

Niektóre zagadnienia karnoprawnej ochrony znaków towarowych

Podstawą prawną karnej ochrony znaków towarowych jest art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 12 z późn. zm., w dalszym ciągu podawana jako u.z.t.) o treści następującej:

„Art. 57. 1. Kto wprowadza do obrotu towary lub świadczy usługi postępując się zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

1a. Tejsamej karze podlega ten, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary lub usługi zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać.

2. W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność przewidzianą w ust. 1 ponosi kierownik takiej jednostki, a jeżeli została wyznaczona w tej jednostce osoba odpowiedzialna za wprowadzanie towarów do obrotu albo za świadczone usługi – ta osoba.

3. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Ten niezbyt zręcznie sformułowany przepis penalizuje zatem kilka alternatywnych odmian zachowania się sprawcy, których wspólnym elementem jest postępowanie się przezeń, bez uprawnienia, zarejestrowanym przez inną osobę znakiem towarowym.

Chodzi mianowicie o następujące odmiany:

- wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych takim znakiem, lub
- postępowanie się takim znakiem przy świadczeniu usług (ust. 1), lub
- oznaczanie takim znakiem towarów lub usług, w celu wprowadzania ich do obrotu (ust. 2).

Zwróćmy uwagę na to, że chodzi tu nie o zwykłe tylko wymienienie przykładowych podpadających pod ogólnie oznaczoną sytuację, jak np. w wypadku określenia form przygotowania (art. 16 § 1 k.k.; art. 14 § 1 d.k.k.) lub pomocnicza (art. 18 § 3 k.k.; art. 18 § 2 d.k.k.), ale o wyczerpujące określenie trzech sytuacji, w których powtarza się wspólne im znamię „postępowania się bez uprawnienia zarejestrowanym znakiem towarowym”. Konsekwencją takiego ujęcia jest to, że zgodnie z zakazem analogii nie można przepisów art. 57 u.z.t. stosować do innych działań polegających na postępowaniu się zarejestrowanym przez inny podmiot znakiem towarowym.

Jednakże w praktyce sądowej i prokuratorskiej, oprócz wypadków oczywistych, w których fakt naruszenia tego zakazu karnego nie budzi żadnych wątpliwości, możemy mieć do czynienia z sytuacjami granicznymi, których rozstrzygnięcie nasuwać będzie istotne trudności interpretacyjne. Mogą one np. dotyczyć wykładni znamion czynnościowych („wprowadza do obrotu”, „oznacza towar lub usługi”¹ lub do określenia zakresu znamienia podmiotu („osoba odpowiedzialna za wprowadzanie towarów do obrotu”), czy też stosunku pomiędzy przepisami karnymi zawartymi w u.z.t. i w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rzecz jasna, problemów dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych jest znacznie więcej, nie leżało w naszym zamiarze i nie było możliwe, aby przedstawić je wszystkie w ramach tego skromnego artykułu. Chcielibyśmy skoncentrować się na dwóch tylko kwestiach:

1. Czy dyspozycje art. 57 u.z.t. obejmują wyłącznie czynny związek z nadaniem przez osoby nieuprawnione towarom lub usługom oznaczeń identycznych z zarejestrowanym znakiem towarowym, czy również z nadawaniem oznaczeń w istotnym stopniu podobnych do znaku już zarejestrowanego.

2. Czy sprawca przestępstwa określonego w tym artykule może działać w zamiarze ewentualnym.

Ad 1. Tzw. gramatyczna wykładnia treści przepisu art. 57 ustawy o znakach towarowych prowadzi do wniosku, że chodzi o te wypadki, gdy sprawca w trakcie dokonywania czynności określonych bliżej przez znaną czasownikowo postępuje się oznaczeniem identycznym. Takiej też interpretacji art. 57 u.z.t. dokonał Sąd Najwyższy, który w postanowieniu z dnia 27 października 1994 r. (Prok. i Pr. 1995, nr 2, poz. 19) stwierdził m.in.: „Przy odczytywaniu dyspozycji art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) Sąd Wojewódzki powinien mieć na uwadze obowiązujące przez cały czas przepisy rozdziału 4 teże ustawy określające ochronę cywilnoprawną i administracyjną znaków towarowych, a w szczególności art. 19 i 20, w których ustawodawca rozróżnia tylko «zarejestrowany znak towarowy» oraz «znak do niego podobny», nie wprowadzając przy tym żadnych określeń pośrednich, wskazujących na stopień podobieństwa. Zdaniem Sądu Najwyższego, przy egzegezie art. 57 ust. 1 cytowanej ustawy sąd odwoławczy powinien również mieć na względzie i tę okoliczność, że ustawodawca nowelizując ją po raz trzeci w maju 1994 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 331) ochroną karną nie objął zakazu podobnego do zarejestrowanego, lecz jedynie przewidział samoistną odpowiedzialność karną osoby, która wprowadza do obrotu towary lub świadczy usługi

1 Odnośnie tego zagadnienia zob. M. Mozgawa, R. Skubisz, Prawnokarna ochrona znaków towarowych, PIP 1993, nr 7, oraz M. Mozgawa, J. Radoniewicz, Funkcjonowanie uregulowań dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych, Prok. i Pr. 1998, nr 6.

posługując się zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać (art. 57 ust. 1) i taką samą odpowiedzialność tego, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary lub usługi zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać (art. 57 ust. 1a)”.

Pogląd ten spotkać się jednak z krytyką w doktrynie. I tak M. Mozgawa i R. Skubisz w głosie do ww. orzeczenia² stwierdzili, że „zakresem funkcjonowania przepisu art. 57 u.z.t. objęte są również sytuacje, gdy przy czynności «oznacza» umyślnie użyto znaków towarowych nie identycznych z cudzym, zarejestrowanym znakiem, ale na tyle do niego podobnym, że zdolnym do wprowadzenia potencjalnego nabywcy w błąd”. Autorzy ci podtrzymali swe stanowisko w artykule „Prawnokarna ochrona znaków towarowych” (PIP 1993, nr 7, s. 3), podnosząc, iż w sytuacji, gdy „[...] sprawca umyślnie oznacza towary lub usługi znakiem towarowym bardzo podobnym do cudzego, zarejestrowanego znaku, którego nie ma prawa używać, a podobieństwo jest tak znaczne, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego przeciętny nabywca nie odróżnia znaku uprawnionego i naruszydca, to zasadne jest stosowanie art. 57 u.z.t.”³. Podobny pogląd w tej materii wyrazili także A. Tomaszek⁴ i R.A. Stefański⁵. Zarysowane wyżej krytyczne w stosunku do powołanego orzeczenia stanowisko autorów znajduje niewątpliwie pewne oparcie w roli, jaką pełnią przepisy tej ustawy w zakresie ochrony praw do znaku towarowego⁶. Otóż właśnie przedmiot ochrony przepisów u.z.t., funkcje znaków towarowych, a zwłaszcza reakcje przeciętnego klienta na symbol, jakim jest znak towarowy⁷ nasuwają myśl, iż racjonalne byłoby obejmowanie dyspozycją art. 57 ustawy także tych zachowań

2 M. Mozgawa, R. Skubisz, Prok. i Pr. 1995, nr 2, s. 19 i nast.

3 M. Mozgawa, R. Skubisz, Prawnokarna ochrona znaków towarowych, PIP 1993, nr 7.

4 A. Tomaszek, Ochrona prawa do znaku towarowego w procesie karnym, Monitor Prawniczy 1997, nr 12, s. 492.

5 R.A. Stefański, Przegląd uchwał Izby Karnej SN, WPP 1995, nr 3-4, s. 77.

6 A właśnie fakt, iż z tego punktu widzenia literalny sens art. 57 u.z.t. wydaje się wątpliwy, jest podstawą stosowania wykładni celowościowej. Bowiem w procesie ustalenia dokładnego znaczenia zwrotów prawnych wykładnia gramatyczna jest pierwszym i najważniejszym rodzajem wykładni, natomiast do innych metod interpretacyjnych odwołujemy się wyjątkowo, wtedy właśnie, gdy z ich punktu widzenia rysują się wątpliwości co do znaczenia określonego zwrotu, por. zwłaszcza J. Wróblewski, (wr.) W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria prawa i prawa, Warszawa 1979, s. 399-401; K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 246-248; A. Redelbach, S. Wróblewski, Z. Ziemiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993, s. 205; T. Langer, J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do prawoznawstwa, Gdańsk 1983, s. 112-114.

7 Odnośnie funkcji, jakie pełni znak towarowy, zob.: R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Komentarz, Warszawa 1990; J. Koczanowski, Funkcje i ochrona znaków towarowych, ZNUJ 1976, nr 8, s. 49; J. Piotrowska, Ochrona prawa do znaku towarowego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PUG 1997, nr 4, s. 16.

wań, które polegają na postuzeniu się oznaczeniem na tyle podobnym do zarejestrowanego znaku towarowego, iżby mogło to wywołać u nabywcy błędne przekonanie co do pochodzenia towaru z określonego źródła. Można nawet odnieść wrażenie, że literalne, wąskie rozumienie zakresu czynów penalizowanych w art. 57 u.z.t. stawia pod znakiem zapytania sens dalszego funkcjonowania przepisów karnych w ich obecnym kształcie: łatwo bowiem zrealizować swój cel (wprowadzić konsumenta w błąd) bez narażania się na odpowiedzialność karną, od której zwalniałaby różnica choćby mało istotnego elementu znaku towarowego (bo wszak gdy choćby drobna różnica występuje, to nie może być mowy o tym, iż znaki są identyczne). Nietrudno wszelako zauważyć, że przytoczona tu argumentacja miałaby niekwestionowaną (co niekoniecznie musiałoby znaczyć „decydującą”) siłę w dyskusji na temat właściwego uregulowania zagadnienia w przyszłości (a więc *de lege ferenda*). *De lege lata*, trzeba uznać jednak, że niezależnie od tego, jak dalece niezadowolający wydaje się z punktu widzenia producenta ustalony w drodze wykładni dostownej (gramatycznej) zakres sytuacji penalizowanych w u.z.t., to za przyjęciem tej interpretacji (oprócz argumentów zawartych w cytowanych fragmentach orzeczenia SN) przemawiają także inne ważne względy. Jest ona bowiem zgodna z powszechnie akceptowanymi w prawie karnym regułami dotyczącymi wykładni przepisów tej gąteży prawa – zakazem analogii na niekorzyść oskarżonego oraz zakazem stosowania wykładni rozszerzającej znamion typu⁸. A tylko wówczas, gdy dokonujemy interpretacji znamion typu czynu zabronionego z poszanowaniem owych reguł, możliwa jest realizacja funkcji gwarancyjnej typu⁹. Warto także podnieść i to, że ustawodawca pomimo kilkakrotnych nowelizacji ustawy o znakach towarowych, w tym i art. 57, nie zmienił dyspozycji przepisów karnych w ten sposób, iżby obejmowały one także nanoszenie przez osoby nieuprawnione na towar oznaczeń podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego, pomimo że wątpliwości dotyczące tego zagadnienia podnoszone są w doktrynie od kilku lat. Może to wskazywać na wolę wąskiej penalizacji działań naruszających prawa do znaku towarowego, z pozostawieniem rozstrzygnięcia mniej groźnych konfliktów na gruncie prawa cywilnego.

Sumując wypada zatem *de lege lata* uznać, że przepisy art. 57 u.z.t. penalizują jedynie działania związane z postugiwaniem się przez sprawcę znakiem towarowym identycznym ze znakiem zarejestrowanym przez innego producenta; natomiast nie obejmują one swym zakresem działań związanych

8 Por. m.in. M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, wyd. III, Warszawa 1995, s. 95, 96, 119–122.

9 Por. m.in. M. Cieślak, *op. cit.*, s. 93; K. Buchała i A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 13–14.

z postugiwaniem się znakiem podobnym. Co oczywiście nie znaczy, iżby w przyszłości nie można było rozważać zmiany tego przepisu.

Ad 2. W literaturze przyjmuje się, że przestępstwo określone w art. 57 ust. 1 u.z.t. może zostać popełnione tak w zamiarze bezpośrednim, jak i w ewentualnym. Tytułem przykładu można wskazać wypowiedzi W. Radeckiego, zdaniem którego „przestępstwo z art. 57 można popełnić tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym”¹⁰, czy M. Mozgawy i M. Radoniewicz – „przestępstwo określone w art. 57 ust. 1 u.z.t. może być popełnione tylko z winy umyślniej (przy czym w grę wchodzi zarówno zamiar bezpośredni, jak i ewentualny)”¹¹, którzy powołują się dla uzasadnienia swego poglądu na ogólne zasady odpowiedzialności wynikające z art. 6 d.k.k. (8 k.k.). Podobne jest stanowisko A. Tomaszka – „przestępstwo określone w ust. 1 (art. 57 ustawy z 1985 r. o znakach towarowych) popełnić można w obu zamiarach, zaś przestępstwo wskazane w jego ust. 2 tylko w zamiarze bezpośrednim”¹². Autor dodaje, że kwestia powyższa nie wywołuje kontrowersji w literaturze, zaś dla praktyki wydaje się mniej istotna z uwagi na stosunkowo proste wykazanie zamiaru bezpośredniego.

Teza, że przestępstwa z art. 57 u.z.t. popełnić można tylko umyślnie, jest oczywista, gdyż wynika wprost z art. 8 i 9 k.k. (odpowiednio – art. 6 i 7 d.k.k.). Można też chyba ogólnie przyjąć, że może być ono popełnione również w zamiarze ewentualnym. Jednakże ze względu na charakter tych czynów i okoliczności towarzyszące zazwyczaj ich popełnieniu, można by mówić w tym wypadku o tej formie zamiaru ewentualnego, którą I. Andrejew nazwał „zamiarem *quasi-ewentualnym*” („niby ewentualnym”). Rzecz w tym, że praktycznie biorąc, trudno charakteryzyczne dla zamiaru wynikowego znamiona „przewidywania możliwości popełnienia” (czynu zabronionego) i „godzenia się na to” odnosić do „wprowadzania do obrotu” (towarów), „świadczenia” (usług), „oznaczenia” (towarów zarejestrowanym znakiem). Owszem, można sobie wyobrazić, że sprawca nie wie, że dany znak jest już zarejestrowany dla kogoś innego, lecz licząc się z taką możliwością działając w określony sposób i przechodząc do porządku nad możliwością ewentualnego naruszenia uprawnień innej osoby. Pomijając już wątpliwości, jakie sygnalizował sam I. Andrejew, który przyjmował, że zamiar *quasi-ewentualny* to po prostu pewna odmiana zamiaru bezpo-

10 W. Radecki, (w:) M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem, Warszawa 1992, s. 322.

11 M. Mozgawa, M. Radoniewicz, Funkcjonowanie uregulowań dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych, *Prok.* i *Pr.* 1998, nr 6, s. 33.

12 A. Tomaszek, Ochrona prawa do znaku towarowego w procesie karnym, *Monitor Prawniczy* 1997, nr 12, s. 492.

średniego (podobnie jak, z nieco innych powodów, W. Wolter¹³), pojawia się pytanie, czy jest sens przypisywać tu sprawcy na siłę godzenie się na popełnienie przestępstwa. Oczywiście należy z aprobatą przyjąć dobrą radę, że „przedsiębiorca jeszcze przed podjęciem czynności obejmujących posługiwanie się znakiem towarowym (...) powinien we własnym interesie zbadać, czy dany znak nie został już zarejestrowany na rzecz innej osoby”¹⁴. Jednakże zaniechanie tego obowiązku niekoniecznie chyba musi wymagać wkroczenia prawa karnego, winno ono przecież ingerować tylko wówczas, gdy zawiadą inne środki rozwiązania konfliktu, kara to środek ostateczny (*poena ultima ratio*). Bezspornie zaś prawo cywilne dysponuje znacznie skuteczniejszymi środkami reakcji na nieuczciwe metody konkurencji producentów czy sprzedawców towarów i usług.

13 W. Wolter, *Nauka o przestępstwie*, Warszawa 1973, s. 133.

14 A. Tomaszek, *op. cit.*, s. 492.