust. 3 Konstytucji, który jest ogólną klauzulą ograniczającą.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że podstawową treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji jest – podobnie jak w wypadku art. 22 Konstytucji – wskazanie przesłanek ustanawiania ograniczeń korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Przepisy te nie wykluczają się, co znaczy, że art. 31 ust. 3 Konstytucji jest komplementarny w stosunku do art. 22 Konstytucji. O relacji art. 22 Konstytucji do art. 31 ust. 3 Konstytucji wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 grudnia 2003 r. o sygn. SK 15/02 (OTK ZU nr 9/A/2003, poz. 103). Stwierdził wówczas, że: „[o]dwołanie się do kategorii interesu publicznego w art. 22 Konstytucji nie oznacza więc pozostawienia ustawodawcy swobody w określaniu rodzaju chronionego interesu. Przy ustaleniu jego zawartości muszą być brane pod uwagę inne regulacje konstytucyjne, a także hierarchia wartości wynikająca z koncepcji demokratycznego państwa prawnego. Niewątpliwie do kategorii «interesu publicznego» zaliczyć należy te wartości, które są wskazywane w art. 31 ust. 3 Konstytucji, w tym też ochronę wolności i praw innych osób”.

4.2. Nie ma wątpliwości, że art. 22 Konstytucji mógł zostać zastosowany w niniejszej sprawie jako wzorzec kontroli konstytucyjności. Wyraża on konstytucyjne prawo, które może być punktem odniesienia w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że z treści art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. wynika, iż może się on odnosić do prowadzenia działalności gospodarczej, a obowiązki nałożone w tym przepisie ingerują w status przedsiębiorcy. Chodzi w szczególności o obowiązek informacyjny wywodzony z tego przepisu i określone w nim przesłanki formalne danej procedury dotyczące zabezpieczenia roszczeń związanych z uprawnieniami, o których mowa w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 p.w.p., „Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku”.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, że: „Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego”.

Wskazane informacje dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej, a dostęp do nich osób trzecich może wpływać na tę działalność, a także ją ograniczać.

4.3. Trybunał Konstytucyjny uznał, że w związku z postawionym przez skarżącą zarzutem dotyczącym niezgodności zaskarżonego przepisu z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zasadne jest zbadanie, czy nałożony na określone podmioty obowiązek informacyjny wynikający z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. proporcjonalnie ingeruje w wolność działalności gospodarczej. Nakładanie określonych obowiązków na przedsiębiorców, które dotyczą ich działalności, jest bowiem ograniczeniem ich wolności.

Trybunał Konstytucyjny przeprowadził zatem test proporcjonalności i odpowiedział na pytania, czy wskazane rozwiązanie prawne jest przydatne (skuteczne), by realizować założone w nim cele, czy jest konieczne, a także czy proporcjonalnie ogranicza wolność działalności gospodarczej w stosunku do wartości i praw konstytucyjnych, które miałyby być chronione.

4.3.1. Analizując pierwsze z kryteriów proporcjonalności, Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że przyjęcie kwestionowanej regulacji było motywowane implementacją dyrektywy 2004/48/WE. Jej art. 8 stanowi, że:

- „1. Państwa Członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę, u której:
- a) stwierdzono posiadanie na skalę handlową towarów naruszających prawo;
 - b) stwierdzono wykonywanie na skalę handlową usług naruszających prawo;
 - c) stwierdzono dostarczanie na skalę handlową usług stosowanych w działaniach naruszających prawo; lub która
 - d) została przez osobę określoną w lit. a), b) lub c) wskazana jako zaangażowana w produkcję, wytwarzanie lub dystrybucję towarów albo dostarczanie usług.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera, jeśli stosowne:
- a) nazwy i adresy producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub usług, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów;
 - b) informację o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług, o które chodzi, jak również o cenach otrzymanych za nie.
3. Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów ustawowych, które:
- a) przyznają podmiotowi uprawnionemu prawa do otrzymywania pełniejszej informacji
 - b) regulują stosowanie informacji przekazanej na mocy niniejszego artykułu w postępowaniach cywilnych lub karnych;
 - c) określają odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie prawa do informacji; lub
 - d) umożliwiają odmowę przekazania informacji, które zmusiłyby osobę określoną w ust. 1 do przyznania się do udziału lub udziału bliskich krewnych w naruszeniu prawa własności intelektualnej; lub
 - e) zarządzają ochroną poufności źródeł informacji lub przetwarzania danych osobowych”.

W uzasadnieniu projektu ustawy zawierającej art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. wyjaśniono, że: „Artykuł 8 dyrektywy wprowadza w ramach postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej środki prawne zapewniające uzyskanie informacji o pochodzeniu i zasadach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej. (...) Wprowadzenie stosownych regulacji do wspomnianych ustaw jest konieczne dla spełnienia wymogów dyrektywy. (...) Nakaz może być skierowany do: (a) naruszającego lub innej osoby, u której stwierdzono posiadanie na skalę handlową towarów naruszających prawo (b) lub stwierdzono wykonywanie na skalę handlową usług naruszających prawo (c) lub stwierdzono dostarczanie na skalę handlową usług stosowanych w działaniach naruszających prawo”.

Celem art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. było zabezpieczenie określonych roszczeń za pomocą pozyskania określonych informacji od osoby niebędącej naruszcicielem praw własności przemysłowej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zobowiązanie do udzielenia informacji, o których mowa w zaskarżonym przepisie, może zabezpieczyć i ułatwić dochodzenie określonych praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji bez wątpienia może być pomocne przy dochodzeniu roszczeń. To znaczy, że dane rozwiązanie prawne może być przydatne w realizacji założonego celu legislacyjnego.

Stwierdzenie użyteczności rozwiązania prawnego nie jest jednak wystarczające do uznania, że dany przepis jest zgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przydatność danej instytucji prawnej ingerującej w wolności i prawa musi być bowiem powiązana z koniecznością jej zastosowania i proporcjonalnością ograniczenia.

4.3.2. Badając spełnienie przesłanki konieczności ograniczenia, Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że choć art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. realizuje założony cel ustawowy i może zabezpieczyć wykonanie określonych roszczeń, to istotą postępowania zabezpieczającego jest jego odwracalny charakter. Tymczasem zobowiązanie, o którym mowa w zaskarżonym przepisie, powoduje, że dochodzi do przekazania określonych informacji handlowych (informacji przedsiębiorcy), niezależnie od tego, jaki będzie dalszy bieg postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej, w tym niezależnie od tego, czy dane postępowanie zostanie wszczęte. A więc dana instytucja wywołuje skutki nieodwracalne, poważniejsze niż założony cel ustawy, i nie jest konieczna dla ochrony innych konstytucyjnych wartości.

Trybunał podkreślił, że duże wątpliwości budzi też samoistny charakter instytucji wynikającej z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., która – ze względu na nieprecyzyjne brzmienie tego przepisu – może być stosowana w oderwaniu od celu, dla którego została ustanowiona.

Wobec samodzielnego charakteru „roszczenia informacyjnego” i braku jego powiązania ze wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie praw własności przemysłowej, weryfikacja, czy rzeczywiście doszło do naruszenia, w ogóle może nie mieć miejsca. Uprawniony może bowiem poprzestać na uzyskaniu żądanych informacji i nie podejmować dalszych działań (tak też w stanowisku Sejmu i RPO). Ustawa nie zobowiązuje bowiem podmiotu występującego o informację, o której mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., do uruchomienia postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących ochrony praw własności przemysłowej mogą być zastosowane mniej dotkliwe środki, które będą miały charakter odwracalny, w przeciwieństwie do środka, o którym mowa w art. 286¹

ust. 1 pkt 3 p.w.p. W szczególności dane rozwiązania prawne powinny być ukształtowane w taki sposób, by istniało powiązanie między przewidzianym zabezpieczeniem a postępowaniem w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej.

Powyższe oznacza, że wskazana regulacja nie jest konieczna, a zatem nie spełnia wymogu art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Mimo że wskazana konkluzja decyduje o tym, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny postanowił zbadać ostatni z wymogów proporcjonalności, czyli proporcjonalność w znaczeniu ścisłym.

4.3.3. Zbadanie proporcjonalności sensu stricto polega na rozważeniu, czy ograniczenie określonej wolności lub prawa konstytucyjnego pozostaje w odpowiedniej proporcji do wartości, która ma być chroniona przez daną regulację ustawową. Wśród wartości uzasadniających ingerencję są bezpieczeństwo lub porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej, wolności i prawa innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Art. 22 Konstytucji dodaje do tego katalogu interes publiczny, w którym zawierają się wcześniej wskazane wartości.

Trybunał przypominał, że uprawnienie informacyjne, o którym mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., ma służyć ochronie wolności i praw innych osób w zakresie ich praw z własności przemysłowej. Analiza tego przepisu wykazała jednak, że ochrona osoby uprawnionej z praw własności przemysłowej jest nieproporcjonalna do ochrony praw osób prowadzących działalność gospodarczą zobowiązanych do udzielenia informacji. Ingerencja nie jest proporcjonalna do praw konstytucyjnych, które są ograniczane.

Zdaniem Trybunału, źródłem nieproporcjonalności jest wadliwy sposób zredagowania kwestionowanego przepisu.

W pierwszej kolejności, wątpliwość wzbudziły zawarte w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., pojęcia „sprawca” i „osoba inna niż naruszający”. Skoro celem postępowania w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji jest umożliwienie dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1 p.w.p., to niezrozumiałe jest posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniami „sprawca” i „osoba inna niż naruszający”. Taka redakcja przepisów przesądza bowiem o naruszeniu przez konkretny podmiot praw własności przemysłowej, podczas gdy nie zawsze musi to być stwierdzone w odrębnym postępowaniu przez sąd. Postępowanie w trybie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. może toczyć się przed wszczęciem powództwa o naruszenie praw własności przemysłowej.

Pojęcia „zabezpieczenie roszczeń”, „sprawca” i „osoba inna niż naruszający” na gruncie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. są pojęciami, których znaczenie i zastosowanie w ramach postępowania o udzielenie informacji nie ma racjonalnego uzasadnienia. Wątpliwość budzi bowiem charakter samego postępowania.

Z jednej strony bowiem ustawodawca posługuje się pojęciem „zabezpieczenie roszczeń”, a z drugiej strony stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym jest wyłączone. Podobnie, z jednej strony ustawodawca posługuje się pojęciami „sprawca” i „osoba inna niż naruszający” (prawa własności przemysłowej), z drugiej strony przedmiotem omawianej regulacji jest udzielenie odpowiedniej informacji, a przesłanką uwzględnienia wniosku w tym zakresie jest jedynie wysokie prawdopodobieństwo naruszenia praw własności przemysłowej, podczas gdy stwierdzenie ich naruszenia odbywa się w całkowicie odrębnym postępowaniu.

Ponadto z wypowiedzi przedstawicieli doktryny wynika, że „Z art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 wynika możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji przed

wytoczeniem powództwa zarówno wobec naruszcyciela (pkt 2), jak i innych osób (pkt 3). W świetle tej regulacji nie jest możliwe ustalenie kategorii osób, o które chodzi. Nie można racjonalnie ustalić, kiedy osoba trzecia jest «naruszycielem», a kiedy jest «inną osobą». Nie rozgraniczono bowiem w wystarczającym stopniu przesłanek dochodzenia roszczeń wobec obydwu kategorii podmiotów. To również, ze względu na nieokreśloność przepisu, jest nie do zaakceptowania w świetle art. 2 Konstytucji RP” (R. Skubisz, op. cit., s. 2552).

O nieproporcjonalności rozwiązania z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. świadczy też to, że z jednej strony, „osoba inna niż naruszający” może zostać zobowiązana do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej. Z drugiej strony, ustawodawca nie przewidział odpowiednich gwarancji, że udzielona informacja zostanie wykorzystana w celu dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p. To znaczy, że nie ma żadnych gwarancji, że postępowanie w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej zostanie w ogóle wszczęte.

W tym kontekście warto się odwołać do art. 286¹ ust. 2 p.w.p. który wskazuje, czego może dotyczyć informacja, o której stanowi art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. I tak informacja ta może dotyczyć (wyłącznie): firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawa własności przemysłowej, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług; ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. Katalog przewidzianych do ujawnienia informacji jest obszerny.

Zobowiązanie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług stanowi nieuprawnione ograniczenie prowadzenia tej działalności, gdyż ustawodawca nie zagwarantował, że udzielone informacje będą służyły jedynie realizacji ważnego interesu publicznego albo wartości wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Z praktyki, która została wskazana w skardze konstytucyjnej, wynika też, że postępowanie w przedmiocie udzielenia informacji może służyć nie tylko dochodzeniu roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., ale także roszczeń określonych w art. 422 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). To znaczy, że osoba (inna niż naruszający) zobowiązana do udzielenia informacji jest nie tylko pozbawiona możliwości weryfikacji twierdzeń uprawnionego co do wysokiego prawdopodobieństwa naruszenia praw własności przemysłowej w toku postępowania w przedmiocie naruszenia tych praw (ponieważ nie musi być ono wszczęte), ale także naraża się ona na odpowiedzialność z tytułu przyczynienia się do wyrządzenia szkody. Zobowiązanie jej do udzielenia informacji nie gwarantuje dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., a raz udzielona wnioskodawcy informacja, nie może następnie stać się dla niego nieznana. Skutki przekazania informacji są nieodwracalne.

Trybunał stwierdził, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. większy zakres ochrony przyznaje prawu własności przemysłowej, które z wysokim prawdopodobieństwem zostało naruszone, niż prawu podmiotu zobowiązanego do ujawnienia informacji. Przepis ten nie uwzględnia tego, że postępowanie, o którym mowa w zaskarżonym przepisie, nie przesądza o tym, iż dane prawo własności przemysłowej zostało naruszone. Nie bierze też pod uwagę stopnia ewentualnego naruszenia. W sytuacji gdy nie zostało wszczęte

postępowanie w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej, nie istnieje wartość, dla której można poświęcić wynikającą z wolności działalności gospodarczej tajemnicę informacji przedsiębiorstwa (tajemnicę handlową). To znaczy, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., przez to, iż umożliwia wystąpienie o informację bez konieczności wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej, nieproporcjonalnie ingeruje w wolność działalności gospodarczej.

W ocenie Trybunału, nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy to, że sąd, dopuszczając lub rozpoznając wniosek, o którym mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., zapewnia zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Sąd nie ma bowiem uprawnienia do kontroli tego, w jaki sposób dane informacje zostaną wykorzystane, i czy będą one służyć jedynie dochodzeniu roszczeń z praw własności przemysłowej.

Powyższe oznacza, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej wynikające z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie jest odpowiednio proporcjonalne w stosunku do ciężarów nakładanych na podmiot zobowiązany do udzielenia informacji.

4.3.4. Podsumowując, art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nieproporcjonalnie narusza wolność działalności gospodarczej zobowiązanego do ujawnienia informacji handlowych i nie daje mu żadnych gwarancji chroniących przed nadużyciem ze strony uprawnionego do pozyskiwania informacji wchodzących w zakres tajemnicy handlowej. Kwestionowana regulacja nie pozwala na miarkowanie obowiązków informacyjnych.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził więc, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

5. Umorzenie postępowania.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., co znaczy, że cel postępowania został zrealizowany, a po ogłoszeniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw, dana regulacja zostanie usunięta z systemu prawnego.

W pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone, z tym że Trybunał różnicował przesłanki umorzenia.

5.1. W wypadku zarzutu dotyczącego naruszenia prawa do sądu wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji, Trybunał uznał, że był to adekwatny wzorzec kontroli, gdyż art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. odnosił się do postępowania sądowego, a zatem można go było oceniać z perspektywy rzetelności procedury.

Adekwatnym wzorcem był też art. 32 ust. 1 Konstytucji ujęty jako wzorzec związkowy w niniejszej sprawie. Skarżąca wyjaśniła bowiem, że chodziło jej o niekonstytucyjność art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie, w jakim różnicuje pozycję procesową stron postępowania.

Wobec uznania art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. za naruszający wolność działalności gospodarczej, Trybunał stwierdził, że ocena dotycząca spełnienia przez ten przepis wymogów prawa do sądu i rzetelnej procedury, w tym równości w realizacji uprawnień procesowych, w niniejszej sprawie była zbędna.

5.2. Skarżąca w uzasadnieniu skargi konstytucyjnej stwierdziła, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest nieprecyzyjny i wadliwie skonstruowany, co narusza zasadę przyzwolonej legislacji.

Wobec powyższego, Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że art. 2 Konstytucji nie może być samoistnym wzorcem kontroli w trybie skargi konstytucyjnej, chyba że zostanie wykazane istnienie prawa podmiotowego, które miałyby w sposób bezpośredni i wyłączny wynikać z art. 2 Konstytucji. W wyjątkowych wypadkach art. 2 Konstytucji może stać się podstawą skargi jako wzorzec związkowy, w szczególności wtedy gdy w sposób jasny i niebudzący wątpliwości z jego naruszeniem można powiązać naruszenie wolności lub praw konstytucyjnych skarżącego (zob. wyrok TK z 15 kwietnia 2014 r., sygn. SK 48/13, OTK ZU nr 4/A/2014, poz. 40 i przywołane tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie, mimo że w petitum skargi skarżąca wskazała art. 2 Konstytucji jako związkowy z przepisami dotyczącymi konstytucyjnych wolności i praw (tj. z art. 22 i art. 45 ust. 1 Konstytucji), nie wykazała, w jaki sposób naruszenie poprawnej legislacji wpływa na ochronę konstytucyjnych wolności i praw. A więc w istocie, skarżąca uczyniła art. 2 Konstytucji samoistnym wzorcem kontroli i nie wywiodła z niego żadnego prawa lub wolności konstytucyjnej. Z tego względu Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w zakresie badania zgodności kwestionowanego przepisu z art. 2 Konstytucji.

Z tych wszystkich względów Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji.

Katarzyna Konopka

Prawo własności przemysłowej w stosunku do wolności gospodarczej. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16

Tekst stanowi próbę kondensacji zagadnienia konfliktu wolności gospodarczej jednostki z prawami gwarancyjnymi wynikającymi z prawa własności przemysłowej. Opracowany został na kanwie wyroku TK z 6.12.2018 r., SK 19/16, w którym potwierdzono, że wykonywanie uprawnień przysługujących z racji naruszeń przynależnych praw skorelowanych z prawami własności przemysłowej, jednocześnie nie może w sposób negatywny, wywołujący nieodwracalne skutki, oddziaływać na podmioty trzecie, biorące udział w postępowaniach przed organami kontroli.

Glosa aprobująca

Teza: Zobowiązanie przedsiębiorcy do udzielenia informacji w postępowaniu o naruszenie praw własności przemysłowej, jako podmiotu trzeciego, innego niż osoba, która dane prawa naruszyła, jest złamaniem wolności gospodarczej, ograniczeniem możliwości jej prowadzenia, ingerencją w tajemnicę przedsiębiorstwa. Przepis do tego zobowiązujący – art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. został w związku z powyższym uznanym za niezgodny z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W związku z tym, że przedsiębiorca nie jest osobą naruszającą, należy zachować odpowiednie proporcje co do ingerencji w jego uprawnienia, celem sformułowania roszczenia przeciwko naruszającemu, urzeczywistniając tym samym zasady państwa prawa, przede wszystkim te, dotyczące swobody działalności gospodarczej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

Trybunał Konstytucyjny w sprawie ze skargi konstytucyjnej spółki Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o zbadanie zgodności: art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art. 22 w zw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP orzekł o niezgodności kwestionowanego przepisu z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz postanowił umorzyć postępowanie w zakresie pozostałym.

1. Stan faktyczny

Wolność działalności gospodarczej i wszelkie uprawnienia z nią skolidowane są jednym z fundamentów wszelkich zawartych w aktach normatywnych praw o charakterze podmiotowym. Własność, możliwość pracy, prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym przynoszącej zysk jest jednym z przejawów przyrodzonej człowiekowi godności. Jest szczególne uprawnienie jednostki wobec państwa i jego organów, które powinno podlegać ochronie szczególnej, także ze strony Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 6.12.2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok¹ w sprawie ze skargi spółki z o.o. Grupy Allegro. Stan faktyczny przedstawiał się następująco: Grupa Allegro sp. z o.o., gwoili przypomnienia, prowadzi platformę internetową, która umożliwia zawieranie transakcji *on line*, najczęściej w obrębie umowy sprzedaży, zawieranej w trybie aukcyjnym lub ofertowym. Skarżąca nie jest jednak w żaden sposób pośrednikiem tychże umów, jak również ich agentem czy pełnomocnikiem którejkolwiek ze stron umowy.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział – Sąd Wspólnot Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, postanowieniem z 27.04.2015 r., w sprawie o sygn. akt XXII GWO 18/15², na wniosek spółki akcyjnej BMW z siedzibą w Monachium, zobowiązał Grupę Allegro do udzielenia informacji o pochodzeniu oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych na należącym do spółki portalu allegro.pl części samochodowych zawierających zastrzeżone prawnie znaki słowne i znak słowno-graficzny powiązane z marką BMW, poprzez wskazanie danych sprzedających oraz informacji dotyczących szczegółów dokonywanych w przedmiotowej sprawie transakcji, a także zobowiązał grupę Allegro do zwrotu kosztów postępowania.

Spółka zażądała postanowienie, jednak sąd II instancji utrzymał je w mocy, obciążając dodatkowo skarżącą kosztami postępowania drugoinstancyjnego. Wobec powyższego, grupa Allegro sformułowała skargę konstytucyjną, dotyczącą art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.³ Przepisowi zarzuciła naruszenie zasady proporcjonalności, prawidłowej legislacji oraz określoności przepisów, przez co narusza art. 22 Konstytucji RP⁴, statuujący zasadę wolności gospodarczej oraz możliwości jej ograniczenia. Skarżąca wskazała też, że kwestionowany przepis narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, dotyczący prawa do sądu, przez złamanie uprawnienia jednostki do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy przez sąd, zasady równości stron postępowania, a także ponownie zasady rzetelnej legislacji, określoności przepisów i proporcjonalności.

2. Stanowiska zaprezentowane w sprawie

Swoje stanowiska co do skargi zajęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny oraz Marszałek Sejmu.

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie⁵ z 9.10.2016 r. podzielił stanowisko Skarżącej co do niezgodności art. 286¹ p.w.p. ze wskazanymi w skardze przepisami art. 22 w zw. art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez nieproporcjonalną ingerencję w wolność działalności gospodarczej i tajemnicę przedsiębiorstwa. oceniając kwestionowaną regulację,

¹ Wyrok TK z 6.12.2018 r., SK 19/16, OTK-A 2018/74.

² Postanowienie SO w Warszawie z 27.04.2015 r., LEX nr 2088662.

³ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.), (dalej: p.w.p.).

⁴ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), (dalej: Konstytucja RP).

⁵ Pismo procesowe RPO z 9.10.2016 r., <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16> (dostęp: 22.06.2019 r.).

RPO zauważył rozdzźwięk między przepisami polskimi a unijnymi, wskazanymi w dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁶ – które zostały implementowane do polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony praw własności intelektualnej – właśnie ze względu na naruszenie zasady proporcjonalności. Rzecznik zwrócił uwagę szczególnie na fakt, że bardzo duży zakres uprawnień został przyznany podmiotowi, którego prawa naruszono, nawet gdy nie zostało w postępowaniu przed sądem lub odpowiednim organem stwierdzone naruszenie tychże praw lub wyrządzona szkoda nie ma znacznych rozmiarów; RPO uznał takie rozwiązanie za rażąco niewspółmierne. W piśmie RPO podkreślano również rolę tajemnicy przedsiębiorstwa i możliwych nadużyć w tym kierunku, związanych z wykorzystywaniem art. 286¹ p.w.p.

W dniu 26.02.2018 r. swoje stanowisko określił Prokurator Generalny, kierując do Trybunału Konstytucyjnego pismo⁷, w którym wyraził pogląd odmienny od RPO – mianowicie uznał art. 286¹ p.w.p. za zgodny z art. 22 w zw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zwrócono wprawdzie uwagę na błędy popełnione podczas implementacji dyrektywy 2004/48/WE, które przełożyły się na niejasne przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej, a Prokurator Generalny uznał za doniosłą zasadę wolności gospodarczej, ale równocześnie odnotował, że ochronie powinny podlegać przede wszystkim interesy związane z gwarancjami praw własności intelektualnej. Zgodnie ze zdaniem Prokuratora, możliwość złożenia wniosku o wyjawienie informacji nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż istnieje w kwestionowanej skargą regulacji wymóg uprawdopodobnienia naruszenia praw własności przemysłowej, co należy pojmować jako „prawdopodobieństwo graniczące z pewnością”, zatem należy tu przyjąć, że w gestii organów jurysdykcyjnych leży rzetelne ocenienie stopnia prawdopodobieństwa jako pewnego.

Pismem⁸ z 1.03.2018 r. wyrażone zostało stanowisko Marszałka Sejmu jako reprezentanta tej izby Parlamentu. Marszałek Sejmu przychylił się częściowo do skargi i wniósł o stwierdzenie, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. narusza przepisy Konstytucji RP powołane w skardze, w zakresie, w jakim umożliwiają zobowiązanie osoby innej niż naruszający do udzielenia niezbędnych dla dochodzenia roszczenia informacji; w pozostałym zakresie skargi przedłożył wniosek o umorzenie postępowania. Marszałek uznał za nadmierną dolegliwość obciążenie osoby trzeciej obowiązkiem informacyjnym i podobnie jak RPO, uznał to za naruszenie zasady proporcjonalności. Marszałek Sejmu również podkreślił błędy w implementacji dyrektywy 2004/48/WE, zarówno w kwestii językowej, jak i ukształtowania instytucji wyjawienia informacji. Oceniając kwestionowane przepisy, Marszałek Sejmu zwrócił w swoim piśmie uwagę na oderwanie konstrukcji regulacji art. 286¹ p.w.p. od *ratio* przepisu, czyli ułatwienia dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej. Ponadto przychylił się też do stanowiska wyrażonego w skardze oraz w piśmie RPO co do możliwości nadużyć do stosunku do tajemnicy przedsiębiorstwa. Marszałek odwołał się też do stanu faktycznego sprawy, zwracając uwagę, że wnioskodawca wskazał dwie aukcje internetowe, na których były oferowane towary opatrzone jego znakami towarowymi, natomiast sąd zobowiązał skarżącą do wyjawienia danych transakcyjnych z okresu dziesięciu lat, co nie wydaje się uzasadnione w jakikolwiek sposób okolicznościami sprawy oraz nie przekłada się w sposób proporcjonalny na skalę naruszeń i wyrządzonych tym szkód.

⁶ Dz.Urz. UE L 157, s. 45, (dalej: dyrektywa 2004/48/WE).

⁷ Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie SK 19/16 z 26.02.2018 r., PK VIII TK 113.2016, s. 15–16, <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16> (dostęp: 22.10.2019 r.).

⁸ Stanowisko Sejmu w sprawie SK 19/16 z 1.03.2018 r., BAS-WPTK-1747/16, <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16> (dostęp: 22.10.2019 r.).

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Zwrócił przede wszystkim uwagę na doniosłość uprawnienia z art. 22 Konstytucji RP, czyli wolności działalności gospodarczej. Organ przyjął takie, jakie było ratio legis wprowadzonego przepisu – implementacja unijnej dyrektywy w celu zabezpieczenia gwarancji roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej. Jednak w wyroku przyznano, że w procesie legislacji zaistniały błędy, które sprawiły, iż instytucja z kwestionowanego przepisu naruszała tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób nieodwracalny, co z kolei prowadziło do naruszenia zasady nieproporcjonalności. Trybunał zajął stanowisko, że o niezgodności przepisu zaważyła wadliwa implementacja, szczególnie w zakresie redakcji językowej, co groziło nadużyciami wobec przedsiębiorców.

4. Rozważania o wolności gospodarczej i gwarancjach ochrony prawa własności przemysłowej na tle art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Aby rozpocząć w sposób poprawny analizę wyroku, stanu faktycznego oraz stanu prawnego, należy wskazać, jaka jest geneza przepisu art. 286¹ p.w.p.

Instytucja wniosku o udostępnienie informacji lub też obowiązku informacyjnego była polskiemu prawu znana już wcześniej; jest ona wyrażona w ustawie z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁹, w art. 80 ust. 1 pkt 3, który statuuje: „Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających autorskie prawa majątkowe, jeżeli:

- a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające autorskie prawa majątkowe, lub
- b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających autorskie prawa majątkowe, lub
- c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających autorskie prawa majątkowe, lub
- d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających autorskie prawa majątkowe,

a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze”.

Polski ustawodawca został zobowiązany do wprowadzenia podobnych do cytowanego powyżej przepisu regulacji w zakresie prawa własności przemysłowej przez dyrektywę 2004/48/WE¹⁰. Dyrektywa reguluje prawo do informacji w art. 8, który

⁹ Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 (dalej: pr. aut.).

¹⁰ Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej Prawo własności przemysłowej, V kadencja, druk sejm. nr 1241.

wykorzystuje mechanizm harmonizacji minimalnej. Oznacza to, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały tą regulacją zobowiązane do wprowadzenia w swoich systemach prawnych obowiązku informacyjnego, ale otrzymały jednocześnie uprawnienia do rozszerzenia przepisów dotyczących tej instytucji w stosunku do legislacji dyrektywnej. Akt prawny Parlamentu Europejskiego i Rady statuuje bowiem, że środki przewidziane art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE są obowiązkowo stosowane wyłącznie jeśli chodzi o działania prowadzone w skali handlowej, które definiowane są jako działania skierowane na uzyskiwanie bezpośredniego lub pośredniego zysku ekonomicznego lub korzyści handlowej, ale normalnie nie obejmuje to działań prowadzonych przez działających w dobrej wierze konsumentów końcowych.

Prawodawca polski skorzystał z nadanego dyrektywą 2004/48/WE uprawnienia, ale ograniczenie stosowania prawa do żądania informacji od osób innych niż naruszcyciel ukształtował wyłącznie w stosunku do naruszeń praw na skalę handlową.

W doktrynie zwracano uwagę¹¹ na to, że implementacja instytucji prawa do informacji nie jest prawidłowa. Podkreśla się szczególnie fakt traktowania przez polskiego ustawodawcę art. 286¹ p.w.p. jako odpowiednika art. 80 pr. aut., co jednak nie jest przyjęciem poprawnego rozwiązania. Roszczenie informacyjne zawarte w kwestionowanym przepisie p.w.p. jest bowiem formułowane jako wniosek o zabezpieczenie roszczenia, natomiast regulacja pr. aut. dotycząca podobnej instytucji jest ukształtowana jako „wniosek o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji”; jednocześnie terminologię pojęć z art. 286¹ p.w.p. uznaje się za błędną, ponieważ nie chodzi tutaj o zabezpieczenie roszczeń, ale żądanie w zakresie zabezpieczenia dowodów i udzielenia informacji. Zestawienie ze sobą zobowiązania do udzielenia informacji z zabezpieczeniem roszczenia uznaje się za nielogiczne, gdyż wniosek o udostępnienie informacji wnieść można przed wytoższeniem powództwa, czyli przed ukształtowaniem roszczenia uprawnionego. Obowiązek informacyjny ma stanowić pomoc w określeniu przedmiotowego roszczenia, a nadanie tej instytucji formy zabezpieczenia roszczenia sprawia, że rodzą się wątpliwości co do charakteru prawnego obowiązku informacyjnego oraz jego miejsca w unormowaniach dotyczących ochrony prawa własności przemysłowej¹².

Przywoływany artykuł ustawy – Prawo własności przemysłowej dotyczy szczegółowej regulacji na temat stworzenia gwarancji w postępowaniu, które obejmuje zabezpieczenia roszczeń poprzez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które pomogą w dochodzeniu roszczeń, które mają na celu zaprzestanie naruszeń patentu lub prawa ochronnego na znaku towarowym oraz działań z zadośćuczynieniem tym naruszeniom. Jednakże w doktrynie powszechnie zauważano, że przepis art. 286¹ p.w.p. nie odpowiada wymogom poprawnej legislacji, stanowiąc swoistą hybrydę przepisów prawnych – z jednej strony jest to instytucja zabezpieczenia roszczenia poprzez udzielenie informacji, co jest właściwe dla postępowania rozpoznawczego, a z drugiej w tej instytucji prawnej występują elementy typowe dla ochrony tymczasowej, czyli zabezpieczenia powództwa.

Regulacja art. 286¹ p.w.p. stanowi, w zakresie, w jakim przyznaje podmiotowi, którego prawa dotyczące ochrony własności przemysłowej zostały naruszone, uprawnienie do uzyskania szczegółowych informacji o czynnościach podjętych przez osobę naruszającą,

¹¹ A. Jakubecki [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1673–1674; R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle Dyrektywy 2004/48 i prawa polskiego)* [w:] *Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego*, t. 2, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 2555–2558.

¹² Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie SK 19/16...

swoiste żądanie w ramach postępowania procesowego, odrębne od istniejącej w kodeksie postępowania cywilnego konstrukcji zabezpieczenia roszczeń¹³. Realizacja obowiązku informacyjnego ma przede wszystkim służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności podmiotu z tytułu naruszenia przezeń prawa własności przemysłowej, a uzyskane w tym procesie dane oraz informacje mają pozwolić na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszcyciela z odpowiednimi roszczeniami¹⁴.

Prawo do informacji przedsiębiorcy, którego prawa z zakresu prawa własności przemysłowej naruszone, miały stanowić samodzielną podstawę prawną co do żądania określonych działań. Oznaczałoby to, że owo roszczenie ma materialnoprawny charakter, jednak ze względu na kształt, obowiązujący w polskim systemie legislacyjnym do wyroku TK z 6.12.2018 r., ta kwestia nie była jednoznaczna. Część przedstawicieli doktryny uważała, że nadanie regulacji charakteru proceduralnego, szczególnie gdy chodzi o zabezpieczenie roszczeń i dowodów w sprawie, zaciera materialnoprawny, rzeczywisty charakter przepisu¹⁵, ale nie zmienia go co do istoty, bowiem uprawnienie do wystąpienia przez uprawnionego z roszczeniem o udzielenie przez osobę inną niż naruszający informacji stanowi emanację praw podmiotowych uprawnionego z praw własności intelektualnej. Roszczenie informacyjne, według tego poglądu, ma charakter pomocniczy względem przygotowania do uzyskania uprawnień zasadniczych, czyli ochrony prawa własności przemysłowej. Część doktryny przyznaje rację tym poglądom¹⁶, jednak istnieją autorzy, którzy zwracają uwagę na to, że za formalnoprawnym charakterem kwestionowanego przepisu przemawia nie tylko systematyka ustawy – Prawo własności przemysłowej bądź fakt rozstrzygnięcia wniosku z art. 286¹ p.w.p. postanowieniem sądu, ale przede wszystkim skutki, jakie wynikają z uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji¹⁷. Skutkiem uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji nie jest bowiem ukształtowanie stosunku cywilnoprawnego bądź nałożenie sankcji za naruszenie praw własności intelektualnej, ale uzyskanie przez osobę, której prawa zostały naruszone, informacji, które pozwolą na sporządzenie pisma procesowego w zgodzie z wymaganiami przepisów, szczególnie co do prawidłowego sformułowania wartości przedmiotu sporu, jak i wydania uzyskanych przez naruszcyciela korzyści. Celem wniosku o udzielenie informacji jest więc umożliwienie realizacji wymogów formalnych pozwu jako pisma procesowego inicjującego postępowanie, a zatem wywołanie skutków w sferze procesowej¹⁸. J.R. Antoniuk zauważa też, że trudno uzasadnić koncepcję, iż obowiązek informacyjny ma materialnoprawny charakter w relacji do możliwości jego skierowania wobec osoby trzeciej, która w żaden sposób nie naruszyła prawa przysługującego uprawnionemu do wystąpienia z roszczeniem, gdyż po stronie osoby uprawnionej nie powstaje żadne prawo podmiotowe, którego korelatem byłby obowiązek udzielenia informacji przez osobę, która naruszenia nie dokonała, a więc nie jest zobowiązana w żaden sposób wobec uprawnionego¹⁹.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie z 9.10.2016 r. zauważa, że postępowanie informacyjne, regulowane przez przepis art. 286¹ p.w.p., posiada autonomiczny

¹³ Postanowienie SAw Katowicach z 3.10.2011 r., V ACz 624/11, LEX nr 1120408.

¹⁴ Pismo procesowe RPO..., s. 5.

¹⁵ S. Softysiński, A. Nowicka, *Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej Dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006/4, s. 1078.

¹⁶ A. Nowak-Gruca, *Roszczenie informacyjne w ustawie – Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa*, „Monitor Prawniczy” 2008/15, s. 795.

¹⁷ J.R. Antoniuk, *Postępowanie o udzielenie informacji w związku z naruszeniem własności intelektualnej jako rodzaj postępowanie cywilnego*, „Przegląd Sądowy” 2014/11–12, s. 151.

¹⁸ Postanowienie SA w Katowicach z 3.10.2011 r., V ACz 624/11, LEX nr 1120408.

¹⁹ J.R. Antoniuk, *Postępowanie...*, s. 150–151.

charakter zarówno w relacji do trybu procesowego rozpoznawania roszczeń o naruszenie prawa własności przemysłowej lub patentu, jak i wobec postępowań incydentalnych z tej podstawy; świadczą o tym chociażby odmienne uregulowania w zakresie wniosku o udzielanie informacji, jeżeli chodzi o właściwość miejscową sądu, termin rozpoznania wniosku bądź samo pojęcie interesu prawnego²⁰.

Istotą liberalizmu jest to, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. To może posłużyć jako paralela do tego, jak państwo powinno traktować fundamentalne wartości – respektować ich granice; w praktyce nie jest to jednak możliwe, ponieważ stany występujące w rzeczywistości społecznej powodują, że wartości te często występują w kolizji do siebie; należy je wtedy ważyć, rozstrzygnąć dylemat etyczny, gdzie trzeba poświęcić jedną wartość na rzecz drugiej. Należy się kierować hierarchią wartości oraz rozważyć takie pojęcia, jak prawa indywidualne jednostki i dobro ogółu.

Konieczne jest określenie ram postępowania dowodowego, które ograniczą arbitralność działania organów państwa, oraz zapewnienie instrumentów prewencyjnej ochrony praw i wolności²¹. Efektywność postępowania dowodowego, osiągnięcie prawdziwych ustaleń faktycznych w celu ochrony interesów konsumentów jako wartość, musi pozostawać w równowadze z innym wartościami, które w toczącym się postępowaniu mogłyby zostać narażone²².

W praktyce nie zawsze jest to możliwe. Naturalnym stanem jest to, że w rzeczywistości społecznej występują liczne konflikty wartości. Wówczas należy dokonać ich stopniowania, rozstrzygnięcia dylematu etycznego na temat tego, którą wartość należy poświęcić na rzecz drugiej. Trzeba tu kierować się hierarchią idei, rozważyć pojęcia dobra ogółu, użyteczności społecznej oraz praw jednostki. Jednak podejmowanie działań, gdzie trzeba uwzględnić nad interes jednostki ważny interes publiczny, zawsze musi zgadzać się z zasadą proporcjonalności, czyli utrzymania właściwych proporcji między środkiem ograniczającym wolność gospodarczą a korzyściami, jakie wynikają z niego dla dobra publicznego, oraz skutków, jakie wynikną z wprowadzenia określonych ograniczeń swobody działalności gospodarczej²³.

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. i jego znaczenie dla ochrony praw własności przemysłowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa

W podanym wyroku TK nastąpiła taka hierarchizacja: ograniczono ochronę praw własności przemysłowej na rzecz gwarancji wolności gospodarczych przedsiębiorcy. Trybunał słusznie wskazał, że przepis nakładał na przedsiębiorcę nieproporcjonalny ciężar. Trzeba zauważyć, że nie ma istniejących powiązań w postępowaniu toczącym się przeciwko naruszcycielowi wraz z postępowaniem w sprawie udzielenia przez przedsiębiorcę informacji. Zobowiązanie przedsiębiorcy do udzielania informacji o swoich klientach stanowi naruszenie tajemnicy handlowej, co narusza zasadę proporcjonalności; dochodzi tu wprowadzenie do ograniczenia gwarancji ochrony praw własności przemysłowej, ale

²⁰ Pismo procesowe RPO..., s. 5.

²¹ W. Jasiński [w:] *Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym*, red. W. Jasiński, Warszawa 2016, s. 154.

²² W. Jasiński [w:] *Standardy rzetelności...*, s. 155.

²³ *Prawo publiczne gospodarcze*, red. S. Piątek, I. Postuła, Warszawa 2009, s. 27.

należy dokonać podkreślenia większej wagi swobody działalności gospodarczej, ochrony prywatności przedsiębiorcy oraz gwarancji istnienia mechanizmów obronnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez inny podmiot uzyskanych informacji; takie zagrożenie nie istniałoby, gdyby zakwestionowany przepis przewidywał, że taki wniosek, dotyczący zobowiązania osoby niebędącej naruszcycielem do ujawnienia poufnych informacji związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa, będzie mógł zostać zgłoszony dopiero na etapie postępowania o naruszenie praw własności przemysłowej, kiedy ustalone już zostanie naruszenie przez odpowiedni do tego organ; inaczej bowiem informacje przekazane przez przedsiębiorcę będącym osobą trzecią w postępowaniu przeciwko naruszeniom będą mogły być podstawą do wytoczenia przeciwko niemu powództwa.

Prawo unijne²⁴ szczególnie zwraca uwagę na podnoszoną powyżej przesłankę zachowania zasady proporcjonalności poprzez miarkowanie obowiązków informacyjnych, tak aby zachować tajemnicę przedsiębiorstwa; w wersji aktu sprzed wyroku TK zaistniał stan faktyczny, w którym większy zakres ochrony przewidziany był dla dóbr naruszanych, związanych z prawem własności przemysłowej, niż dobra podmiotu, którego zobowiązuje się do udzielenia informacji, gdy może to zagrozić jego prawu do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poszanowania jego wolności i prawa do prywatności. Należy pamiętać, że częstokroć pierwsze z wyżej wymienionych dóbr doznać może szkód niewielkich rozmiarów lub naruszenie tego dobra może nie zaistnieć; jest to właśnie *clue* hierarchizacji, gdzie na podstawie porównania proporcji danych dóbr i idei, biorąc pod uwagę przyjęte w społeczeństwie wartości, dobra jednostki oraz ogółu, dokonujemy swoistego stopniowania i decydujemy się na przedłożenie jednej wartości na rzecz drugiej, biorąc pod uwagę impakt, jaki będzie to miało na system prawny i jego kompletność oraz spójność, a także równowagę legislacyjną.

Zasada proporcjonalności ujęta w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przyjmuje, że wymóg konieczności ochrony dóbr w stosunku do ograniczenia praw jednostki jest spełniony, jeżeli zastosowane przez ustawodawcę środki są w stanie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu oraz są nieodzowne dla ochrony interesu, z którym są powiązane, a ich efekty pozostają proporcjonalne do ciężarów nałożonych na obywateli²⁵. „Konieczność”, o której tu mowa, zawiera w sobie postulat niezbędności, przydatności i proporcjonalności *sensu stricto* wprowadzanych ograniczeń danego prawa²⁶; nie można tu tego przymiotu utożsamiać z „celowością” czy „pożytecznością” określonej regulacji prawnej, która ogranicza chronione prawo lub swobodę. Ograniczenie danego prawa czy swobody musi być niezbędne dla osiągnięcia celów zawartych w takiej regulacji, nie wystarczy, że będzie to rozwiązanie sprzyjające czy ułatwiające osiągnięcie tych celów²⁷.

Konstytucja statuuje, że fundamentem społecznej gospodarki rynkowej jest wolność działalności gospodarczej, poszanowanie własności prywatnej oraz solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych, a także że działalność gospodarcza i jej swoboda podlega ograniczeniu wyłącznie w przypadkach szczególnych oraz regulowanych ustawowo. Istota działalności gospodarczej to możliwość podjęcia i prowadzenia działalności nastawionej co do zasady na osiągnięcie zysku, ale na tę treść składają się także prawa do zachowania w tajemnicy wiadomości dotyczących przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania.

²⁴ Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Warszawa 2016, s. 1377.

²⁵ Wyrok TK z 9.06.1998 r., K 28/97, OTK 1998/4, poz. 50; wyrok TK z 21.04.2004 r., K 33/03, OTK-A 2004/4, poz. 31.

²⁶ Wyrok TK z 22.09.2005 r., Kp 1/05, OTK-A 2005/8, poz. 93.

²⁷ J. Zakolska, *Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego*, Warszawa 2008, s. 256.

Prawo ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oparte jest na podobnych założeniach jak inne prawa własności intelektualnej. Celem tej instytucji jest zapewnienie skutecznej ochrony przedsiębiorcom, którzy dokonują inwestycji w szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, szczególnie tą, która jest dla rynku innowacyjna. Tajemnica przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej, gdzie konkurencja między działającymi w niej podmiotami jest jedną z podstawowych sił napędowych, staje się dobrem równie cennym co chronione prawem własności przemysłowej patenty, znaki towarowe czy wzory użytkowe, gdyż właśnie te pewne informacje, które są ściśle powiązane z działalnością podmiotu gospodarczego, pozwalają na uzyskanie na rynku lepszej i silniejszej pozycji, szczególnie z powodu przymiotu niedostępności i niejawności tych informacji²⁸. Organy władzy nie mają kompetencji do korzystania lub ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa bez zgody uprawnionego, chyba że przewiduje to ustawa w interesie publicznym.

Wolność działalności gospodarczej i własność prywatna są jednymi z filarów obecnego ustroju społeczno-gospodarczego, na co wskazuje chociażby art. 20 Konstytucji RP. Sąd Najwyższy w wyroku z 23.06.2010 r. podkreślił wynikającą z tego artykułu i następnych zasadę, że wolność gospodarcza może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, co stanowi jedną z najważniejszych zasad ustrojowych państwa²⁹. Oznacza to, że organy państwa oraz inne podmioty prawa mają obowiązek co do powstrzymywania się od niesłusznej ingerencji w sferę wolności gospodarczej oraz własności prywatnej, zarówno gdy chodzi o czynności prawne, jak i faktyczne³⁰. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie w przedmiotowej sprawie zwraca tu uwagę na przepis art. 22 Konstytucji RP: „Jednakże wolności działalności gospodarczej ustawodawca nie może reglamentować w dowolny sposób. Art. 22 Konstytucji RP stawia w tym względzie dwa warunki: w płaszczyźnie formalnej wymaga, by ograniczenie było wyprowadzone w drodze ustawy, w płaszczyźnie materialnej zaś – by uzasadnione było «ważnym interesem publicznym»³¹. Ów «ważny interes publiczny» – choć jest kategorią ocenną – nie może być interpretowany rozszerzająco ani prowadzić do ograniczenia innego odrębnego prawa, a konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenie musi być na tyle merytorycznie uzasadnione, by w konflikcie z zasadą swobodnej działalności gospodarczej rachunek aksjologiczny przeważał na jego korzyść”³². Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 25.07.2013 r. orzekł: „Przydatność, niezbędność oraz proporcjonalność w wąskim znaczeniu nie mają przy tym charakteru optymalizacyjnego, a w konsekwencji nie pozostają w relacji pierwszeństwa przed innymi normami, ale mogą zostać albo zrealizowane albo niezrealizowane, ni mniej, ni więcej”³³.

W poprzednim stanie faktycznym zachowanie tajemnicy było iluzoryczne, ze względu na fakt, że jedynym proceduralnym narzędziem obrony było rozpatrywanie sprawy przy drzwiach zamkniętych w rozumieniu przepisu³⁴ art. 153 k.p.c.³⁵ Nie było podstaw do utajnienia dokumentów. Prawo do informacji stanowi środek, który jest podatny na nadużycia. Środek przewidziany w art. 286¹ p.w.p. ma charakter nadzwyczajny, stwarza zagrożenia dla dóbr chronionych zobowiązanego przedsiębiorcy,

²⁸ Pismo procesowe RPO..., s. 16.

²⁹ Wyrok SN z 23.06.2010 r., II PK 1/10, LEX nr 1554392.

³⁰ M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011, s. 140–141.

³¹ Pismo procesowe RPO..., s. 8.

³² Pismo procesowe RPO..., s. 8–9.

³³ Wyrok TK z 25.07.2013 r., P 56/11, OTK-A 2013/6, poz. 85.

³⁴ Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

³⁵ M. Kubiak [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, komentarz do art. 286¹, s. 773.

w związku z czym szczególnie uzasadnione jest stosowanie do tych przepisów zasady proporcjonalności jako zasady orzekania. Powszechne w doktrynie było stanowisko, że regulacja art. 286¹ p.w.p., która stanowiła implementację unijnej dyrektywy 2004/48/WE, nie była instytucją wolną od pomyłek i błędów, przez co nie przystawała do polskiego systemu prawnego; zwracano uwagę, że art. 286¹ p.w.p. winien być traktowany jako odpowiednik art. 80 pr. aut., ponieważ takie było zamierzenie ustawodawcy ze względu na podobieństwa w konstrukcji obu tych przepisów, jednakże art. 286¹ p.w.p. określał obowiązek informacyjny w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, a art. 80 ust. 1 pkt 2 pr. aut. stanowił „wniosek o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji”. Z tego względu terminologię w kwestionowanym przepisie prawa własności przemysłowej uznano za nieprawidłową, bowiem przedmiotem dyspozycji przepisu nie były przypadki zabezpieczenia roszczeń, lecz żądanie w zakresie zabezpieczenia dowodów oraz roszczenie o udzielenie przez odpowiedni podmiot trzeciej informacji. Uznano za nielogiczne powiązanie obu tych środków ze względu na to, że owe uprawnienie kształtowało się, jak wcześniej wskazywano, jeszcze przed wszczęciem postępowania, nim sformułowano roszczenie³⁶.

Charakter środka prawnego polegającego na możliwości wystąpienia z żądaniem udzielenia informacji był natury procesowej, jako zabezpieczenie roszczenia, podczas gdy w rzeczywistości żądanie udzielenia informacji istotnych dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej jest materialnoprawnym roszczeniem informacyjnym, które pełniło funkcję pomocniczą względem zasadniczych roszczeń, które gwarantowały ochronę praw własności intelektualnej³⁷. Zabezpieczenie roszczenia było możliwe, jeżeli wystąpiła przesłanka „wysokiego prawdopodobieństwa” naruszenia. Nie wymagano więc udowodnienia faktu naruszenia, co sprawiało, że prawo do informacji stanowiło środek podatny na naruszenia. W uchylonym przez Trybunał Konstytucyjny przepisie brakowało wyraźnego odwołania do zasady proporcjonalności przy rozpoznawaniu wniosku³⁸.

Regulacja art. 286¹ p.w.p. i jej niezgodność z Konstytucją RP nie oznacza braku doniosłości prawnej w tym przepisie czy nieważności interesu prawnego, dla którego została ustanowiona ochrona prawna. Uczciwa konkurencja oraz gwarancje praw własności przemysłowej przysługujące uczestnikom obrotu gospodarczego, których prawa chroni się przed naruszeniami, mieszczą się w materialnych podstawach ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych, przede wszystkim porządku publicznego oraz poszanowania praw innych osób. Zasada wolności gospodarczej i tajemnica przedsiębiorstwa nie może być w żadnym wypadku usprawiedliwieniem czy osłoną działań niezgodnych z przepisami prawnymi oraz naruszających przysługujące innym jednostkom uprawnienia³⁹.

Prawnnonaturalne uzasadnienie ochrony praw i wolności, w szczególności tych przynależnych jednostce, może prowadzić do wniosku o abstrakcyjnej wyższości norm ujmujących tego typu wartości nad zasadami odzwierciedlającymi interes publiczny, który reprezentuje aparat państwowy. W procesie rozstrzygania konfliktów zasad, a więc

³⁶ T. Targosz, A. Tischner, *Komentarz do zmiany art. 286¹ ustawy – Prawo własności przemysłowej wprowadzonej przez Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662 [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw*, red. T. Targosz, A. Tischner, LEX 2008.

³⁷ A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008, s. 288–289, s. 292.

³⁸ A. Tischner [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2013, s. 1371.

³⁹ Wyrok TK z 4.07.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002/4, poz. 50.

stosowania na gruncie praw i wolności zasady proporcjonalności, uwidacznia się specyfika kulturowa danego systemu prawnego. Istotą moralności politycznej chroniącej prawa jednostki jest koncentrowanie się na specyfice jednostki w ramach grupy, a nie analiza grupy jako jednostek charakteryzujących się określoną specyfiką⁴⁰. Stosowanie zasady proporcjonalności to efekt kulturowy, co oznacza, że wymaga uwzględnienia w procesie rozstrzygania punktu widzenia⁴¹.

Artykuł 286¹ p.w.p. jako całość realizuje swój cel jako ochrona znaku towarowego, szczególnie w kwestii zabezpieczenia roszczenia. Istotą postępowania zabezpieczającego jest jednakże jego odwracalny charakter. Tymczasem zobowiązanie wynikające z uchylonego przepisu powodowało, że dochodziło do przekazania określonych informacji handlowych dotyczących przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania, niezależnie od tego, czy dalsze postępowanie wykazało naruszenie znaku towarowego, a nawet czy zostało wszczęte. A więc dana instytucja wywołuje skutki nieodwracalne, poważniejsze niż założony cel ustawy, i nie jest konieczna dla ochrony innych konstytucyjnych wartości. Uprawniony może poprzestać na uzyskaniu żądanych informacji i nie podejmować dalszych działań. Ustawa nie zobowiązuje bowiem podmiotu występującego o informację, o której mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., do uruchomienia postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej.

Prawo do ochrony znaku towarowego z pewnością powinno podlegać ochronie ze strony państwa, jednak *clue* orzeczenia TK to dokonana hierarchizacja prawa, polegająca na błędzie wynikającym z nieprawidłowo dokonanej implementacji dyrektywy, której skutkiem była niezgodność przepisu z konstytucją; osoba, która nie jest naruszającym, była zobowiązana do udzielania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jednocześnie będąc pozbawioną możliwości weryfikacji twierdzeń uprawnionego co do prawdopodobieństwa naruszenia praw własności przemysłowej w toku postępowania w przedmiocie naruszenia tychże praw (które jednak nie musi być wszczęte). Strona była też narażona na odpowiedzialność z tytułu przyczynienia się do wyrządzenia szkody. Zobowiązanie jej do udzielenia informacji nie gwarantowało dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., a raz udzielona wnioskodawcy informacja nie może następnie stać się dla niego nieznana. Skutki przekazania informacji były więc nieodwracalne, a zasada proporcjonalności była w rażący sposób naruszana.

Zatem należy w sposób afirmatywny przyjąć wyrok TK w tej kwestii.

⁴⁰ M. Korycka-Zirk, *Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności*, Warszawa 2012, s. 186.

⁴¹ M. Korycka-Zirk, *Teorie zasad...*, s. 205.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:
Przewodniczący Sędzia NSA Irena Wiszniewska-Białecka (spr.)
Sędzia NSA Mirosław Trzeci
Sędzia del. WSA Tomasz Smoleń

Protokolant Paweł Gorajewski

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Spółki A z siedzibą w S. (Szwecja) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 3730/14 w sprawie ze skargi Spółki A z siedzibą w S. (Szwecja) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

I

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 21 maja 2015 r. (VI SA/Wa 3730/14) oddalił skargę Spółki A (skarżąca) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Urząd) z [...] sierpnia 2014 r. utrzymującą w mocy decyzję tego organu z [...] września 2012 r. o odmowie udzielenia patentu na wynalazek (rozwiązanie) pt.: „[...]”.

WSA orzekł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z [...] sierpnia 2014 r. Urząd utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] września 2012 r. odmawiającą udzielenia patentu na zgłoszony przez skarżącą wynalazek pt.: „[...]”. Urząd stwierdził, że decyzja odmawiająca udzielenia patentu oparta była na prawidłowej ocenie zgłoszonego rozwiązania jako pozbawionego charakteru technicznego, czyli nie będącego wynalazkiem, czego wymaga art. 24 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; pwp).

W ocenie Urzędu, z analizy żądanego przez skarżącą zakresu ochrony wyniku, że przedmiot zgłoszenia, tak jak określony został w zastrzeżeniach patentowych i opisie wynalazku, nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym, choć w jego wykorzystaniu niezbędne są różnego rodzaju urządzenia i elementy techniczne, o których wspomina

skarżąca. Istotą rozwiązania jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej do zorganizowania specyficznego obiegu informacji. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że informacje są w jakiś sposób wprowadzane do systemu i przetwarzane, a także przesyłane między jego elementami, jeśli jest na nie zapotrzebowanie. W trakcie tych operacji oddziałuje się w sposób konwencjonalny na konwencjonalne urządzenia techniczne. Zgłoszony pomysł dotyczy wyłącznie treści reguł i zasad, jakim podlega obieg informacji. Pomysł ten jest nietechniczny i jego rozwiązanie nie wiąże się z wkładem technicznym. Urząd stanął na stanowisku, że powyższa ocena dotyczy całości zgłoszenia.

Ponadto Urząd stwierdził, że w zgłoszonym rozwiązaniu należy widzieć wyłącznie obieg i przetwarzanie informacji. Elementy natury materialnej nie stanowią jego istoty. Wkład skarżącej polega na tym, że opracowała racjonalny z punktu widzenia zabezpieczenia przed zafalszowaniem system przesyłania informacji. To, że obieg i udostępnianie informacji odbywa się z zastosowaniem techniki, nie zmienia, zdaniem Urzędu, nietechnicznej natury systemu. Skarżąca przedstawia bardzo skromne wytyczne, jak ten system ma być zbudowany. Informuje jedynie jakie elementy wchodzi w jego skład, natomiast nie ma mowy o jego strukturze. Jednocześnie Urząd wskazał, że nie jest właściwe stawianie zarzutu braku ujawnienia, gdyż istota polega na pomysle dotyczącym obiegu informacji. A zatem to, czy koncepcje odnośnie architektury systemu są przedstawione wyczerpująco czy nie, nie ma znaczenia, bo sfera, w jakiej jest wkład skarżącej nie jest sferą patentowalną.

Odnosząc się do argumentów skarżącej Urząd, po pierwsze, uznał za nadużycie ze strony skarżącej twierdzenie, że odmówił udzielenia patentu przez zastosowanie § 32 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119; rozporządzenie Prezesa RM). Stwierdził, że treść wspomnianego przepisu była przytoczona tylko instrukcyjnie jako wytyczna interpretacyjna do art. 24 pwp.

Po drugie, Urząd podkreślił, powołując opracowanie A. Nowickiej, „Praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego a krajowe systemy patentowe”, że w doktrynie zwraca się uwagę na odbiegające od praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) orzecznictwo sądów Wielkiej Brytanii i RFN, a także na uchwałę parlamentu niemieckiego z 7 czerwca 2013 r. wzywającą rząd RFN do podjęcia działań mających na celu efektywne ograniczenie praktyki udzielania patentów na programy komputerowe, nie tylko na szczeblu krajowym, ale i europejskim. Urząd stwierdził, że wbrew stanowisku wyrażanemu w orzecznictwie NSA, praktyka Urzędu nie jest kształtowana w oderwaniu od umów międzynarodowych i trendów światowych. Obecne orzecznictwo sądowe nie bierze pod uwagę złożoności okoliczności, jakie organ uwzględnia, gdy ocenia, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem i jest niezgodne z oficjalnym stanowiskiem, jakie Polska zajmowała w tych sprawach na forum międzynarodowym.

Po trzecie, Urząd nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącej w kwestii zastosowania art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143 zał.; TRIPS), wyjaśniając że unormowanie zawarte w art. 27 TRIPS jest obecne w obowiązujących przepisach; zgodnie z art. 24 pwp, zdaniem polskiej doktryny i zdecydowanej większości wyroków sądowych, tak jak poprzednio zgodnie z art. 10 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), przesłanka charakteru technicznego rozwiązania jest samodzielnym kryterium uznania rozwiązania za wynalazek i poprzedza badanie dalszych przesłanek.

Urząd podkreślił ponadto, że wprowadzie w swoich pismach i decyzjach nie powoływał się na porozumienie TRIPS i jego art. 27 ust. 1, jednak faktycznie stosował ten przepis, gdyż wszelkie przepisy, które brano pod uwagę, były zgodne z TRIPS, a bezpośrednie stosowanie art. 27 ust. 1 TRIPS, czego domaga się skarżąca, prowadziłoby do tego samego rezultatu. Urząd zwrócił uwagę, że wprowadzie w piśmiennictwie zagranicznym można spotkać pogląd, iż TRIPS prowadzi do poszerzenia pojęcia patentowalności, jednakże pogląd ten nie ma odzwierciedlenia w orzecznictwie.

W skardze na powyższą decyzję skarżąca wniosła o uchylenie obydwu wydanych w sprawie decyzji w całości i przekazanie sprawy do Urzędu celem ponownego rozpatrzenia zgłoszenia. Wniosła też o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu RP pytania prawnego dotyczącego stwierdzenia zgodności § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RM z art. 93 pwp.

WSA oddalił skargę.

Po pierwsze, WSA podzielił stanowisko Urzędu, że w niniejszej sprawie zgłoszone rozwiązanie nie jest rozwiązaniem technicznym.

W ocenie WSA, Urząd prawidłowo przyjął, że zgłoszony wynalazek powinien dotyczyć konkretnego rozwiązania z określonej dziedziny techniki. Takie stanowisko wynika wprost z art. 33 ust. 1 i ust. 3 pwp, który odsyła do: „dziedziny techniki, której wynalazek dotyczy”, „przedstawienia w sposób szczegółowy przedmiotu rozwiązania”, „określenia zastrzeganego wynalazku poprzez cechy techniczne rozwiązania”. Zdaniem WSA, wynalazek musi mieć zatem techniczny charakter, co oznacza, że musi dotyczyć jakiegoś technicznego problemu i wносить jakiś wkład techniczny do dziedziny techniki, której dotyczy.

WSA wyjaśnił przy tym, że wkład techniczny oznacza wkład do stanu wiedzy w dziedzinie techniki. Jest to zespół właściwości – cech o charakterze technicznym należących do danej dziedziny techniki. Jest to nowy i twórczy element wniesiony przez wynalazcę do stanu techniki.

WSA zwrócił uwagę na przyjętą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (6 II SA 3937/02) definicję wynalazku, zgodnie z którą wynalazkiem jest rozwiązanie problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka. Technika jest sferą działalności człowieka, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki jak matematyka, lingwistyka, programowanie wymagające wyłącznie weryfikacji logicznej. Dla oceny rozwiązania należy rozłożyć je na elementy składowe wśród których są zarówno elementy techniczne jak i nietechniczne. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne.

WSA podzielił stanowisko Urzędu, że w rozpatrywanej sprawie przedmiot zgłoszenia tak jak został określony w zastrzeżeniach patentowych i opisie wynalazku nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym, choć do jego wykorzystania niezbędne są różnego rodzaju urządzenia i elementy techniczne, a w szczególności liczniki synchronizacyjne i licznik przepełnień, które znane są ze stanu techniki. Zgłoszenie charakteryzuje się tym, że [...].

W ocenie WSA, w zgłoszeniu wykorzystana jest infrastruktura techniczna do zorganizowania specyficznego obiegu informacji. Informacje są w jakiś sposób wprowadzane do systemu a następnie przesyłane między jego elementami. W trakcie przesyłu informacji oddziałuje się w sposób konwencjonalny na konwencjonalne urządzenia techniczne. WSA zgodził się ze stanowiskiem Urzędu, że zgłoszony pomysł dotyczy wyłącznie treści reguł i zasad, jakim podlega obieg informacji.

Zdaniem WSA, również zmiana zastrzeżeń patentowych poprzez wskazanie, że operacje wykonywane są na sygnałach elektromagnetycznych, nie zmienia nietechniczności zgłoszenia. W ślad za Urzędem WSA zauważył, że współcześnie wszystkie, a w szczególności złożone operacje matematyczno-logiczne, wykonywane są w urządzeniach obliczeniowych, które są elektromagnetyczne, a więc emitują sygnały elektromagnetyczne, dlatego też pakiety danych mają w nich postać sygnału elektromagnetycznego. WSA podniósł, że skarżąca w swoim zgłoszeniu nie zajmowała się ani sygnałem elektromagnetycznym, ani sposobem transmisji sygnału, opracowała natomiast racjonalny z punktu widzenia zabezpieczenia przed zafałszowaniem systemu przesyłania informacji, nie tylko szyfrowanych.

WSA podkreślił, że skarżąca nie zgłosiła oprogramowania urządzenia, zgłosiła natomiast oprogramowanie same w sobie, które polega na [...].

WSA nie zgodził się ze skarżącą, że mimo iż zgłoszone rozwiązanie wprowadza do dotychczasowego stanu wiedzy nowe rozwiązanie logiczne, jego dalszym skutkiem technicznym jest usprawnienie odczytania fizycznego sygnału, który w kanale transmisji ulega słumieniu, zniekształceniu. Zdaniem WSA, Urząd słusznie zauważył, że nie zgłoszono rozwiązania, którego część istoty wiąże się ze wspomaganiem przez oprogramowanie urządzenia, zgłoszono natomiast rozwiązanie dotyczące oprogramowania samego w sobie. Twórcy nie posiadają remedium na fizyczne niedoskonałości kanału przesyłu, modyfikują jedynie sam pakiet informacji w celu jak najmniejszej ich utraty, tak więc brak tu dalszego skutku technicznego wynalazku, gdyż sam przesył informacji np. 8 taktów poloneza A-dur, który oznacza zaszyfrowaną wiadomość, nie ma żadnego związku z techniką wytwarzania, modulacji przesyłania i odbioru fal elektromagnetycznych używanych w transmisji danych, tak więc dalsze oddziaływanie na materię nie występuje. Nie występuje tu również w ocenie WSA wynalazek wspomagany komputerowo, gdyż komputer nie wspomaga przesyłu informacji.

W ocenie WSA, nie doszło w niniejszej sprawie do naruszenia art. 24 pwp, ponieważ Urząd wykazał, że zgłoszone rozwiązanie nie jest rozwiązaniem technicznym.

WSA uznał, że Urząd nie naruszył również wskazanych w skardze przepisów postępowania, gdyż zbadał i rozważył cały materiał dowodowy przedstawiony w sprawie.

Odnosząc się do pojęcia „rozwiązanie o charakterze technicznym”, WSA podniósł, że nie jest ono zdefiniowane ani w pwp, ani w Konwencji o patencie europejskim z 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737). Jego kształtowanie zależy w dużej mierze od orzecznictwa. WSA podkreślił, że Urząd stoi na stanowisku, iż z rozwiązaniem o charakterze technicznym mamy do czynienia wtedy, gdy dochodzi do bezpośredniego oddziaływania na materię. W decyzji z 20 września 2012 r. Urząd wskazał, że oddziaływanie na materię musi być wyrażane *expressis verbis* przy użyciu sformułowań używanych w naukach przyrodniczych opisujących materię (w formie korpuskularnej i/lub falowej) i odpowiednie relacje materii z materią. Ukryty, domyślny udział materii w zgłaszanych procedurach nie jest istotny, jeśli nie jest przedmiotem bezpośredniego zainteresowania zgłaszającego. Urząd nie przyjmuje pośredniego

oddziaływania na materię, czyli tak zwanego „dalszego skutku technicznego wynalazku” jako równo uprawnionego z oddziaływaniem bezpośrednim na materię, przy rozpatrywaniu techniczności rozwiązania.

WSA zwrócił uwagę, że w praktyce EUP stosowane są obecnie znacznie bardziej liberalne kryteria oceny zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera aniżeli w początkowym okresie. Jednakże stanowisko to nie zostało zaakceptowane przez wszystkie strony Konwencji o patencie europejskim. Ponadto Rozszerzona Izba Odwoławcza w dniu 12 maja 2010 r. odmówiła rozstrzygnięcia problemu przedstawionego przez Prezesa EUP, dotyczącego wykładni wyłączenia programów komputerowych „jako takich” w kontekście kryteriów patentowalności wynalazków związanych z programami komputerowymi, pozostawiając tę kwestię praktyce. Można więc wnioskować, że praktyka liberalizacji kryteriów oceny zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera nie została zaakceptowana przez wszystkie składy orzekające EUP. Zdarzają się przypadki, że na tle tych samych przepisów Konwencji zapadają rozbieżne orzeczenia EUP, a także przypadki, iż niemal identyczne zapisy Konwencji i ustaw krajowych są interpretowane, odpowiednio przez organy EUP bądź organ krajowe w odmienny sposób.

WSA wskazał, że również w orzecznictwie NSA zarysował się bardziej liberalny nurt orzeczniczy dotyczący rozumienia pojęcia „techniczny charakter wynalazku” (II GSK 85/11, II GSK 864/11, II GSK 1140/11 i II GSK 1069/11). Nurt ten nie spotkał się z aprobatą doktryny polskiej (A. Nowicka, Praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego a krajowe systemy patentowe). Zgodnie z nią Urząd ma obowiązek stosować ustawę polską i nie jest związany wykładnią przyjmowaną przez EUP na tle Konwencji o patencie europejskim. Nietrafne są argumenty oparte na zarzucie naruszenia art. 27 ust. 1 TRIPS; przepis ten stanowi w sposób równie ogólny jak Konwencja o patencie europejskim i pwp o udzielaniu patentów na „wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki”, jednak nie określa ani pojęcia „wynalazku” ani „dziedziny techniki”.

Podsumowując, WSA podkreślił, że wobec tego, iż pojęcie „techniczny charakter wynalazku” jest pojęciem nieostрым, winno ono być stosowane w sposób odpowiedni do zaistniałej sytuacji, jednak już z samego opisu patentowego i zastrzeżeń patentowych winien wynikać sposób oddziaływania na materię, czego w tej sprawie zabrakło.

W ocenie WSA, nie zaistniała potrzeba przedstawienia Trybunałowi Konstytucyjnemu RP pytania prawnego dotyczącego stwierdzenia zgodności § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RM z art. 93 pwp. Z art. 93 pwp, który stanowił podstawę prawną do wydania tego rozporządzenia, wynika, że rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wynalazku, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, uwzględniając w szczególności sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, zakres, w jakim Urząd może dokonywać poprawek w skrócie opisu, a także formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępniania go osobom trzecim. Określenie wymagań, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego. WSA podkreślił, że Prezes RM był uprawniony do ustalenia zakresu badania, a więc ustalenia co nadaje się do badania zgodnie z przepisami pwp. Dlatego też wydając rozporządzenie nie przekroczył delegacji ustawowej zawartej w art. 93 pwp. WSA stwierdził, że określenie zakresu badania może nastąpić poprzez wskazanie negatywnych aspektów tego badania jak wskazano w § 32 rozporządzenia Prezesa RM.

WSA stanął na stanowisku, że nie zaistniała potrzeba do zwrócenia się z pytaniami prawnymi do TSUE zgłoszonymi na rozprawie przez Urząd Patentowy RP, ponieważ w jego ocenie pytania te nie mają wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

II

W skardze kasacyjnej skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy w całości WSA do ponownego rozpoznania, albo – w razie przyjęcia, że zarzuty naruszenia procedury nie są uzasadnione – o uchylenie zaskarżonego wyroku i decyzji z [...] sierpnia 2014 r. Dodatkowo skarżąca wniosła o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu, w trybie art. 193 Konstytucji, pytania prawnego dotyczącego stwierdzenia zgodności § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RM z art. 93 pwp.

Zaskarżonemu wyrokowi skarżąca zarzuciła:

- 1) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), a mianowicie:
 - a) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.; p.p.s.a.) w związku z art. 7, art. 77 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.; kpa) przez ich nieprawidłowe zastosowanie, wyrażające się w zaaprobowaniu przez WSA uchybień Urzędu, polegających na niedokonaniu w trakcie prowadzonego postępowania dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy w zakresie oceny przesłanek udzielenia patentu i w konsekwencji nieprawidłowe ustalenie, że rozwiązanie skarżącej nie spełnia przesłanki charakteru technicznego rozwiązania, podczas gdy prawidłowa ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego powinna doprowadzić Urząd do wniosku, że rozwiązanie zgłoszone do opatentowania przez skarżącą spełnia wszelkie przesłanki do uzyskania ochrony patentowej nawet przy w dokonaniu wykładni charakteru technicznego rozwiązania zgodnego z doktryną stosowaną przez Urząd,
 - b) art. 134 § 1 p.p.s.a. przez nierozpoznanie wszystkich zarzutów podnoszonych przez skarżącą w skardze na decyzję organu w sytuacji, w której rozpoznanie tych zarzutów winno skutkować uwzględnieniem skargi i uchyleniem zaskarżonej decyzji.
 - c) art. 141 § 4 p.p.s.a. przez brak odniesienia się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez skarżącą w skardze na decyzję Urzędu, podczas gdy rozpoznanie tych zarzutów miało istotne znaczenie dla oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji Urzędu, co w konsekwencji doprowadziło do braku możliwości dokonania rzetelnej kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia,
- 2) naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.), a mianowicie:
 - a) art. 24 pwp przez błędną wykładnię tego przepisu, w szczególności wynikającego z niego pojęcia „rozwiązanie o charakterze technicznym” polegającą na przyjęciu, że charakter techniczny wynalazku związany jest z bezpośrednim oddziaływaniem tego rozwiązania na materię lub jest związany

z materialną postacią tego rozwiązania, z pominięciem rozważań dotyczących zdolności patentowej wynalazków implementowanych za pomocą komputera i rozwiązań, które są techniczne, ponieważ rozwiązują problem techniczny lub powodują dalszy skutek techniczny.

- b) § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa RM poprzez jego zastosowanie do wykładni pojęcia rozwiązanie o charakterze technicznym, pomimo że przepis ten nie może zostać zastosowany do wykładni przepisów prawa materialnego z uwagi na jego pozycję w hierarchii aktów prawnych, zakres delegacji ustawowej określonej w art. 93 pwp jak również z uwagi na fakt, iż jest on sprzeczny z prawidłową wykładnią przepisu art. 24 pwp,
- c) art. 91 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 27 TRIPS poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji pominięcie w swoich rozważaniach faktu, że art. 24 pwp interpretowany zgodnie z wykładnią stosowaną przez Urząd jest sprzeczny z powszechnie przyjętą wykładnią art. 27 TRIPS, co w przypadku zastosowania dotychczasowej wykładni przepisu art. 24 pwp przez Urząd, winno prowadzić do zastosowania do rozpatrywania zgłoszenia wynalazku badanego przez Urząd przepisu art. 27 TRIPS w miejsce art. 24 pwp.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca w szczególności podniosła, że WSA nie zbadał stanu faktycznego przez pryzmat technicznego problemu, jaki został rozwiązany i powielił nieprawidłową metodologię badania stanu faktycznego przyjętą przez Urząd, która odnosi się do stanu techniki i miesza się z badaniem przesłanki nowości wynalazku. Tymczasem przesłankę technicznego charakteru rozwiązania powinno badać się w oderwaniu od stanu techniki. Na etapie badania istoty zgłoszonego rozwiązania nie ma potrzeby sprawdzania, które czynności oraz środki do ich realizacji są już znane ze stanu techniki.

Skarżąca podkreśliła, że zgłoszone rozwiązanie dotyczy sposobu generowania sygnału w nadajniku i jego odbierania w odbiorniku. Skoro są to sposoby realizowanie w fizycznych urządzeniach – w nadajniku i odbiorniku, ich ochrona zawsze będzie dotyczyć sposobu działania urządzenia.

Zdaniem skarżącej, mimo że funkcjonalne sekwencje sygnału cyfrowego, których sposób generowania stanowi przedmiot zgłoszonego rozwiązania, mogą być generowane przez oprogramowany procesor lub specjalnie dedykowany układ cyfrowy, czynności opisane z użyciem sformułowań typowych dla matematyki i logiki nadal są czynnościami technicznymi, ponieważ w nadajniku i odbiorniku będą one realizowane przez hardware, a także dlatego, że kryje się za nimi wygenerowanie takiego sygnału niosącego zaszyfrowane informacje, który w zaszumionym kanale, po chwilowym zerwaniu łączności, będzie nadal możliwy do odtworzenia.

W ocenie skarżącej, WSA nieprawidłowo ustalił, że „zgłoszony pomysł dotyczy wyłącznie treści reguł i zasad jakim podlega obieg informacji”. Przede wszystkim zgłoszone rozwiązanie nie jest pomysłem, lecz konkretnym rozwiązaniem (ciągim czynności). Ponadto, rozwiązanie nie dotyczy obiegu informacji, lecz sposobu generowania sygnału cyfrowego w nadajniku, który ma być przesłany, a następnie odebrany w nadajniku.

Skarżąca nie zgodziła się także ze stwierdzeniem WSA, zgodnie z którym nie zgłosiła ona „oprogramowania urządzenia, zgłosiła natomiast oprogramowanie samo w sobie, które polega na dopisaniu wartości licznika przepętnień do przesłanej

informacji”. Podkreśliła, że z zastrzeżeń wynika, iż sposoby generowania sygnału cyfrowego są realizowane w urządzeniach i ochroną nie jest objęte oprogramowanie jako takie, lecz urządzenia, które urzeczywistniają te sposoby.

Ponadto, zdaniem skarżącej, nie jest prawidłowe zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stwierdzenie, że skutkiem technicznym zgłoszonego rozwiązania jest usprawnienie odbioru; skutkiem tym jest możliwość kontynuowania odbioru i odtwarzania przez odbiornik poprzerywanej informacji uzyskanej z kanału.

Wreszcie skarżąca zakwestionowała ocenę WSA, zgodnie z którą „brak tu dalszego skutku technicznego wynalazku, gdyż sam przesył informacji, np. przesył 8 taktów poloneza A-dur, który oznacza zaszyfrowaną wiadomość, nie ma żadnego związku z techniką wytwarzania, modulacji przesyłania i odbioru fal elektromagnetycznych używanych w transmisji danych, tak więc dalsze oddziaływanie na materię nie występuje”. Zdaniem skarżącej, w zgłoszonym rozwiązaniu oddziaływanie na materię występuje, ponieważ materialny odbiornik wyposaża się w podzespół, który umie wykonać czynność odbierania i przetwarzania sygnału zaproponowanym sposobem, dzięki czemu nie przerywa on swojego prawidłowego działania.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa materialnego skarżąca podniosła m.in., że WSA, w ślad za Urzędem, dokonał nieprawidłowej wykładni art. 24 pwp nieuwzględniającej orzecznictwa sądowego państw europejskich. Jej zdaniem badanie charakteru technicznego rozwiązania przez pryzmat bezpośredniego oddziaływania na materię jest zbyt restrykcyjne; analiza powinna być prowadzona przez pryzmat rozwiązywanego problemu lub skutku (dalszego efektu) rozwiązania.

W piśmie procesowym z 26 listopada 2015 r. Urząd wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej, uznając podniesione w niej zarzuty za nieuzasadnione. Jednocześnie jednak podniósł, że zaskarżony wyrok ze względu na brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich ważnych okoliczności sprawy, jej niepełnego rozpoznania i nieodniesienia się w uzasadnieniu do ważnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia argumentów Urzędu narusza art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., art. 145 § 1 p.p.s.a. i art. 141 § 4 p.p.s.a. W końcowej części pisma procesowego Urząd podkreślił, że WSA nie dostrzegł, iż zgłoszone rozwiązanie dotyczy programu komputerowego i że wobec tego wyrok powinien zostać uchylony.

W piśmie procesowym z 19 maja 2017 r. skarżąca podtrzymała stanowisko przedstawione w skardze kasacyjnej, cofając jednak wniosek o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego dotyczącego stwierdzenia zgodności § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RM z art. 93 pwp. W uzasadnieniu skarżąca stwierdziła w szczególności, że Urząd zastosował teoretycznie podobną metodologię badania charakteru technicznego, jaka jest stosowana przez EUP, jednakże całkowicie pominął rozumienie cechy technicznej i nietechnicznej przez EUP w kontekście Konwencji o patencie europejskim. Miało to bezpośredni wpływ na ocenę Urzędu odnośnie do charakteru technicznego w kategorii sposób.

Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym skarżąca podtrzymała dotychczasowe stanowisko zajmowane w sprawie, podkreślając że osią sporu w postępowaniu jest interpretacja art. 24 pwp w kontekście interpretacji przesłanki charakteru technicznego rozwiązania podlegającego opatentowaniu. Uznała w szczególności, że nieprawidłowe jest stanowisko, iż o charakterze technicznym świadczy bezpośrednie oddziaływanie rozwiązania na materię. Zwróciła uwagę, że do opatentowania nie został zgłoszony program komputerowy, lecz rozwiązanie implementowane

za pomocą komputera. W ocenie skarżącej, Urząd błędnie uznał, że zgłoszone przez nią rozwiązanie nie jest wynalazkiem.

Natomiast Urząd stwierdził w szczególności, że rozwiązanie zgłoszone przez skarżącą jest programem komputerowym, o czym świadczy jego kod źródłowy. Wyjaśnił, że nie zastosował art. 28 pwp (wyłączającego możliwość udzielania patentu na program komputerowy), lecz przepis bardziej ogólny (art. 24 pwp). Stwierdził, że element w postaci „bezpośredniego oddziaływania na materię” jest uwzględniany przy interpretacji art. 24 pwp od wielu lat i jest odzwierciedleniem decyzji politycznej rządu.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

Po pierwsze, nie jest uzasadniony zarzut naruszenia art. 24 pwp przez błędną wykładnię pojęcia technicznego charakteru rozwiązania.

Błędna wykładnia polega zdaniem skarżącej na przyjęciu, że charakter techniczny związany jest z bezpośrednim oddziaływaniem rozwiązania na materię lub związany jest z materialną postacią tego rozwiązania.

Zarzut ten skarżąca uzasadnia przede wszystkim wskazując, że w niektórych państwach przy zbieżnie brzmiących przepisach, urzędy patentowe, a także niekiedy sądy, przyjmują wykładnię dopuszczającą w szerszym zakresie patentowanie programów komputerowych. Skarżąca zwraca też uwagę na praktykę EUP, którą także cechuje bardziej liberalne podejście do badania charakteru technicznego. W ocenie skarżącej, Urząd „jest osobiwością na skalę europejską w kwestii badania ‘charakteru technicznego’ rozwiązania w tak restrykcyjny sposób, tzn. przez pryzmat bezpośredniego oddziaływania na materię, a nie przez pryzmat rozwiązywanego problemu lub skutku (dalszego efektu) rozwiązania”.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę nie podziela stanowiska skarżącej. W ocenie NSA, nie można utożsamiać błędnej wykładni z odmienną. Wystarczy wskazać, że systemy ochrony patentowej są systemami odrębnymi, i jakkolwiek pożądana byłaby ujednolicona praktyka stosowania prawa patentowego, to odmienność w interpretacji przepisów pozostaje odmiennością, a odmienność nie jest błędem. Dotyczy to także odmienności praktyki EUP. W doktrynie trafnie zwraca się uwagę, że założeniem konwencyjnego systemu udzielania patentów europejskich jest jego istnienie obok krajowych systemów udzielania patentów. Krajowe systemy udzielania patentów i konwencyjny system udzielania patentów europejskich współistnieją ze sobą i nie zachodzi między nimi jakkolwiek relacja podrzędności bądź nadrzędności. (A. Nowicka, *Praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego a krajowe systemy patentowe* [w:] „Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej”, zeszyt 37: Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO, Warszawa 2013, s. 113). Nie ma podstaw prawnych do nakazania interpretowania przepisów krajowych w taki sam sposób jak czyni to EUP. W tym zakresie NSA w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę nie podziela stanowiska przyjętego wyrokach z: 19 marca 2012 r., II GSK 85/11; 21 marca 2012 r., II GSK 300/11; 19 kwietnia 2012 r., II GSK 1140/11; 30 sierpnia 2012 r., II GSK 1069/11.

Ponadto, nietrafny jest argument, że nieprawidłowa interpretacja „technicznego charakteru” wynikała z wykorzystania przy interpretacji tego pojęcia § 32 rozporządzenia Prezesa RM.

Wprawdzie rację ma skarżąca, że § 32 rozporządzenia Prezesa RM nie może ani stanowić podstawy do dokonywania wykładni pojęcia charakteru technicznego zgłoszonego rozwiązania w świetle art. 24 pwp, ani służyć jako instrukcja interpretacyjna tego przepisu. Stosownie do art. 93 pwp rozporządzenie Prezesa RM określa bowiem jedynie szczegółowe wymagania odnośnie do zgłoszenia wynalazku, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie, sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku oraz zakres, w jakim Urząd może dokonywać poprawek w skrócie opisu, formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępnienia go osobom trzecim. Przepis ten w żadnej mierze nie uprawnia Prezesa RM do określenia jakie rozwiązania są patentowalne, a jakie nie. Tym niemniej w ocenie NSA wynik wykładni art. 24 pwp dokonanej w niniejszej sprawie jest prawidłowy, nawet jeśli WSA nie zakwestionował przyjęcia przez Urząd przepisu § 32 rozporządzenia Prezesa RM jako „instrukcji interpretacyjnej”.

Po drugie, co się tyczy zarzutów naruszenia przepisów postępowania, na wstępie należy przypomnieć, że stosownie do art. 174 pkt 2 p.p.s.a. skargę kasacyjną można oprzeć na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zarzuty formalno-prawne skarżąca formułuje wskazując na naruszenie: po pierwsze art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., po drugie – art. 134 § 1 p.p.s.a. i po trzecie – art. 141 § 4 p.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 7 i 77 kpa.

W myśl art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi inne (niż dające podstawę do wznowienia postępowania) naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Skarżąca zarzuca WSA, że nie dostrzegł uchybień Urzędu polegających na niezbadaniu wszystkich okoliczności sprawy w zakresie oceny przesłanek udzielenia patentu. Jej zdaniem prawidłowa ocena zebranego w sprawie materiału, nawet przy wykładni charakteru technicznego rozwiązania zgodnej ze stanowiskiem Urzędu, powinna doprowadzić Urząd do wniosku, że zgłoszone rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem. Skarżąca kwestionuje przyjęcie przez WSA, że zgłoszone rozwiązanie dotyczy obiegu informacji podnosząc, że nie stanowi ono, jak uznał WSA, oprogramowania samego w sobie, które polega na dopisaniu wartości licznika przepełnień do przestanej informacji, lecz – co wynika z zastrzeżeń – sposobów generowania sygnału cyfrowego realizowanych w urządzeniach; ochroną ma być objęte nie oprogramowanie jako takie, lecz urządzenia, które urzeczywistniają te sposoby. Zdaniem skarżącej zastosowana tak przez Urząd, jak i WSA metodologia badania zgłoszonego rozwiązania była nieprawidłowa – charakter techniczny nie był bowiem badany w oderwaniu od stanu techniki.

W ocenie NSA, te naruszenia przepisów postępowania nie mają wpływu na wynik sprawy. Wprawdzie rację ma skarżąca podnosząc, że przynależność do kategorii określanej mianem wynalazku jest podstawową przesłanką zdolności patentowej, a zatem ustalenie, czy rozwiązanie należy do tej kategorii, jest pierwszym etapem kwalifikacji prawnopatentowej rozwiązania. NSA podziela stanowisko, że jest to etap odrębny od następujących po nim ustaleń dotyczących pozostałych wymienionych w art. 24 pwp przesłanek zdolności patentowej: nowości, poziomemu wynalazczego

i przemysłowej stosowalności (zob. M. du Vall, H. Żakowska-Henzler [w:] System prawa prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14 a, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 358). Rację ma też skarżąca podnosząc, że WSA stwierdził, iż zgłoszone rozwiązanie dotyczy obiegu informacji, a nie - sposobów generowania sygnału cyfrowego realizowanych w urządzeniach. Jednocześnie jednak z decyzji wydanej w I instancji wynika, że Urząd odmówił udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie, ponieważ stwierdził, że nie oddziaływało ono bezpośrednio na materię, a zatem nie miało charakteru technicznego, i wobec tego nie mogło być uznane za wynalazek w rozumieniu art. 24 pwp. W skardze kasacyjnej skarżąca kwestionuje przyjętą przez Urząd wykładnię art. 24 pwp dowodząc, że interpretacja Urzędu jest wadliwa. Jej zdaniem stanowisko, zgodnie z którym wynalazkami są tylko te rozwiązania, które oddziałują bezpośrednio na materię jest zbyt rygorystyczne. Jednocześnie jednak skarżąca stwierdza w skardze kasacyjnej, że „rzeczywiście nie może wykazać, iż rozwiązanie w kategorii sposób polega na bezpośrednim oddziaływaniu na materię, tj. na oddziaływaniu na postać sygnału przez zmianę np. jego częstotliwości lub amplitudy, tak jakby oczekiwał tego Urząd”. Skoro, z jednej strony, jak wynika z przedstawionych wyżej rozważań, NSA nie podzielił argumentów skarżącej dotyczących błędnej wykładni art. 24 pwp, a przez to uznał, że Urząd mógł odmówić udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie ze względu na to, że nie oddziałuje ono bezpośrednio na materię, a z drugiej strony skarżąca sama podkreśla, że takiego oddziaływania nie może wykazać, należy uznać, że wskazane przez skarżącą uchybienia nie mają istotnego wpływu na wynik sprawy.

Zarzut naruszenia art. 134 § 1 p.p.s.a. nie mógł być uwzględniony, ponieważ jego nader ogólne sformułowanie uniemożliwia ocenę merytoryczną. Skarżąca wskazała jedynie przepisy, których naruszenie zarzuciła zaskarżonej decyzji, nie wyjaśniając istoty tych zarzutów. Skarga kasacyjna jest pismem sformalizowanym, wyznaczającym zakres kontroli instancyjnej, dlatego też niedopuszczalne jest odsyłanie w niej do argumentacji i zarzutów zawartych w skardze wniesionej do sądu I instancji.

Co się tyczy zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. to należy przypomnieć, że w myśl tego przepisu uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania.

Przepis art. 141 § 4 p.p.s.a. można naruszyć wtedy, gdy uzasadnienie orzeczenia nie pozwala jednoznacznie ustalić przesłanek, jakimi kierował się wojewódzki sąd administracyjny podejmując zaskarżone orzeczenie, a wada ta nie pozwala na kontrolę kasacyjną orzeczenia, lub brak jest uzasadnienia któregośkolwiek z rozstrzygnięć sądu, albo gdy uzasadnienie obejmuje rozstrzygnięcie, którego nie ma w sentencji orzeczenia (por. wyroki NSA z 26 czerwca 2009 r., II FSK 366/08 i z 8 października 2009 r., II FSK 784/08). Zgodnie natomiast z uchwałą składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lutego 2010 r. (II FPS 8/09) art. 141 § 4 p.p.s.a. może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną, jeżeli uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia (publ. ONSAiWSA 2010/3/39, ZNSA 2010/2/122).

Żadna z opisanych sytuacji nie wystąpiła w tej sprawie, a podnoszona w zarzucie okoliczność, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie analizowano merytorycznie wszystkich zarzutów podniesionych w skardze, mogłoby stanowić

naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. tylko w sytuacji wykazania wpływu tego uchybienia na wynik sprawy (por. wyrok NSA z 26 czerwca 2009 r., II FSK 470/08). W skardze kasacyjnej taki wpływ nie został wykazany.

Po trzecie, co się tyczy zarzutów naruszenia prawa materialnego przez błędne ich zastosowanie, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że na uwzględnienie nie zasługuje zarzut naruszenia art. 91 Konstytucji RP w związku z art. 27 załącznika 1 C TRIPS. Przepis art. 27 TRIPS stanowi w sposób równie ogólny jak art. 24 pwp o udzielaniu patentów na wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki, jednak nie określa ani pojęcia wynalazku, ani dziedziny techniki. W skardze kasacyjnej skarżący podnosi, że Urząd interpretuje art. 24 pwp w sposób sprzeczny z „powszechnie przyjętą wykładnią art. 27 TRIPS”, jednakże w uzasadnieniu tego zarzutu przytacza tylko własną wykładnię tego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Krzysztof Dobieżyński

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15¹

Teza: Nie można utożsamiać błędnej wykładni z odmienną. Wystarczy wskazać, że systemy ochrony patentowej są systemami odrębnymi, i jakkolwiek pożądana byłaby ujednolicona praktyka stosowania prawa patentowego, to odmienność w interpretacji przepisów pozostaje odmiennością, a odmienność nie jest błędem².

Jednym z zagadnień wywołujących spory w orzecznictwie polskich sądów jest to, czy przepisy ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej³ powinny być interpretowane w taki sam sposób, jak czyni to Europejski Urząd Patentowy. Pojęciem budzącym wątpliwości co do interpretacji jest m.in. „techniczny charakter wynalazku”. Nie jest ono bowiem zdefiniowane ani w przepisach polskiej ustawy, ani w Konwencji o patencie europejskim z 1973 r.⁴ Dlatego jego kształtowanie zależy w dużej mierze od orzecznictwa. Głosowany wyrok NSA w sprawie Ericsson został wydany w następującym stanie faktycznym.

Urząd Patentowy RP najpierw odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. Sposoby bezpiecznej i efektywnej pod względem szerokości pasma synchronizacji kryptograficznej, a następnie utrzymał w mocy swoją decyzję. Urząd stwierdził, że decyzja odmawiająca udzielenia patentu oparta była na prawidłowej ocenie zgłoszonego rozwiązania jako pozbawionego charakteru technicznego, czyli niebędącego wynalazkiem. Wymóg technicznego charakteru rozwiązania jest bowiem przewidziany przez art. 24 p.w.p.⁵ Urząd wskazywał m.in., że istotą zgłoszonego do ochrony rozwiązania jest

¹ LEX nr 2303455.

² Powyższe tezy zostały sformułowane przeze mnie.

³ Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

⁴ Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r., 13.12.1994 r., 20.10.1995 r., 5.12.1996 r. oraz 10.12.1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), (dalej: konwencja monachijska).

⁵ Zgodnie z tym przepisem, patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej do zorganizowania specyficznego obiegu informacji. Przedmiotowe rozwiązanie charakteryzowało się tym, że informacje są w jakiś sposób wprowadzane do systemu i przetwarzane, a także przesyłane między jego elementami, jeśli jest na nie zapotrzebowanie. W trakcie tych operacji – w opinii Urzędu – oddziałuje się w sposób konwencjonalny na konwencjonalne urządzenia techniczne. W konsekwencji zgłoszony pomysł dotyczy wyłącznie treści reguł i zasad, jakim podlega obieg informacji. Na powyższą decyzję skarżąca wniosła skargę do WSA w Warszawie. Sąd ten podzielił zdanie Urzędu i oddalił skargę. Skarżąca wniosła skargę kasacyjną na ten wyrok. Jednym z zarzutów było m.in. to, że charakter techniczny zgłoszonego wynalazku związany jest z bezpośrednim oddziaływaniem rozwiązania na materię lub z materialną postacią tego rozwiązania. Uzasadnieniem tego twierdzenia było wskazanie, że w niektórych państwach przy zbieżnie brzmiących przepisach, urzędy patentowe, a także niekiedy sądy, przyjmują wykładnię dopuszczającą w szerszym zakresie patentowanie programów komputerowych. Skarżąca zwróciła też uwagę na praktykę EUP, którą także cechuje bardziej liberalne podejście w zakresie badania charakteru technicznego.

W tym miejscu warto odnotować kilka orzeczeń NSA, w których znalazł wyraz liberalny nurt orzeczniczy dotyczący rozumienia pojęcia „techniczny charakter wynalazku”. Argumentację tego nurtu można odnaleźć m.in. w wyroku NSA z 22.07.2014 r. w sprawie Sony⁶. Sąd przychylił się do poglądów wyrażanych w orzecznictwie, że wykładni pojęcia wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym Urząd Patentowy nie powinien dokonywać jedynie w oparciu o przepisy art. 24 p.w.p. oraz § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych⁷. Według Sądu, Urząd powinien dokonywać wykładni obowiązujących w dacie orzekania umów międzynarodowych, tj. konwencji monachijskiej i Porozumienia TRIPS, jak również powinien uwzględniać praktykę orzeczniczą EUP w zakresie tzw. wynalazków informatycznych. Zdaniem Sądu, wykładni pojęcia „rozwiązanie o charakterze technicznym” należy dokonywać w oparciu o wykładnię dynamiczną przepisów krajowej ustawy, uwzględniającą kontekst międzynarodowy⁸. Wydaje się, że tego rodzaju kierunek interpretacji przepisów polskiej ustawy ma swoje źródło w tym, że treść przepisów prawa krajowego w odniesieniu do patentowalności wynalazku jest w zasadzie tożsama z treścią przepisów prawa międzynarodowego. Ponadto, jednolitą interpretację przesłanek zdolności patentowej wynalazku Sąd uzasadnił tym, że w Polsce wynalazki podlegają dwójakiego rodzaju ochronie. Z jednej strony, podstawą ochrony jest decyzja Urzędu Patentowego RP, a z drugiej wynalazki są chronione na podstawie decyzji EUP. Co więcej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz o skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej⁹, przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jak przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Dlatego, w ocenie Sądu, nie można zaakceptować sytuacji, gdy patenty wywierające na terytorium Polski identyczne skutki byłyby udzielane na

⁶ II GSK 717/13, LEX nr 1519190.

⁷ Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 ze zm.

⁸ Zob. wyroki NSA: z 24.04.2014 r., II GSK 78/13, LEX nr 1481834; z 30.08.2012 r., II GSK 1069/11, LEX nr 1244462; z 12.04.2012 r., II GSK 864/11, LEX nr 1244848; z 19.04.2012 r., II GSK 1140/11, LEX nr 1218988; z 19.03.2012 r., II GSK 85/11, LEX nr 1135531.

⁹ Dz. U. z 2016 r. poz. 2.

różne rozwiązania. Ponieważ zatem Polska ma obowiązek respektować patenty europejskie, przesłanki zdolności patentowej powinny być przez Urząd Patentowy RP rozumiane zasadniczo tak jak je interpretuje EUP¹⁰. Ponadto, zdaniem Sądu, w państwach związanych konwencją monachijską nie tylko powinno się dostosowywać prawo do jej postanowień, ale należy również brać pod uwagę praktykę EUP¹¹. Przyjmując powyższe stanowisko, Urząd Patentowy ma obowiązek dokonywać interpretacji przesłanek zdolności patentowej, w tym przesłanki technicznego charakteru wynalazku, zgodnie z praktyką EUP. Należy odnotować, że powyższe twierdzenie Sądu krytykujące autonomiczną wykładnię przepisów przez Urząd Patentowy RP, choć zostało uznane za kategoryczne, to jednocześnie spotkało się z aprobatą w doktrynie. Został bowiem wyrażony pogląd, że przyjęcie odmiennej wykładni doprowadziłoby do wniosku, iż „akty prawa międzynarodowego przeznaczone dla zbliżenia stanowisk i unifikacji przepisów oraz stosowania prawa pomiędzy poszczególnymi państwami prowadzą do przeciwnych efektów od ich celu”¹².

Głosowany wyrok stanowi przełom w dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. W uzasadnieniu do niego można znaleźć choćby pośrednią krytykę wcześniejszych orzeczeń sądów administracyjnych. W wyroku tym warto zwrócić uwagę w szczególności na dwa stwierdzenia Sądu.

Po pierwsze, Sąd odnosi się do zarzutu skargi kasacyjnej, który ma charakter uniwersalny. Skarżąca zarzucała bowiem m.in., że Urząd całkowicie pominął wykładnię stosowaną przez EUP w toku interpretacji analogicznych przepisów. Odnosząc się do tego zarzutu, Sąd podkreślił, że „nie można utożsamiać błędnej wykładni z odmienną”. W pierwszej chwili teza ta może wydawać się trywialna, jednak w polskiej praktyce w sprawach z zakresu własności intelektualnej często ulega się bezrefleksyjnemu nakazowi interpretowania przepisów polskiej ustawy zgodnie z praktyką wynikającą ze stosowania przepisów prawa międzynarodowego lub prawa unijnego. Przy czym często tego rodzaju interpretacja jest stosowana bez dogłębnej refleksji, czy są ku temu podstawy prawne. Sąd w głosowanym orzeczeniu bardzo wyraźnie podkreślił, że tego rodzaju praktyka nie znajduje wyraźnych podstaw prawnych. Takie stanowisko stanowi wyraźną polemikę z tezami NSA przedstawionymi w przywołanym wcześniej wyroku w sprawie Sony. Na poparcie swoich twierdzeń Sąd przywołał m.in. poglądy przedstawicieli doktryny, według których założeniem konwencyjnego systemu udzielania patentów europejskich jest jego istnienie obok krajowych systemów udzielania patentów. W rezultacie krajowe systemy udzielania patentów i konwencyjny system udzielania patentów europejskich współlistnieją ze sobą i nie zachodzi między nimi jakaśkolwiek relacja podrzędności bądź nadrzędności¹³. Nie ma również podstaw prawnych do nakazania interpretowania przepisów krajowych w taki sam sposób, jak czyni to EUP. Sąd zatem wyraźnie przeciwstawił się twierdzeniom zawartym we wcześniejszych orzeczeniach, że skoro przyjęliśmy konwencję monachijską, to musimy ją stosować z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli z wykładnią pojęcia i przesłanek zdolności patentowej wynalazku. Tego rodzaju bezwzględny nakaz interpretacji przepisów polskiej ustawy nie jest uzasadniony.

¹⁰ M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 158–159.

¹¹ M. du Vall [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14A, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 245.

¹² M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, Warszawa 2017, s. 210.

¹³ A. Nowicka, *Praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego a krajowe systemy patentowe* [w:] *Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej*, z. 37, *Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO*, Warszawa 2013, s. 113.

Drugim zasadniczym zagadnieniem, które zostało poruszone przez Sąd w głosowanym wyroku, jest zależność orzeczeń polskiego Urzędu Patentowego od praktyki EUP oraz dorobku sądów unijnych. Jak zaznaczył bowiem Sąd, „odmienność w interpretacji przepisów pozostaje odmiennością, a odmienność nie jest błędem”. Zatem okoliczność, że polski Urząd Patentowy zajmuje odmienne stanowisko odnośnie do interpretacji przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej nie oznacza jeszcze, że jest to podejście nieprawidłowe. Chociaż trafne są twierdzenia Sądu o braku automatyzmu w interpretacji przesłanki technicznego charakteru wynalazku, to w mojej ocenie praktykę EUP można, a nawet należy uwzględniać na zasadzie *non ratione imperii, sed imperio rationis*. Przy czym dopuszczalność przyjmowania przez polski Urząd wykładni odmiennej od EUP nie powinna oznaczać wykładni dowolnej. Dążenie do autonomiczności w orzekaniu nie powinno prowadzić do całkowitego oderwania od dorobku orzeczniczego EUP. Ponadto, wyrok ten nie znosi obowiązku wykładni prounijnej i prawnomiędzynarodowej w takim zakresie, w jakim istnieje. Wynika to z multientryczności współczesnego systemu prawa¹⁴.

Istotne jest stwierdzenie Sądu, że „systemy ochrony patentowej są systemami odrębnymi, i jakkolwiek pożądana byłaby ujednolicona praktyka stosowania prawa patentowego, to odmienność w interpretacji przepisów pozostaje odmiennością, a odmienność nie jest błędem. Dotyczy to także odmienności praktyki EUP. Fakt jednakowego sformułowania przesłanek zdolności patentowej w art. 24 p.w.p., art. 27 ust. 1 TRIPS oraz art. 52 konwencji monachijskiej nie skutkuje koniecznością interpretowania ich w taki sam sposób. Przyjęcie takiego stanowiska spowodowałoby automatyczne przyjęcie jako słusznej praktyki orzeczniczej EUP¹⁵. Tego rodzaju interpretację odrzuca Sąd w głosowanym orzeczeniu. Urząd Patentowy RP wypracował swoją praktykę w odniesieniu do kwestii technicznego charakteru wynalazku. Jest ona uzasadniana m.in. tym, że polski ustawodawca zdecydował o wymogu bezpośredniego oddziaływania na materię w odniesieniu do przepisu art. 24 p.w.p. Poza tym inne jest – w porównaniu z EUP – rozumienie pojęć bazowych w obu urzędach, np. wynalazek, technika, program komputerowy czy przeciętny znawca. Warto jednocześnie podkreślić, że konwencja monachijska nie definiuje pojęcia „wynalazku” i nie zobowiązuje państw członkowskich konwencji do harmonizacji praktyki orzeczniczej. Wyrazem tego jest m.in. różna praktyka orzecznicza państw członkowskich, w tym polskich sądów administracyjnych. Przywołać można również decyzję Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP w sprawie G 3/08¹⁶, a także wątpliwości, jakie wzbudza linia orzecznicza EUP. Wyrazem tego było m.in. odrzucenie w 2005 r. przez Parlament Europejski projektu dyrektywy w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera¹⁷.

W związku z powyższym NSA nie podzielił opinii skarżącej, że polski Urząd Patentowy „jest osobiwością na skalę europejską w kwestii badania «charakteru technicznego» rozwiązania w tak restrykcyjny sposób, tzn. przez pryzmat bezpośredniego

¹⁴ Na temat multientryczności systemu prawa i jego konsekwencji zob. szerzej E. Łętowska, *Multientryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje*, „Państwo i Prawo” 2005/4, s. 3–10.

¹⁵ Wynika to bowiem z faktu, że ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawą – Prawo własności przemysłowej.

¹⁶ Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EUP z 12.05.2010 r., w sprawie G 3/08, Programs for computers (Dz.Urz. EUP 2011 r. Nr 1, s. 10).

¹⁷ Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)), (Dz.Urz. UE C 157E, s. 265).

oddziaływania na materię, a nie przez pryzmat rozwiązywanego problemu lub skutku (dalszego efektu) rozwiązania”. Sąd zatem zaaprobował dotychczasową praktykę tego Urzędu w odniesieniu do przesłanki wymogu technicznego rozwiązania.

Ważne są jednocześnie twierdzenia Sądu przypominające, że podstawową przesłanką zdolności patentowej jest przynależność zgłoszonego rozwiązania do kategorii wynalazków. Jest to etap odrębny od następujących po nim ustaleń dotyczących pozostałych przesłanek zdolności patentowej, tj. nowości, poziomu wynalazczego oraz przemysłowej stosowności. Chociaż przepis art. 24 p.w.p. nie odwołuje się bezpośrednio do technicznego charakteru wynalazku, to ustawodawca wyróżnił cztery przesłanki zdolności patentowej: charakter techniczny rozwiązania, jego nowość, poziom wynalazczy i stosowność¹⁸. Ponadto, Sąd wyraźnie stwierdził, że Urząd mógł odmówić udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie, ponieważ nie oddziałuje ono bezpośrednio na materię. Jeszcze raz należy podkreślić, że tego rodzaju interpretacja Urzędu nie jest błędem. Stanowi tylko odmienną interpretację przepisów od tej przyjmowanej przez EUP.

Przypomnieć należy, że w preambule dyrektywy dotyczącej wynalazków biotechnologicznych 98/44/WE¹⁹ zostało wskazane, iż ochrona prawna tego rodzaju wynalazków nie wymaga tworzenia odrębnej dziedziny prawa w miejsce zasad krajowego prawa patentowego. Ponadto, udzielenie patentu na wynalazki dotyczące sekwencji genów lub częściowych sekwencji powinno podlegać takim samym kryteriom zdolności patentowej, jak we wszystkich innych dziedzinach technologii. Sama sekwencja DNA, bez wskazania funkcji, nie zawiera żadnej informacji technicznej, a zatem nie jest wynalazkiem posiadającym zdolność patentową²⁰. Z jednej strony dyrektywa ta wskazuje zatem, że to do państw członkowskich należy dookreślenie wskazanych pojęć. Z drugiej strony, Trybunał interpretując jej przepisy stwierdził, że „ustalenie znaczenia i zakresu pojęć, których definicji prawo Unii nie zawiera, powinno być dokonywane zwłaszcza z uwzględnieniem kontekstu, w którym są one używane, i celów uregulowania, którego są częścią”²¹. Ponadto, tekst dyrektywy nie zawiera żadnej definicji embrionu ludzkiego, a jednocześnie nie dokonano w nim również odesłania do systemów prawa krajowego w odniesieniu do znaczenia, jakie temu wyrażeniu należy nadać. W rezultacie, w ocenie Trybunału, wyrażenie to należy uznać, dla celów stosowania dyrektywy, za autonomiczne pojęcie prawa Unii, które podlega jednolitej wykładni na jej obszarze. Trybunał dla uzasadnienia swoich twierdzeń wskazywał m.in., że do tego samego wniosku doszła Rozszerzona Komisja Odwoławcza EUP, która zajmowała się wykładnią przepisu art. 28 lit. c rozporządzenia wykonawczego do konwencji o patencie europejskim, posiadającego brzmienie identyczne z brzmieniem art. 6 ust. 2 lit. c dyrektywy. Trybunał zatem próbuje jednolicie interpretować te pojęcia, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w przepisach prawa krajowego. Tego rodzaju wykładnia będzie również wpływać na interpretację przepisów dokonywaną przez polski Urząd.

Głosowany wyrok nie przesądza, czy nastąpi zmiana linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Wyraźnie jednak NSA w omawianym orzeczeniu poparł stanowisko Urzędu Patentowego odnośnie do interpretacji przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej, który do tej pory podkreślał, że przepisy tej ustawy nie muszą być

¹⁸ Wyrok NSA z 16.03.2011 r., II GSK 374/10, LEX nr 1080129.

¹⁹ Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 213, s. 13).

²⁰ Motywy 22 i 23 dyrektywy 98/44/WE.

²¹ Pkt 31 wyroku.

interpretowane tak samo, jak czyni to EUP. Interesujące jest, czy tego rodzaju praktyka orzecznicza zostanie podtrzymana.

Niezależnie jednak od powyższego, glosowane orzeczenie zawiera istotne stwierdzenie, że zarzutu kasacyjnego nie można ograniczyć do odmienności zastosowanej wykładni. Odmienność wykładni sama w sobie nie musi być błędem. Jest to ważne dla prawidłowości sporządzania skarg kasacyjnych w zakresie formułowania zarzutu błędnej wykładni. Każdy, kto sporządza skargę kasacyjną, powinien o tym pamiętać. Powyższe spostrzeżenie Sądu odnosi się nie tylko do spraw patentowych, ale ma charakter uniwersalny. Przy czym w przypadku spraw z zakresu własności przemysłowej stwierdzenie to jest szczególnie doniosłe ze względu na internacjonalizację i unionizację tej dziedziny prawa.

Marek Besler

Odpowiedzialność osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, w ustawie – Prawo własności przemysłowej

Ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej¹, którą dalej określać będę jako „ustawę nowelizującą”, została wprowadzona do naszego systemu prawnego regulacja przyznająca podmiotowi uprawnionemu, którego prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, możliwość skierowania wszystkich roszczeń, które przysługują mu wobec naruszcyciela, również względem osób, z usług których korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego. Nowa regulacja weszła w życie z dniem 16 marca 2019 r. (art. 6 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 296 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej, dalej określanej jako „pwp”, z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, *jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną* (nową treść uzupełniającą dotychczasowe brzmienie znowelizowanego przepisu zaznaczyłem kursywą).

Cel nowej regulacji został wskazany w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy (druk nr 3107 Sejmu RP VIII kadencji) na s. 13:

„Nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528). W wyroku tym stwierdzono, że art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej, objęty jest m. in. dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów

¹ Dz. U. poz. 501.

niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Trybunał przesądził również, że warunki, którym podlega nakaz skierowany wobec ww. pośrednika, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online. Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie konieczna jest nowelizacja”.

Pomimo tego, że w odnośniku (1) do tytułu ustawy nowelizującej podano, iż wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona)², nowa regulacja transponuje jeden z przepisów innej dyrektywy niż wyżej powołana, a mianowicie art. 11 zdanie trzecie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej³. Wskazana wyżej dyrektywa 2004/48/WE była zasadniczo przedmiotem implementacji dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw⁴, jednak wspomniany art. 11 zdanie trzecie został, z przyczyn bliżej nieznanych, pominięty. Zgodnie z powołanym przepisem „Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej”. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy nowelizującej odwołuje się zresztą, pośrednio, do art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE.

Konfrontacja nowej regulacji z celem określonym w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy pozwala na dostrzeżenie kilku istotnych rozbieżności:

- 1) nowy tekst uzupełniający brzmienie art. 296 ust. 3 pwp pomija określenie „pośrednik”, kluczowe dla art. 11 zdanie trzecie ww. dyrektywy,
- 2) nowa regulacja odwołuje się do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną⁵, której adresatem są usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną, a zatem krąg podmiotów zasadniczo różny od dzierżawców hal targowych,
- 3) nowa regulacja pozwala skierować wobec osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, pełen wachlarz roszczeń przysługujących uprawnionemu wobec naruszcyciela, wskazanych w ust. 1 artykułu 296 pwp, podczas gdy art. 11 ust. 3 dyrektywy 2004/48/WE ogranicza się do roszczenia zakazowego,
- 4) art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE odnosi się do wszelkich praw własności intelektualnej, podczas gdy zakres zastosowania nowej regulacji ograniczony jest do praw ochronnych na znaki towarowe.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Druga Izba) z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15, przywołany w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, został wydany w trybie prejudycjalnym w odpowiedzi na następujące pytania sformułowane przez Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej:

- „1) Czy dzierżawca placu targowego, który udostępnia indywidualnym podmiotom handlującym, do ich użytku, stragany i miejsca, na których

² Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016 r., s. 5.

³ Dz. Urz. UE L 157 z 30.4.2004 r.

⁴ Dz. U. Nr 99, poz. 662.

⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.

stragany mogą zostać umieszczone, jest pośrednikiem, z usług którego korzystają osoby trzecie do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48?;

- 2) Czy na dzierżawcę placu targowego, który udostępnia indywidualnym podmiotom handlującym, do ich użytku, stragany i miejsca, na których stragany mogą zostać umieszczone, mogą zostać nałożone środki przewidziane w art. 11 dyrektywy 2004/48, na takich samych warunkach jak te określone przez Trybunał [w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474] w odniesieniu do nakładania środków na operatorów rynków elektronicznych online?''.

Na powyższe pytania prejudycjalne Trybunał udzielił następujących odpowiedzi:

- „1. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia „pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.
2. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że warunki, którym podlega nakaz, w rozumieniu tego przepisu, skierowany wobec pośrednika świadczącego usługę dzierżawy stanowisk handlowych w halach targowych, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi przez Trybunał w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474)''.

Oczywiście Trybunał nie utożsamiał usług świadczonych przez dzierżawców hal targowych, którzy poddzierżawiają powierzchnie wystawiennicze, z usługami na rynku elektronicznym. Przeciwnie – rozróżnił obie sytuacje, tj. „dostępu do istniejącego fizycznie placu targowego” oraz „usług świadczonych na rynku elektronicznym”, wskazując jedynie na konieczność jednolitego podejścia do obu tych sytuacji.

Wyrok Trybunału (Wielka Izba) w sprawie C-324/09, do którego odsyła wyrok przywołany w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej – odnosi się wyłącznie do rynku elektronicznego. Podstawa faktyczna pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału dotyczyła działalności spółki eBay – znanego operatora działającego na rynku elektronicznym. Na naszym rynku odpowiednikiem eBay'a jest Allegro, na którym zresztą wspomniany polski podmiot się wzoruje, co sam wyraźnie deklaruje. Na terenie Unii Europejskiej rynek elektroniczny regulowany jest aktami prawa wewnętrznego transponującymi postanowienia Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)⁶. Polska ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do której odsyła art. 296 ust. 3 pwp, jest rezultatem wdrożenia wskazanej wyżej dyrektywy 2000/31/WE.

⁶ Dz. Urz. UE L 178 z 17.07.2000 r.

Ramy prawne wyroku Trybunału w sprawie C-324/09 uwzględniają przepisy ww. dyrektywy, ale zważywszy na charakter podmiotu uwikłanego w spór (eBay działający jako operator na rynku elektronicznym) uwagę skoncentrowano na art. 14 oraz art. 15 ww. dyrektywy 2003/31/WE. Ramy prawne wyroku uwzględniają również art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE.

W myśl art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/31/WE, którego odpowiednikiem jest art. 14 polskiej ustawy o handlu elektronicznym, dotyczącego usługi hostingu:

- „1. Państwa Członkowskie zapewniają, żeby w przypadku świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę usługodawca nie był odpowiedzialny za informacje przechowywane na żądanie usługobiorcy, pod warunkiem, że:
- a) usługodawca nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności, lub
 - b) usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji, gdy uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony”.

Artykuł 15 dyrektywy 2003/31/WE przewiduje w ust. 1 brak ogólnego obowiązku po stronie usługodawców w zakresie nadzorowania informacji, które przekazują lub przechowują, oraz brak ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawną działalność.

Na gruncie przytoczonego wyżej art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/31/WE Trybunał sformułował dyrektywę nakazującą jego interpretację „w ten sposób, że ma on zastosowanie do operatora rynku elektronicznego online, jeżeli nie odgrywa on czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli. Wspomniany operator odgrywa taką rolę, jeżeli udziela wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedaży lub na ich promocji.”

Jak zaznaczył Trybunał, nawet gdy operator rynku elektronicznego nie odgrywa czynnej roli „nie może on powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności przewidziane w tym przepisie, jeżeli wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należyłą staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie działań stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy”.

W odniesieniu do art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE Trybunał przyjął wykładnię, iż przepis ten „należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw członkowskich zapewnienia, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej będą mogły nakazać operatorowi rynku elektronicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników tego rynku, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem”.

W sposób wskazany przez Trybunał w sprawie C-324/09 należy, zgodnie z wyrokiem Trybunału w sprawie C-494/15, określić sytuację prawną „dzierżawcy hali targowej, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym

podmiotom handlującym, spośród których niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych”.

Kierując się powyższymi wskazaniem, należy dojść do wniosku, że dzierżawca hali targowej będzie zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli nie odgrywa czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o podrobionych towarach sprzedawanych przez poddzierżawców, nie udziela poddzierżawcom wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert lub na ich promocji.

Nawet gdy dzierżawca hali targowej nie odgrywa czynnej roli, nie może on zwolnić się z odpowiedzialności, gdy wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należytą staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie stosownych działań. Dzierżawca nie ma jednak ogólnego obowiązku nadzorowania informacji na temat towarów wystawianych przez poddzierżawców ani aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawność ich działania.

Dzierżawca hali targowej zobowiązany jest podejmować wobec poddzierżawców naruszających prawa własności intelektualnej działania, które nie tylko przyczyniają się do zaprzestania naruszeń, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju.

Zapewnienie jednolitego podejścia do operatorów działających na rynku online oraz do dzierżawców hal targowych nie wymaga ingerencji ustawodawcy. Taki efekt winien być uzyskany na poziomie orzecznictwa. Ingerencji ustawodawcy wymaga natomiast poprawna implementacja art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE. Jej wdrożenie winno dotyczyć wszystkich praw własności intelektualnej, a nie tylko praw ochronnych na znaki towarowe. W ustawie – Prawo własności przemysłowej właściwym miejscem wydaje się Dział I (Przepisy wspólne) Tytułu IX (Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym) pwp. Implementacja powinna ograniczyć się do możliwie wiernego przeniesienia treści art. 11 dyrektywy, oczywiście z pominięciem odwołania do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której zakres regulacji obejmuje jedynie część potencjalnych pośredników, a mianowicie – usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną. Na wyłączenie odpowiedzialności w oparciu o art. 296 ust. 3 pwp dzierżawca hal targowych z reguły liczyć nie może, jako że najczęściej nie świadczy usług drogą elektroniczną.

Jaki jednak sensowny postulat *de lege lata* można, na gruncie wadliwej regulacji zawartej w art. 296 ust. 3 pwp, sformułować, aby zapewnić – postulowane w orzecznictwie TSUE – jednolite podejście do pośredników, niezależnie od tego, czy świadczą usługi drogą elektroniczną, czy też działają na istniejących fizycznie placach, względnie halach targowych?

Cennych wskazówek w tym zakresie udziela orzecznictwo Trybunału, w tym powoływany wielokrotnie wyrok Trybunału (Wielka Izba) w sprawie C-324/09, w którym Trybunał stwierdził, że w sytuacji, gdy art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 nie jest w danym państwie członkowskim „przedmiotem przepisów szczególnych mających na celu jego transpozycję, należy przypomnieć, że stosując prawo wewnętrzne, sąd krajowy zobowiązany jest tak dalece, jak to możliwe, dokonywać jego wykładni w świetle brzmienia i celu rzeczzonego art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 (zob. analogiczne wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie C-106/89 Marlesing, Rec. s. I-4135, pkt 8; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach połączonych od C-378/07 do C-380/07 Agelidaki i in. s. I-3071, pkt 106)”⁷.

⁷ Pkt 137 wyroku TSUE w sprawie C-324/09.

