

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Autor rozprawy: mgr Dariusz Kuberski

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Bogusław Sygit

Temat rozprawy doktorskiej: „Zakres penalizacji naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie Prawa własności przemysłowej.”

Celem pracy doktorskiej jest analiza zakresu ochrony karnoprawnej znaku towarowego w relacji do obszarów jego ochrony w prawie cywilnym. Stanowi ona punkt odniesienia dla dalszych rozważań, dotyczących:

- adekwatności środków penalnych w zwalczaniu naruszeń praw do znaku towarowego i zasadności ich utrzymania,
- oceny zasadności aktualnego stopnia ingerencji karnoprawnej w przypadkach, kiedy ma miejsce naruszenie praw do znaku.

Praca zawiera w końcowej części propozycje zmian obecnego kształtu reguł odpowiedzialności karnej.

Dla sformułowania tez w pracy doktorskiej wykorzystano trzy metody badawcze: formalno-dogmatyczną, prawno-porównawczą oraz historyczno-porównawczą. Przy zastosowaniu metody formalno-dogmatycznej dokonano analizy norm prawa karnego statuujących ochronę znaków towarowych w prawie własności przemysłowej. Metodę prawno-porównawczą zastosowano dla porównania zakresu penalizacji naruszeń prawa ochronnego w systemie prawa brytyjskiego oraz prawa niemieckiego w relacji do przepisów karnych prawa własności przemysłowej. Zakres badań przeprowadzonych metodą historyczno-porównawczą obejmuje porównanie zakresu ochrony karnoprawnej w Polsce od okresu obowiązywania systemów prawnych państw zaborczych do chwili obecnej.

W celu właściwego określenia zakresu odpowiedzialności karnej omówiono treść i charakter prawa ochronnego na znak towarowy, a także przesłanki ograniczenia skuteczności prawa wyłącznego do znaku, które mają decydujące znaczenie dla określenia zachowań poddających się karnoprawnemu wartościowaniu.

W pracy zaprezentowano następujące tezy:

- a) przepisy karne prawa własności przemysłowej powinny mieć jednoznacznie akcesoryjny charakter w stosunku do możliwych do wdrożenia środków cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych,
- b) zakres ochrony znaków towarowych na płaszczyźnie prawa cywilnego jest zdecydowanie szerszy od pola penalizacji przepisów karnych prawa własności przemysłowej,
- c) penalizacja naruszeń prawa ochronnego do znaku towarowego winna obejmować jedynie zachowania o doniosłym znaczeniu gospodarczym z punktu widzenia istotnych interesów ekonomicznych przedsiębiorcy,
- d) podmiotem odpowiedzialności karnej może być każdy, również osoba prowadząca lub kierująca jednostką organizacyjną, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby,
- e) przepisy karne powinny obejmować działania polegające zarówno na posługiwaniu się znakami podrobionymi, jak i bezprawnym używaniu cudzych zarejestrowanych znaków,
- f) wyczerpanie prawa do znaku towarowego eliminuje bezprawność zachowania sprawcy w płaszczyźnie prawa karnego,
- g) prawo ochronne do unijnego znaku towarowego, udzielone przez EUIPO (dawniej OHIM) oraz znaki towarowe rejestrowane w trybie międzynarodowym podlegają ochronie na podstawie art. 305 p.w.p.

Zastosowana w pracy metoda ustalania zakresu odpowiedzialności karnej na tle rozbudowanej analizy instytucji prawa cywilnego była świadomym zabiegiem metodologicznym, służącym za podstawę wniosków *de lege lata* i postulatów zmiany przepisów, w kontekście potrzeby zapewnienia niezbędnego poziomu ochrony prawnej uczestnikom obrotu gospodarczego, używającym w swej działalności oznaczeń towarowych jako środka ekspansji gospodarczej.

W pracy wskazano ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy, co nie było dotychczas przedmiotem szerszego omówienia w piśmiennictwie, a ma istotny wpływ na wyłączenie bezprawności takiego zachowania z uwagi na ustawowe ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego.

Analizując w pracy zagadnienie wyłączenia bezprawności używania cudzych oznaczeń, wytyczono obszary wolne od odpowiedzialności karnej, akcentując w każdym

wypadku potrzebę szczegółowej analizy możliwych do wystąpienia ograniczeń skuteczności prawa do znaku towarowego. Intencją poruszenia tego zagadnienia było zwrócenie uwagi na problem istotny dla stosowania przepisu karnego, związany z tym, że sam fakt posiadania aktualnego prawa ochronnego w przypadku jego naruszenia, nie pozwala jeszcze na jednoznaczne stwierdzenie zaistnienia przestępstwa.

W pracy postawiony został podstawowy problem określenia podmiotu przestępstwa z art. 305 p.w.p., a w konsekwencji tego, czy ma ono charakter indywidualny, czy też jest to przestępstwo powszechne. W pracy podjęto polemikę z poglądem o indywidualnym charakterze przestępstwa z art. 305 p.w.p.

Gruntownej analizie poddano również koncepcję odwoływania się do konstrukcji klauzuli odpowiedzialności zastępczej, wskazując na błędy interpretacyjne związane z jej definiowaniem. Wykazano, że dla pociągnięcia do odpowiedzialności zarządców spółki, odwoływanie się do wskazanej klauzuli odpowiedzialności zastępczej jest całkowicie zbędne. W pracy zaprezentowano tezę, zgodnie z którą przepisy karne powinny obejmować działania polegające zarówno na posługiwaniu się znakami podrobionymi, jak i na bezprawnym używaniu cudzych zarejestrowanych znaków.

W pracy doktorskiej podjęto problem dopuszczalności stosowania przepisów karnych Prawa własności przemysłowej w stosunku do naruszeń unijnego znaku towarowego, chronionego przez EUIPO oraz znaku rejestrowanego w trybie międzynarodowym.

Praca ma charakter teoretycznoprawny. Rozważane zagadnienia mają jednak istotne znaczenie praktyczne dla określenia zakresu ochrony znaków towarowych w obrocie gospodarczym.

SUMMARY OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Author of the dissertation: MA Dariusz Kuberski

Dissertation advisor: prof. dr hab. Bogusław Sygit

The subject of the doctoral dissertation: "The scope of penalization of infringements of the trademark right on the basis of Industrial Property Law."

The aim of the doctoral dissertation is to analyse the scope of penal law protection of a trademark in relation to the areas of its protection in civil law. It is a reference point for further considerations regarding:

- the adequacy of penal measures in combating infringements of trademark rights and the legitimacy of their maintenance,
- assessing the legitimacy of the current level of penal law interference in the cases in which infringements of rights to the trademark take place.

The dissertation contains, in the final part, suggestions for changes in the current shape of penal liability rules.

The doctoral dissertation uses three methods to complete its thesis: formal-dogmatic, legal-comparative and historical-comparative. Using the formal-dogmatic method, an analysis of penal law norms that protect trademarks in industrial property law was made. The legal-comparative method was used to compare the scope of penalisation of infringements of the trademark rights in the system of British law and German law in relation to penal provisions of industrial property law. The scope of research carried out using the historical-comparative method includes a comparison of the scope of the penal law protection in Poland from the period of binding legal systems of the partitioning states to the present.

In order to properly define the scope of penal liability, the content and nature of the trademark rights were explained, as well as the premises for limiting the effectiveness of the exclusive right to the mark, which are decisive for determining behaviours which are the subject of penal valuation.

The dissertation presents the following theses:

- a) penal provisions of industrial property law should have a clearly ancillary nature in relation to civil and administrative law measures which may be applied,

- b) the scope of protection of trademarks in the field of civil law is definitely wider than the field of penalisation of industrial property law,
- c) penalizing infringements of trademark rights should only cover incidents with high importance from the point of view of the essential economic interests of the entrepreneur,
- d) the subject of penal liability can be anyone, including the person running or managing the organizational unit, unless the responsibility of another person results from the division of competences,
- e) penal provisions should include actions consisting in both the use of counterfeited trademarks and the unlawful use of someone else's registered marks,
- f) exhaustion of the right to the trademark eliminates the illegality of the doer's behaviour in the field of penal law,
- g) the right to an EU trade mark granted by EUIPO (formerly known as OHIM) and trademarks registered under international procedure are subject to protection pursuant to art. 305 of Industrial property law.

The method used to determine the scope of penal responsibility against the background of a comprehensive analysis of civil law institutions was a conscious methodological method, serving as the basis for *de lege lata* applications and demands of changing regulations, in the context of the need to provide the necessary level of legal protection for economic operators using trade marks in their activities as a measure of economic expansion.

The doctoral thesis indicates the limitations of the trademark right, which has not been the subject of a broader discussion in the literature, and has a significant impact on the exclusion of unlawful conduct due to the statutory limitation of the effectiveness of the exclusive right.

Analyzing in the study the issue of excluding the unlawfulness of using someone else's marks, the areas free from penal liability were marked out, highlighting in each case the need for a detailed analysis of the possible limitations to the effectiveness of the trademark right. The intention of raising this issue was to draw attention to the problem that is important for the applying of the penal provision, to the effect that the fact that the current trademark right exists in the event of its infringement, does not yet allow to clearly state the existence of a crime.

The basic problem formulated in the dissertation concerns defining who is the subject of the offence under Article 305 of Industrial property law and as a consequence whether it is of individual nature or it is a common crime. The thesis raises polemics with the view on individual nature of the offence under Article 305 of Industrial property law.

The concept of referring to the structure of a substitute responsibility clause was also thoroughly analysed, indicating the interpretation errors associated with its definition. It has been shown that in order to hold company managers liable, recourse to the indicated substitute responsibility clause is completely unnecessary. The dissertation presents a thesis, according to which penal provisions should cover actions consisting in the use of counterfeit marks as well as the illegal use of others' registered marks.

The doctoral thesis raises the problem of the admissibility of using the penal provisions of Industrial property law in relation to infringements of an EU trade mark, protected by the EUIPO and the mark registered under international procedure.

The study is of theoretical and legal nature. However, the considered issues are of real practical importance for the purposes of determining the scope of protection of trade marks in the business transactions.