

Prof. zw. dr hab. Urszula Promińska

RECENZJA

rozprawy doktorskiej Pana mgr. Dariusza Kuberskiego, pt.

**Zakres penalizacji naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie Prawa
własności przemysłowej**

I. Uwagi wstępne

Wstępna refleksja dotyczy roli prawa karnego w zwalczaniu zjawiska fałszywych oznaczeń towarowych. Badania historyczne wykazują, że tradycja oznaczania wytwarzanych przedmiotów sięga okresu, w którym pojawił się rynek, a ich ochrona prawna, zarówno cywilna jak i karna, miała miejsce już w starożytnym Rzymie. Pierwsze regulacje towarzyszące gwałtownemu rozwojowi znaków towarowych, przypadające na schyłek XVIII i początek XIX w. w Europie, miały postać właśnie ustaw karnych. Dopiero druga połowa XIX w. przyniosła szereg kompleksowych ustaw regulujących cywilnoprawną problematykę ochrony znaków towarowych. Z tego czasu pochodzą także pierwsze normatywne definicje znaku towarowego, stanowiące podstawę do budowania teorii wyjaśniających jego istotę i charakter prawny. Współcześnie zasadnicza rola w ochronie znaku towarowego, jako dobra własności przemysłowej przypada prawu cywilnemu. Podmiotowe prawo bezwzględne zapewniające uprawnionemu monopol prawny w zakresie używania znaku towarowego zapewnia ochronę skuteczną *erga omnes* nie tylko historycznie pierwotnej i konstytutywnej funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie towaru, ale także innych, następczych funkcji, takich jak gwarancyjnej i reklamowej. Roszczenie o zaniechanie stanowiące naturalny korelat podmiotowego prawa bezwzględnego pozwala przerwać działania naruszające i wraz z roszczeniami służącymi naprawieniu szkody skutecznie chronią interes uprawnionego. Nie oznacza to utraty znaczenia

ochrony karnoprawnej. Stawia jednak pytanie o zakres penalizacji zachowań stanowiących wkroczenie w wyłączność uprawnionego wynikającą z przyznanego mu prawa podmiotowego i o adekwatność środków represji.

Przedstawiona do recenzji praca doktorska podejmuje problematykę znaczenia i roli prawa karnego w obszarze obrotu gospodarczego w ogóle, a w szczególności poddaje analizie i ocenie normatywne rozwiązanie ochrony prawnokarnej (art. 305 p.w.p.) w relacji do ochrony znaku towarowego udzielanej przez prawo cywilne. Stanowi zatem próbę odpowiedzi na wskazane wyżej pytanie.

Mając na uwadze co raz częstsza praktykę wykorzystywania środków karnych przez uprawnionych do naruszanych znaków towarowych, jak i samą wagę problemu zasadności i zakresu represji zachowań naruszających prawa ochronne, wybór tematu należy uznać za trafny i uzasadniony.

II. Konstrukcja pracy i uwagi formalne

Praca składa się z sześciu rozdziałów, poprzedzonych Wstępem i zakończonych Wnioskami.

Rozdział I. „Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego”, zgodnie z tytułem przedstawia znak towarowy jako dobro niematerialne, zaliczane do dóbr własności przemysłowej. Prezentacja obejmuje funkcje znaku towarowego zwracając uwagę na ich charakter i treść oraz naturę prawną prawa ochronnego na znak towarowy, pozytywnie wskazany w art. 154 p.w.p. konglomerat uprawnień wyłącznych oraz ustawowe ograniczenia skuteczności prawa ochronnego (art. 155, 156, 157 i 160 p.w.p.). Jest to syntetyczna prezentacja (na 100. stronach) istotnych kwestii, stanowiąca punkt wyjścia dla tytułowych rozważań nad zakresem penalizacji naruszenia prawa ochronnego.

Rozdział II. zatytułowany „Przedmiot prawno karnej ochrony znaku towarowego” składa się z dwóch podrozdziałów : 1. Pojęcie przedmiotu ochrony i 2. Uwagi prawno porównawcze i historyczne. W ramach pierwszego znajdują się istotne dla wykładni art. 305 p.w.p. wywody dotyczące odpowiedzi na pytanie, jakie interesy (wartości) obejmuje ochroną wskazana norma. Czy jest to wyłącznie pewność i bezpieczeństwo

obrotu, interesy jego uczestników, w tym uprawnionych z praw wyłącznych i kupujących, czy wreszcie pewność obrotu i mienie w postaci prawa na dobru własności przemysłowej? Drugi podrozdział zawiera ogólną charakterystykę regulacji znaków towarowych w prawie brytyjskim i niemieckim, zwłaszcza w zakresie penalizacji naruszeń praw chroniących znaki towarowe, przewidzianych w tych systemach. Prezentuje także ewolucję rozwiązań przewidujących odpowiedzialność karną za naruszenie prawa do znaków towarowych w prawie polskim.

Rozdział III. „Podmiot odpowiedzialności karnej i strona podmiotowa czynu” skupia się w istocie na dwóch problemach. Po pierwsze, na charakterze przestępstwa za art. 305 p.w.p. (czy jest to przestępstwo powszechne, czy indywidualne?) i związaną z tym kwestią odpowiedzialności osób prowadzących lub kierujących jednostką organizacyjną (art. 309 p.w.p.). Po drugie, na stronie podmiotowej czynu, w szczególności na analizie dwóch samodzielnych typów przestępstw opisanych w art. 305 p.w.p. z punktu widzenia tego, czy mogą być one popełnione z zamiarem bezpośrednim, czy także ewentualnym. Analiza strony podmiotowej obejmuje rozważaniami pytanie, czy penalizacja jedynie działań umyślnych nie stanowi zbyt daleko idącego ograniczenia penalizacji.

Rozdział IV. „Używanie znaku towarowego bez uprawnienia” zawiera krótkie uwagi odnoszące się do pojęcia używania na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej jako wykonywania prawa ochronnego przez uprawnionego oraz do przypadków ograniczających skuteczność tego prawa, a zatem do okoliczności, które *ex lege* wyłączają bezprawność używania. Stanowią one kanwę dla oceny aktualnie przyjętego zakresu penalizacji używania cudzego znaku towarowego (zmiana art. 305 p.w.p. obowiązująca od 31.08.2007r).

Rozdział V. „Oznaczanie znakiem towarowym w celu wprowadzenia do obrotu i obrót oznaczonymi towarami” ma znaczenie zasadnicze i jest poświęcony analizie zachowań sprawcy dwóch penalizowanych w ramach art. 305 p.w.p. postaci bezprawnego używania znaku towarowego. Z punktu widzenia znamion tych typów, węzłowymi zagadnieniami rozważanymi w ramach tego rozdziału są: pojęcie znaku podrobionego i znaku zarejestrowanego i relacje zachodzące pomiędzy nimi oraz pojęcie wprowadzenia do obrotu i dokonywanie obrotu. Oddzielnie omawianymi zagadnieniami są także: karnoprawna ochrona znaku towarowego UE, znaku

towarowego zarejestrowanego w trybie międzynarodowym oraz odpowiedzialność karna za naruszenie prawa do znaku towarowego na podstawie art. 306 p.w.p.

Rozdział VI. zatytułowany „Zagadnienia szczególne” zawiera ogólną charakterystykę dwóch normatywnych kategorii znaków towarowych : renomowanego i usługowego.

Układ pracy, wybór i kolejność rozważanych zagadnień odpowiadają zamierzonemu celowi, który Autor wskazał we Wstępie, jako „...dokonanie analizy zakresu ochrony karnoprawnej w relacji do ustalonych obszarów ochrony znaku towarowego w prawie cywilnym.” (s. 4). Należy podkreślić celowość wywodów Rozdziału I. jak i słuszny wybór zagadnień w nim poruszanych, które zostały przedstawione w zakresie niezbędnym dla zasadniczych rozważań.

Zastrzeżenia formalne dotyczą trzech kwestii. Po pierwsze, wydaje się nieuzasadnione wyodrębnienie Rozdziału IV. Używanie znaku towarowego bez uprawnienia. Treść rozważań zawartych w tym rozdziale częściowo pokrywa się z wywodami Rozdziału I. pkt.3 .Objęcie tego fragmentu (rozdział liczy 7 stron ?) samodzielną jednostką burzy logikę, ponieważ sugeruje odrębność bezprawnego używania od sposobów używania wskazanych w art. 305 p.w.p. jako karalne. Wydaje się, że korzystniejsze z punktu widzenia przejrzystości pracy jak i pozwalające zachować proporcjonalność poszczególnych rozdziałów byłoby włączenie omawianego fragmentu jako pkt. 1, o charakterze wstępnym, do Rozdziału V. Ten z kolei powinien być wyraźnie podzielony na dalsze podpunkty, zgodnie ze wskazanymi dwoma typami (postaciami używania) przestępstw objętych dyspozycją art. 305 p.w.p. Po drugie, lekturę pracy utrudnia także bardzo skąpe, przynajmniej w rozdziałach od trzeciego do szóstego włącznie, oddzielenie rozważanych kwestii i brak wyraźnie postawionego problemu. Wreszcie, zastrzeżenia formalne - w istocie techniczne - budzi podwójny sposób oznaczania rozdziałów (1. Rozdział I, 2. Rozdział II, itd.) jak i to, że rozdziały nie zaczynają się od nowej strony.

Nie budzi uwag strona warsztatowa pracy. Rozprawa jest dobrze udokumentowana, tak co do źródeł prawa (międzynarodowego, unijnego , wybranych systemów obcych), literatury i zwłaszcza orzecznictwa (wyroki TSUE, wyroki sądów polskich, w tym Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, NSA oraz Trybunału Konstytucyjnego – łącznie przeszło 150 pozycji). Praca jest napisana poprawnym językiem prawniczym, bardzo dobrym, co należy podkreślić, językiem polskim i z widoczną pasją.

III. Ocena merytoryczna

1. Uwagi ogólne

Praca ma charakter krytycznej analizy regulacji karnoprawnej ochrony znaków towarowych w systemie krajowym. Przedstawiona w rozprawie ewolucja rodzimych rozwiązań prawnych i regulacja w wybranych systemach obcych (prawo brytyjskie i niemieckie) prowadzą Autora do wniosku, że aktualnie „istnieje stan równowagi między penalnymi i cywilnymi środkami oddziaływania w przypadku naruszeń praw do znaku towarowego” (s.258). Ocenę powyższą uważam za słuszną i dobrze uzasadnioną. Zakres przedmiotowy art. 305 p.w.p. obejmuje te postaci naruszenia prawa ochronnego, które nie tylko godzą w prawo wyłączne uprawnionego do znaku, ale równocześnie burzą stan rynku i grożą bezpieczeństwu obrotu. Uzasadniona jest zatem penalizacja bezprawnego używania cudzego znaku towarowego, zarówno identycznego jak i podobnego, przyjmującego postać nie tylko oznaczania z zamiarem wprowadzenia do obrotu ale także samo wprowadzenie oznakowanego w ten sposób towaru oraz dalszy nim obrót. Trzeba jednak podkreślić, że brzmienie przepisu art. 305 p.w.p., nawet po jego zmianie, sprawia szczególną trudność w ustaleniu zakresu penalizowanych naruszeń. Treść przepisu jest zbudowana przy pomocy innych pojęć niż te, które opisują treść uprawnień wyłącznych składających się na prawo ochronne na znak towarowy. Przepisy art. 153, 154 p.w.p., a więc tej samej ustawy, wyznaczają pozytywną treść prawa i w połączeniu z art. 296 ust. 2 p.w.p. wyznaczają przesłanki naruszenia. Norma prawno-karna abstrahuje od tej regulacji dzieląc penalizowane używanie na dwa typy zachowań, a oś podziału stanowi to, czy ich przedmiotem jest „znak podrobiony” czy znak zarejestrowany. Przeciwwstawienie znaku zarejestrowanego „znakowi podrobionemu” pomimo definicji legalnej z art. 120 ust. 3 pkt.3 p.w.p. jest mało czytelne i nieprecyzyjne. Nie odpowiada ugruntowanemu w prawie cywilnym podziałowi na używanie znaków identycznych lub podobnych dla towarów identycznych lub podobnych, które pozwalają wyznaczyć samodzielne postaci bezprawnego używania. Można by uniknąć takich trudności stosując technikę legislacyjną przyjętą przez większość systemów prawnych państw unijnych. W wymiarze cywilnoprawnym polega ona na wskazaniu zachowań, których może zakazać uprawniony, a w wymiarze prawno karnym - na odwołaniu się w przepisie prawno karnym wprost do przepisów tej samej

ustawy wskazujących treść zachowań, które może zakazać uprawniony. Autor wskazuje na rozwiązanie prawa niemieckiego, które operuje taką właśnie techniką, przez co usuwa wątpliwości co do postaci i przedmiotu penalizowanych naruszeń. Szkoda, że przedstawienie prawa obcego posłużyło Autorowi jedynie jako ilustracja i nie skłoniło do głębszej refleksji i wyciągnięcia wniosków zwłaszcza *de lege ferenda*.

Druga istotna teza Autora łączy się z pytaniem, czy penalizacja powinna obejmować używanie cudzego znaku jedynie dla towarów wskazanych w rejestrze, czy także dla towarów podobnych? Na aprobatę zasługuje stanowisko Autora o celowości objęcia represją karną także tych postaci używania cudzego znaku, które dotyczą towarów podobnych do wskazanych w rejestrze. Można było je wzmocnić argumentami płynącymi z analizy prawno porównawczej.

Doniosłe znaczenie ma kwestia objęcia penalizacją naruszeń renomowanych znaków towarowych skierowanych nie na funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie, lecz na funkcje gwarancyjną i reklamową. Zdaniem Autora brzmienie art. 305 p.w.p. pozwala objąć sankcją karną wskazaną postać naruszenia, a to ze względu na fakt iż znaki te są znakami zarejestrowanymi, a ich ochrona cywilnoprawna nie jest ograniczona zasadą specjalizacji. Teza jest co do zasady słuszna. Trudno kwestionować penalizację zachowania, które z założenia nosi znamię nieuczciwości polegającej na wykorzystaniu renomy, zbudowanej wysiłkiem uprawnionego do znaku. Powstaje jednak pytanie o penalizację używania przez nieuprawnionego znaku podobnego do zarejestrowanego, który cieszy się renomą. Wszak powszechną praktyką jest używanie przez nieuprawnionych znaków cieszących się uznaniem i rozpoznawalnych w postaci jedynie podobnej, nawiązującej, imitującej postać zarejestrowaną.

2. Uwagi szczegółowe

Pierwsza dotyczy stanowiska Autora w kwestii przedmiotu ochrony (Rozdział II pkt.1), które nie zostało w moim przekonaniu jasno wyrażone, a niektóre twierdzenia są co najmniej wątpliwe. Autor poddaje krytycznej analizie stanowisko SN zawarte w postanowieniu z dnia 28.03.2008r. w sprawie IKZP 1/08 przyjmujące, że przedmiotem ochrony w art.305 p.w.p. są dwa dobra: prawidłowość obrotu i mienie w postaci prawa własności przemysłowej. Krytyka jest zasadna, ale zarówno Sąd Najwyższy jak i Autor mieszają pojęcia. W pierwszym rzędzie trzeba wyjaśnić, że prawo ochronne na znak towarowy, tak jak patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru

przemysłowego, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawo z rejestracji topografii układów scalonych są samodzielnymi prawami majątkowymi (wyłącznie majątkowymi) tworzącymi zamknięty katalog praw podmiotowych bezwzględnych. Prawa te są oczywiście prawami cywilnymi i oczywiście mieszczą się w pojęciu mienia. Oddzielnym zagadnieniem jest substrat dóbr własności przemysłowej (wynałazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, itd.), tzn. rzecz, która pozwala na ich istnienie i eksploatację. To jednak nie te nośniki wchodzi w skład mienia w rozumieniu art. 44 k.c., a prawa majątkowe chroniące ucieleśnione w nich dobra niematerialne. Mając na uwadze powyższe rozumienie, nie widzę błędu w stanowisku, że przedmiotem ochrony w art. 305 p.w.p. jest także mienie, a więc prawo chroniące dobra niematerialne. Nie oceniam relacji pomiędzy art. 305 p.w.p. i art. 291 k.k. Uważam jednak, że przedmiotem ochrony w analizowanym przepisie jest pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawo ochronne na znak towarowy. Wskazane dobra, wartości pozostają w zależności w tym sensie, że względem na ochronę prawidłowości rynkowej może oddziaływać na zakres penalizacji naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Druga uwaga łączy się z charakterystyką podmiotu odpowiedzialnego za przestępstwa opisane w art. 305 p.w.p. Uważam za słuszne stanowisko Autora w dwóch kwestiach. Po pierwsze, że sprawcą może być każdy i - po drugie, że art. 309 p.w.p. jedynie doprecyzowuje ustalenie podmiotu odpowiedzialnego. Nie stanowi natomiast modyfikacji zasad odpowiedzialności, nie zawiera klauzuli odpowiedzialności zastępczej. Zastrzeżenia dotyczą uzasadnienia powszechnego charakteru przestępstwa opisanego w art. 305 p.w.p. Nie jest dla mnie ani zrozumiałe ani potrzebne dywagowanie nad pojęciem przedsiębiorcy, konsumenta, czynności obrotu powszechnego i konsumenckiego, analizowanie kręgu uprawnionych do rejestracji znaku towarowego. Wątpliwości budzi wysuwanie ogólnej tezy, że „Krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o udzielenie prawa ochronnego, w praktyce wyznacza jednocześnie zakres użytkowników oznaczeń towarowych. To właśnie osoby działające w ramach wskazanych jednostek organizacyjnych, względnie osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, są najczęściej sprawcami naruszeń praw ochronnych.” (s.168).

3. Konkluzja

Recenzowana praca doktorska jest rezultatem rzetelnego wysiłku włożonego w oryginalne przedstawienie trudnej problematyki. Autor wykazał dobrą wiedzę teoretyczną, wzbogaconą doświadczeniem i praktyką, dobry warsztat, zmysł krytyczny, co świadczy o przygotowaniu do samodzielnej pracy naukowej.

Przedstawione w toku recenzji walory pracy dominują nad zastrzeżeniami, które w przeważającym stopniu mają charakter formalny i mogą być z łatwością usunięte. Wszystko to sprawia, że rozprawa doktorska Pana Dariusza Kuberskiego, pt. „Zakres penalizacji naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie Prawa własności przemysłowej” jest wartościową pracą naukową i spełnia przesłanki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) i może być podstawą dalszych czynności w przewodzie doktorskim.

Łódź, 1. czerwca 2019 r

Wroniński