

Ewolucja ochrony znaków towarowych w prawie polskim – część I

Dr Dariusz Kuberski

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Administracji
e-mail: d.kuberski@kpsw.edu.pl, <https://orcid.org/0000-0003-3771-0551>

Streszczenie: Artykuł omawia zagadnienie źródeł prawa dotyczących ochrony znaków towarowych obowiązujących w Polsce począwszy od roku 1918 do roku 1963. Omawia także odrębności w ochronie znaków towarowych wynikające ze zróżnicowanych systemów prawnych państw zaborczych, które obowiązywały na ziemiach polskich bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., a także znajdowały zastosowanie do praw udzielonych na znaki towarowe w okresie zaborów. W publikacji omówiono problematykę ochrony cywilnoprawnej i karnoprawnej znaków towarowych w przepisach: dekretu Naczelnika Państwa o ochronie znaków towarowych z 4 lutego 1919 roku, ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Publikacja zawiera analizę porównawczą poszczególnych rozwiązań normatywnych zawartych w następujących po sobie ustawach, zarówno w odniesieniu do przepisów karnych jak i cywilnych.

Słowa kluczowe: znaki towarowe, prawo ochronne, używanie znaku, dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym, przepadek.

Pierwszym aktem normatywnym regulującym problematykę ochrony znaków towarowych w odrodzonym w 1918 r. Państwie Polskim był dekret Naczelnika Państwa o ochronie znaków towarowych z 4 lutego 1919 roku¹. Zakres jego działania został rozszerzony ustawą z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzaniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszemu uzgadnianiu ustawodawstwa na obszarze byłej dzielnicy pruskiej². Zgodnie z art. 3 tej ustawy, dekret o ochronie znaków towarowych na ziemiach zaboru pruskiego obowiązywał z chwilą jego wejścia w życie – od dnia 7 lutego 1919 r. Ustawa przewidywała więc na tych ziemiach retroaktywne działanie dekretu. Ta sama ustawa przewidy-

¹ Dz. Pr. Nr 13, poz. 139.

² Dz. U. Nr 75, poz. 511.

wała rozciągnięcie mocy obowiązującej Dekretu tymczasowego z dnia 13 grudnia 1918 r. o Urzędzie Patentowym³.

Kolejnym źródłem prawa rozszerzającym terytorialnie zakres stosowania dekretu o ochronie znaków towarowych było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie ochrony własności przemysłowej na Ziemi Wileńskiej⁴. Rozporządzenie to dokonało uznania praw własności przemysłowej przyznanych na podstawie dekretu Nr 323 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 27 sierpnia 1921 r. i odwoływało się do czasu ochrony praw określonych w rosyjskiej ustawie o przemyśle fabrycznym i rzemieślniczym z 1816 r.

Udzielone wcześniej prawa ochronne do znaku towarowego poddane były systemom prawa państw zaborczych. Łączyło się to ze znacznym zróżnicowaniem prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorców.

W zaborze rosyjskim obowiązywała wymieniona ustawa o przemyśle fabrycznym i rzemieślniczym, postanowienia Księcia Namiestnika Królewskiego; w zaborze pruskim – Niemiecka Ustawa Przemysłowa z 1869 roku, a w zaborze austriackim – Austriacka Ustawa Przemysłowa z 1859 r. oraz Węgierska Ustawa Przemysłowa z 1884 r., obowiązująca na polskich obszarach Spisza i Orawy. System ten został ujednoczony z wyłączeniem Górnego Śląska z dniem 15 grudnia 1927 r., gdy weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym⁵.

Dekret o ochronie znaków towarowych z 1919 r. nie zawierał autonomicznej regulacji karnoprawnej. W art. 21 znajdowało się jedynie odesłanie do obowiązujących przepisów karnych. Zakres tego odesłania ograniczony został do zachowań polegających na wykroczeniu przeciwko prawu wyłącznemu korzystania ze znaku towarowego. Zaznaczono przy tym, że odpowiedzialność karna jest niezależna od odpowiedzialności cywilnej i wynikającego z niej obowiązku wynagrodzenia szkód i strat, o czym stanowił art. 21 dekretu.

Dekret z 1919 r. obowiązywał do dnia 10 kwietnia 1927 r. W okresie tym państwo polskie nie posiadało jeszcze rodzimych przepisów prawa karnego, w związku z czym dekret odsyłał do kodeksu karnego z 1903 r., tzw. kodeksu Tagancewa – dla terenów dawnego zaboru rosyjskiego⁶, powszechnej ustawy karnej z 1852 r. – dla

³ Dz. Pr. Nr 21, poz. 66.

⁴ Dz. U. Nr 107, poz. 999.

⁵ Dz. U. Nr 53, poz. 468.

⁶ Na podstawie art. 1 przepisów przechodnich do Kodeksu Karnego z dnia 7 sierpnia 1917 r., uchwalonych przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa (zatwierdzonych rozporządzeniem generał-gubernatora warszawskiego z dnia 11 sierpnia 1917 r. – Dz. rozp. GGW nr 84, poz. 351), wraz z wprowadzeniem w Królestwie Polskim na obszarze Generał-Gubernatorstw: Warszawskiego i Lubelskiego polskiego sądownictwa państwowego, stosowany był tymczasowo Kodeks Karny rosyjski z roku 1903. Sprawy karne były rozpoznawane według przepisów rosyjskiej powszechnej procedury karnej według stanu prawnego z roku 1914. Moc obowiązująca została jej przywrócona uchwałą Tymczasowej Rady Stanu z dnia 18 lipca 1917 r. – szerzej P.K. Marszałek, *Sądy doraźne na ziemiach polskich po i wojnie światowej (listopad 1918–luty 1919)*, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1989, nr 908 Prawo CXLIX, s. 132.

terenów dawnego zaboru austriackiego i kodeksu karnego z 1871 r. dla ziem byłego zaboru pruskiego. Na obszarze Spiszu i Orawy, które należały uprzednio do węgierskiej części monarchii, stosowano również powszechną ustawę karną z 1852 r.

W praktyce więc, odesłanie zawarte w przepisie art. 21 dekretu z 1919 roku wywołało skutek w postaci stosowania systemów prawa państw obcych. Mimo odzyskania niepodległości państwo polskie nie posiadało jeszcze pełnej autonomii w obszarze prawodawstwa. Nie oznacza to jednak, że brak regulacji rodzimych i stosowanie przepisów państw zaborczych ograniczało ochronę praw do znaków towarowych.

Przykładem nowoczesnego podejścia do reglamentacji obrotu gospodarczego były przepisy karne kodeksu Tagancewa, które zawierały cały kompleks norm regulujących odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego. Na podstawie art. 356 tego kodeksu, karze więzienia do 6 miesięcy podlegał przemysłowiec lub handlujący, winny: „samowolnego wystawienia na towarze własnego wyrobu lub posiadanych na sprzedaż, albo na opakowaniu lub naczyniu, zawierającym towary, albo na cenniku, blankiecie lub ogłoszeniu handlowym znaku towarowego, ściśle odtworzonego lub wyraźnie podobnego do takiegoż znaku towarowego stanowiącego – o czym winowajca wiedział – przedmiot wyłącznego korzystania innego przemysłowca lub handlującego”.

Tej samej karze podlegał przedsiębiorca winny „przechowywania na sprzedaż lub sprzedaży towaru ze wskazanym w ustępie poprzednim znakiem, samowolnie – o czym winowajca wiedział – wystawionym, albo puszczenie takiego towaru w obieg w celach handlowych”.

Natomiast na podstawie art. 357 wymienionego kodeksu „[p]rzemysłowiec lub handlujący, winny bądź wystawienia na towarze, albo na opakowaniu lub naczyniu, zawierającym towary, albo na cenniku, blankiecie lub ogłoszeniu handlowym, znaku towarowego z napisem lub wizerunkiem zabronionym, bądź przechowywania na sprzedaż lub sprzedaży towaru z takim znakiem, (...)” podlegał karze grzywny do dwustu rubli⁷.

W przypadku wdrożenia odpowiedzialności na podstawie wymienionych przepisów znaki towarowe bezprawnie wystawione podlegały zdjęciu i zniszczeniu.

Przepis art. 358 kodeksu Tagancewa stanowił, że „[w]inny użycia na wyrobie znaku, ustanowionego w celu zabezpieczenia praw korzystania z rysunku lub modelu, bez uprzedniego zgłoszenia rysunku lub modelu w trybie przepisany, będzie karany: grzywną do rubli pięćdziesięciu”.

Wskazane przepisy stanowiły przykład adekwatnej reakcji prawodawcy rosyjskiego na aktualne wówczas formy naruszeń praw do znaku i wyprzedzały w czasie analogiczne rozwiązania przyjęte w prawie polskim dopiero po kilkudziesięciu latach.

Poddanie stosunków karnoprawnych rodzimemu prawodawstwu nastąpiło dopiero na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.

⁷ W latach 1908–1910 na terenie zaboru rosyjskiego (guberni płockiej oraz warszawskiej) można było za 350 rubli kupić 4 morgowe (około 2 ha) gospodarstwo rolne, 31 rubli warte było 24 gramów złota, 1 rubel i 94 kopiejki wart był jednego dolara – źródło: <https://anaga.ru/>.

– Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach⁸, które ustaliło datę wejścia w życie kodeksu karnego z dnia 11 lipca 1932 r.⁹ na dzień 1 września 1932 r. Nastąpiło to, więc już po utracie mocy obowiązującej dekretu z 1919 r.

Termin „wykroczenie” przeciwko prawu wyłącznemu korzystania ze znaku towarowego zawarty w dekrecie o ochronie znaków towarowych z 1919 r. należy interpretować jako formę naruszenia prawa wyłącznego, a nie jako element podziału czynów karalnych na wykroczenia i przestępstwa. Odesłanie zawarte w art. 21 dekretu doprecyzowuje przedmiot odpowiedzialności karnej. Jest nim ingerencja w prawo wyłączne korzystania ze znaku towarowego. Ingerencja ta musi posiadać cechę bezprawności. Korzystanie ze znaku towarowego należy rozumieć jako używanie znaku towarowego. Przejawem używania znaku towarowego jest wymienione w przepisie art. 12 dekretu prawo zamieszczenia znaku towarowego na towarach wymienionych w świadectwie ochronnym, na opakowaniach i maszynach oraz na ogłoszeniach handlowych, cennikach i blankietach.

Tak więc ustalenie zakresu ochrony karnoprawnej wymaga uwzględnienia definicji pojęcia korzystania ze znaku towarowego. Ustalenie tego zakresu nie wynika wprost z treści art. 12 dekretu, a jego interpretacja może budzić wątpliwości z uwagi na treść przepisu. Wymienione w nim szczegółowe sposoby używania znaków towarowych stanowią formę korzystania ze znaku towarowego. Wskazana w przepisie koniunkcja jest myląca i może sugerować odmienny sposób rozumienia zakresu uprawnień przysługujących uprawnionemu ze świadectwa ochronnego.

Przy ustalaniu, jakie rodzaje uprawnień składają się na prawo korzystania ze znaków towarowych, należy mieć na uwadze zakazowy charakter tego prawa, które jest prawem wyłącznym¹⁰. W rzeczywistości więc ukształtowany ramowo zakres ochrony prawnej, wynikający z art. 21 dekretu, był tylko pozornie bardzo szeroki. Każda forma ingerencji w prawo wyłączne poddaje takie zachowanie represji karnoprawnej. Należy jednak uwzględnić okoliczność, że dekret z 1919 r. nie przewidywał samodzielnych norm prawa karnego, a odsyłał w tym zakresie do norm zawartych w ustawach karnych.

Przyjęcie takiej metody ochrony znaków towarowych środkami prawa karnego było z punktu widzenia jednolitości stosowania prawa rozwiązaniem niedoskonałym. Wymagało bowiem stosowania obcych i rodzajowo różnych systemów prawa. Zakres odpowiedzialności karnej był zróżnicowany z uwagi na odmienność rozwiązań w systemie prawnym pruskim, rosyjskim i austriackim.

⁸ Dz. U. Nr 60, poz. 573.

⁹ Dz. U. Nr 60, poz. 571.

¹⁰ Kwestia wyłącznego charakteru praw ochronnych do znaku towarowego znalazła szersze odniesienie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (pełny skład z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie Arsenal Football Club plc a Matthew Reedem) wydanym w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni art. 5 ust. 1 lit. a pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, sygn. C-206/01.

Przyjęty zabieg techniki legislacyjnej był koniecznością wynikającą z braku własnego prawodawstwa i prowadził do utrwalenia na ziemiach polskich porządku prawnego państw zaborczych.

Taki stan prawny obowiązywał do dnia 10 kwietnia 1924 r., kiedy weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych¹¹. Była to pierwsza polska regulacja zawierająca przepisy karne. W rozdziale III ustawy znajdowały się przepisy przewidujące ochronę znaku towarowego. Przedmiotem penalizacji objęto zachowanie polegające na bezprawnym używaniu znaku towarowego zarejestrowanego dla towarów tego samego rodzaju na rzecz innego przedsiębiorstwa.

Zakres zachowań objętych działaniem przepisu karnego nie został określony jednoznacznie. W art. 121 ustawy ujęte zostały równoległe dwa rodzaje odpowiedzialności: cywilnej i karnej.

W sposób odmienny niż w dekrete o ochronie znaków towarowych z 1919 r. przyjęto, że podstawą odpowiedzialności karnej jest nie korzystanie, lecz bezprawne używanie znaku towarowego. Wprowadzoną w ustawie zmianę sposobu określenia znamienia czynnościowego należy ocenić pozytywnie. Używanie cudzego oznaczenia w sposób bezprawny nie zawsze musi łączyć się z bezpośrednio osiąganymi korzyściami.

„Korzystanie” należy rozumieć jako formę eksploatacji, która łączy się z przysporzeniem. Termin „używanie” nie zawiera w sobie takiej treści i odnosi się w zasadzie do posługiwania się. Niekiedy jednak obydwa terminy traktuje się synonimicznie. Tak z pewnością traktował je ustawodawca, wprowadzając do ustawy pojęcie „używania” znaku towarowego. Pojęcie to nie zostało doprecyzowane w ustawie. Ustawa z 1924 r. nie zawierała katalogu czynności stanowiących formę używania znaku towarowego. Pełniący podwójną funkcję przepis art. 121 zawierał jedynie egzemplifikację sposobów używania znaku towarowego: w okólnikach, na blankietach, środkach reklamy i temu podobnych ogłoszeniach. Przepis ten nie wskazuje natomiast jako formy używania znaku towarowego: oznaczania towarów znakami towarowymi ani wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych znakami. Można by więc powziąć wątpliwość, czy tak typowe formy używania znaków towarowych stanowiły „używanie” znaków towarowych w rozumieniu przepisu art. 121 ustawy z 1924 r. Należy mieć na uwadze, że realizacja funkcji gwarancyjnej przepisu karnego wymaga, by przepis był jasny, nie budził wątpliwości interpretacyjnych, a zakres desygnatów konstytuujących typ przestępstwa był ściśle określony.

Stylizacja omawianego przepisu wskazuje na posłużenie się przez ustawodawcę wskazaniem granicznych postaci popełnienia przestępstwa. Nie jest to więc typowa egzemplifikacja sposobów popełnienia przestępstwa bezprawnego używania znaku towarowego.

Posłużenie się zwrotem „choćby tylko” przed wskazanymi w przepisie rodzajami używania znaków towarowych wskazuje na mniej typowe, pochodne formy

¹¹ Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1924 r., Nr 31, poz. 306.

używania oznaczeń towarowych, które także objęte są zakresem odpowiedzialności karnej. Z takiej konstrukcji przepisu karnego należy wnioskować, że zakreślając ramy odpowiedzialności karnej, posłużono się celowo wskazaniem zachowań, które wyznaczają dolną granicę bezprawia karnego. Z tego też powodu należy przyjąć, że tak podstawowe sposoby naruszeń praw do znaku towarowego, jak oznaczenie towarów cudzym znakiem towarowym i dokonywanie obrotu towarem z takim oznaczeniem, były objęte zakresem działania przepisu karnego.

Używanie znaków towarowych w okólnikach i blankietach rozumieć należy jako umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług w przypadku znaków usługowych. Jako używanie znaków towarowych w środkach reklamy należy traktować każdy przejaw posługiwania się oznaczeniem w celu reklamy.

Wymienione rodzaje posługiwania się znakiem towarowym stanowiły więc odpowiednik używania znaku towarowego, o którym mowa w art. 154 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Wyjątkowo niefortunnie w przepisie art. 121 ustawy z 1924 r. posłużono się dla zilustrowania szerszego spektrum zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa zwrotem „itp.” Z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej był to istotny mankament i naruszenie reguł konstrukcji przepisów karnych, które powinny w sposób jasny i zrozumiały wskazywać na katalog zachowań zabronionych¹². W omawianym przypadku wskazane uchybienie nie wywoływało jednak istotnych konsekwencji w stosowaniu prawa.

Prawidłowe ustalenie zakresu zachowań objętych działaniami normy prawa karnego wymaga uwzględnienia charakteru prawa ochronnego na znak towarowy.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy łączy się z przyznaniem uprawnionemu pewnej sfery monopolu prawnego¹³. Zakres tego uprawnienia w przypadku praw podmiotowych konstruowany jest od strony negatywnej poprzez wskazywanie jego ograniczeń. Tak więc każda forma ingerencji w prawo do znaku, jeżeli tylko nie została prawnie dopuszczona, stanowi jego naruszenie.

Jeżeli do naruszenia prawa ochronnego dochodziło w związku z używaniem znaku towarowego, to zachowanie to było także bezprawne karne. Na wyłączny charakter prawa do znaku towarowego wskazywała treść art. 107 ustawy z 1924 r.¹⁴. Tak więc o zakresie działania przepisu karnego w ujęciu przedmiotowym nie decydowała zawarta w nim egzemplifikacja, lecz charakter prawa do znaku towarowego. Przepis karny chroni prawo używania znaku towarowego, a wskazane w przepisie

¹² „W przepisie karnym znamiona czynu zabronionego określa się w sposób wyczerpujący” – § 75 Zasad techniki prawodawczej – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej Dz. U. 2016, poz. 283.

¹³ U. Promińska [w:], Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, Warszawa 2003, s. 225.

¹⁴ Art. 107 ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. stanowił, że: „[w]yłączne prawo oznaczania towarów znakami (rysunkami, obrazkami, słowami, literami, liczbami, formami plastycznymi itp.) celem wskazywania odbiorcom, że towary pochodzą z pewnego przedsiębiorstwa, powstaje w zasadzie (art. 113) przez zarejestrowanie znaku”.

art. 121 jedynie przykładowo sposoby naruszeń tego prawa nie obejmują całego przedmiotu ochrony w ujęciu karnoprawnym.

Należy zauważyć, że przepis karny odnosił się jedynie do znaków towarowych zarejestrowanych. Datą początkową ochrony karnoprawnej znaku towarowego według ustawy z 1924 r. była data wydania świadectwa ochronnego przez Urząd Patentowy. Datę świadectwa uważano za dzień rejestracji i udzielenia prawa wyłączności – art. 129 *in fine*. Zgodnie z art. 107 cyt. ustawy ochrona prawna rozpoczynała się od dnia zarządzenia rejestracji znaku.

Przepis karny ustawy z 1924 r. odnosił się do przypadków użycia znaku towarowego zarejestrowanego dla towarów tego samego rodzaju na rzecz innego przedsiębiorstwa. Odpowiedzialnością objęte było posłużenie się takim samym znakiem towarowym jak znak zarejestrowany dla towarów tego samego rodzaju. Towary tego samego rodzaju to w szczególności towary identyczne, jak i towary należące do tej samej klasy towarowej¹⁵. O podobieństwie towarów, które pozwalają uznać je za towary tego samego rodzaju, decydują takie okoliczności jak sposób, technologia ich wytwarzania, zlokalizowanie produkcji, cechy charakterystyczne towarów, ich przeznaczenie, sposób i zasady dystrybucji oraz ustalone praktyki handlowe¹⁶.

Treść przepisu art. 121 ustawy z 1924 r. sugerowała, że karalne jest jedynie bezprawne posłużenie się identycznym znakiem towarowym jak znak zarejestrowany. Właściwa interpretacja przepisu karnego wymaga jednak uwzględnienia pozostałych przepisów tej ustawy. Zgodnie z art. 114, za taki sam znak uważa się także znak różniący się od dawniejszego tak nieznacznie, że mimo różnic odbiorca towaru może z łatwością przypuszczać, że towar pochodzi z przedsiębiorstwa, którego znak ma w pamięci. Przepis ten miał zastosowanie nawet wtedy, gdy między znakami zachodziły różnice co do środków, którymi działa się na odbiorców, np. jeden znak był słowny, a drugi obrazowy.

Wskazany przepis znacznie modyfikował pierwotny zakres odpowiedzialności karnej. Karalne było więc także posłużenie się znakami podobnymi. Granice podobieństwa wyznaczało ryzyko konfuzji po stronie odbiorcy towaru, który mylnie identyfikował źródło pochodzenia towaru. Należy zauważyć, że ocena ryzyka konfuzji jest dokonywana nie *in abstracto*, lecz przy uwzględnieniu reguł obrotu towarowego. Punktem odniesienia była więc postać znaku ukształtowana w pamięci odbiorcy towaru.

Jednocześnie ocena podobieństwa następowała nie tylko w obrębie znaków tego samego rodzaju, ale obejmowała różne formy przedstawieniowe znaków. Ponieważ wskazanie w ustawie ma jedynie charakter przykładowy, dopuścić należy możliwość rozpatrywania podobieństwa znaku dźwiękowego z jednej strony i obrazowego lub słownego z drugiej strony. W konsekwencji przepis karny znajdował zastosowanie w przypadku używania znaków identycznych lub nieznacznie różniących się od

¹⁵ Podział towarów na 25 klas towarowych przewidywało rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 kwietnia 1924 r. w przedmiocie ustanowienia klas towarów w zastosowaniu do znaków towarowych. Dz. U. Nr 33, poz. 348.

¹⁶ *Prawo własności przemysłowej*, op. cit., s.267.

znaków zarejestrowanych dla takich samych towarów lub towarów tożsamych rodzajowo.

Zauważyć należy, że analizowany przepis karny wykraczał poza przedmiot ochrony znaku towarowego, obejmując także ochroną nazwę przedsiębiorcy w takim zakresie, w jakim byłaby ona używana do bezprawnego oznaczania towarów przez innego przedsiębiorcę. Podkreślenia wymaga, że ustawa z 1924 r. chroniła prawo do nazwy w ten sposób, że wyłączała możliwość nabycia prawa ochronnego na znak towarowy w sytuacji kolizji z prawem do nazwy innego przedsiębiorcy – art. 110 pkt 3 ustawy. Jest to oczywiste z uwagi na związanie prawa do znaku towarowego z przedsiębiorcą. Przejście prawa do znaku towarowego było związane z przejściem praw do przedsiębiorstwa i nie mogło następować samodzielnie¹⁷.

Należy zauważyć, że sprawcą analizowanego przestępstwa nie mogła być każda osoba, a jedynie przedsiębiorca. Mimo że przepis karny tylko pośrednio charakteryzuje podmiot przestępstwa, to oczywistym jest, że podlega on indywidualizacji. Użycie zwrotu „kto w swem przedsiębiorstwie” jednoznacznie wskazuje, że sprawcą przestępstwa może być jedynie właściciel przedsiębiorstwa. Jest to więc typ przestępstwa indywidualnego.

Strona przedmiotowa czynów ograniczona została do działania umyślnego. Przesłępstwo zagrożone było karą grzywny do 50.000 zł lub aresztu do 6 miesięcy. Na wniosek pokrzywdzonego lub oskarżyciela publicznego sąd mógł zarządzić ogłoszenie wyroku na koszt skazanego – art. 122 ustawy. Wyłączona więc była możliwość orzeczenia tego środka karnego przez sąd z urzędu.

Ustawa z 1924 r. przewidywała przepadek przez zniszczenie przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa. Instytucja przepadku była obligatoryjna, a koszty jej przeprowadzenia ponosił skazany. Przepis art. 123 ustawy stanowił, że przyrządy, które mogą służyć wyłącznie do podrabiania znaku lub oznaczania towarów należy zniszczyć na koszt krzywdziciela, jeżeli się ich nie przyzna pokrzywdzonemu za jego zgodą na poczet odszkodowania. Znaki, bezprawnie na towarach umieszczane, należało na wniosek pokrzywdzonego lub oskarżyciela publicznego usunąć, choćby to miało łączyć się ze zniszczeniem towaru.

Usunięcie bezprawnie nałożonego znaku następowało więc fakultatywnie i uzależnione było od inicjatywy stron.

Instytucja przepadku w ustawie z 1924 r. uregulowana była relatywnie wąsko. Przepadek jako środek karny obejmował jedynie tzw. *instrumenta sceleris*, a więc przedmioty, które służyły i były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Ta postać przepadku miała charakter jednoznacznie prewencyjny. Jego istotą było uniemożliwienie wykorzystania przedmiotów objętych przepadkiem do popełnienia przestępstwa w przyszłości¹⁸. Z możliwości orzeczenia przepadku wyłączone były

¹⁷ Art. 118 ustawy stanowił: „[z]nak towarowy jest przedmiotem własności i innych praw rzeczowych jedynie wraz z przedsiębiorstwem, dla którego został zgłoszony, lub dla którego przez używanie znaku powstał (art. 113), i tylko wraz z przedsiębiorstwem przechodzi na inne osoby w drodze następstwa ogólnego lub szczegółowego”.

¹⁸ A. Marek, *Kodeks karny. Komentarz*, 2 Wydanie, Warszawa 2005, s. 208.

przedmioty jedynie przystosowane lub wykorzystane do podrabiania znaku lub oznaczania towarów. Nie można było więc orzec przypadku przedmiotów, których pierwotne przeznaczenie było inne niż wskazane w przepisie. Przepis art. 123 ustawy operował pojęciem „przyrządów”, przez co należy rozumieć urządzenia, narzędzia, ale tylko te, które wyłącznie mogły służyć do podrabiania znaku lub oznaczania towarów. Przepis ten akcentował prewencyjny charakter przypadku wskazując, co prawda, na możliwość wykorzystania przyrządów w przyszłości, jednak oczywistym jest, że instytucja przypadku stosowana jest w związku z przestępstwem popełnionym, więc przyrządy te musiały zostać użyte we wskazanym wyżej celu. Przepadek nie obejmował natomiast materiałów i innych środków technicznych, które służyły do popełnienia przestępstwa.

Obowiązek usunięcia znaków towarowych umieszczonych bezprawnie na towarach miał zapobiec wprowadzeniu ich do obrotu handlowego.

Pierwsza kompleksowa regulacja odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa do znaku towarowego w prawie polskim miała istotne znaczenie z tego powodu, że ujednotaczała zasady odpowiedzialności, nie odwołując się do zasad odpowiedzialności karnej zapożyczonych z systemów prawnych państw zaborczych. Przepisy ustawy umożliwiały jednorodną reakcję środkami prawa karnego na całym terytorium Państwa Polskiego.

Przyjęta w art. 121 ustawy w pełni symetryczna konstrukcja odpowiedzialności karnej i cywilnej spowodowała, że zakres bezprawia karnego ujęty w tym przepisie w całości pokrywał się z konstrukcją deliktu cywilnego, stanowiącego podstawę roszczeń majątkowych.

Zrównanie obydwóch zakresów odpowiedzialności należy traktować jako przejaw daleko idącej punitivności i znaczącej ingerencji środkami prawa karnego w ochronę oznaczeń towarowych.

Kolejnym aktem prawnym regulującym ochronę znaków towarowych było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych¹⁹, które zaczęło obowiązywać 27 kwietnia 1928 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wymienione rozporządzenie z mocą ustawy²⁰ w istotny sposób zmodyfikowało reguły odpowiedzialności karnej, wynikające z ustawy z 1924 r.

Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej ujęte zostały w Rozdziale III – Ochrona praw z rejestracji znaku towarowego. Odpowiedzialność karna – w odróżnieniu od poprzedniej regulacji prawnej – została wyodrębniona w przepisie art. 190. Karalne było umyślne wkraczanie bezprawnie w zakres wyłączności wynikającej z zarejestrowania znaku towarowego oraz przywłaszczanie sobie prawa do zare-

¹⁹ Dz. U. z dnia 22 marca 1928 r., Nr 39, poz. 384.

²⁰ Charakter prawny rozporządzenia wynikał z uchwalonej na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. 1921 Nr 44 poz. 267) ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. 1926 Nr 78 poz. 443). Rozporządzenie to w dalszej części zwane jest ustawą.

jestrowania znaku. Czyny te ścigane były z oskarżenia publicznego i zagrożone wyższą niż poprzednio grzywną do 75.000 zł, karą aresztu do sześciu miesięcy. W odróżnieniu od ustawy z 1924 r., wprowadzono możliwość kumulatywnego orzeczenia kary grzywny i kary aresztu.

Istotną nowość, będącą przejawem nowoczesnego podejścia do kwestii odpowiedzialności prawnej, stanowiła możliwość niezwykle szerokiego dochodzenia roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym. Zakres postępowania adhezyjnego został określony poprzez wskazanie, że sąd karny może orzekać o wnioskach opartych na art. 188, 189 i 191, dopuszczając w ten sposób możliwość dochodzenia wszystkich możliwych roszczeń cywilnych w toku postępowania karnego.

Analogicznie jak w ustawie z 1924 r., przepis karny znajdował zastosowanie w odniesieniu do zachowań przedsiębiorców, statuując w ten sposób typ przestępstwa indywidualnego. Zastosowano jednak odmienny sposób określenia podmiotu przestępstwa poprzez użycie zwrotu: „kto w wykonywaniu przemysłu lub handlu”. Przepis karny zawierał odesłanie do prawa przemysłowego²¹ z 1927 r. Pod pojęciem przemysłu rozumiano wszelkie zatrudnienie zarobkowe lub przedsiębiorstwo, wykonywane samoistnie i zawodowo, bez względu na to, czy było to przedsiębiorstwo wytwarzające, przetwarzające, handlowe lub usługowe. Taki sposób określenia podmiotu przestępstwa powodował zawężenie możliwości jego stosowania z uwagi na zakres znaczeniowy pojęcia „wykonywanie przemysłu”. Prawo przemysłowe zawierało szeroki katalog rodzajów działalności gospodarczej, które nie były przemysłem w rozumieniu przepisów ustawy prawo przemysłowe i nie podlegały przepisom tej ustawy. Ogółem wyłączenie obejmowało 23 kategorie działalności, w tym m.in. przedsiębiorstwa, których działalność objęta była monopolem Państwa, przedsiębiorstwa kolejowe, przewozu osób i towarów, zakłady lecznicze, uzdrowiska, przedsiębiorstwa budowlane, instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe. We wszystkich wypadkach wyłączeń wynikających z prawa przemysłowego, sprawca czynu opisanego w art. 190 ustawy nie stanowił zdatnego podmiotu odpowiedzialności karnej. Konsekwencje terminologiczne wynikające ze sposobu dookreślenia podmiotu przestępstwa, wbrew racjom wynikającym z celu wprowadzenia normy prawa karnego do ustawy z 1928 r., zdecydowały o istotnym ograniczeniu jej stosowania.

Zaprezentowany pogląd opiera się na tezie, że określenie „wykonywanie przemysłu lub handlu” ma znaczenie normatywne ściśle powiązane z definicją tego pojęcia występującego w prawie przemysłowym. Akceptacja poglądu przeciwnego pozwalałaby na penalizację zachowania każdej osoby fizycznej, jeśli tylko faktycznie prowadziłyby działalność gospodarczą lub też działalność, która nie stanowi wykonywania przemysłu lub handlu w znaczeniu przepisów wymienionej ustawy. Wobec tożsamości zwrotów użytych w ustawie z 1928 r. i prawie przemysłowym oraz uwzględniając okoliczność, że obydwie ustawy zostały uchwalone w zbliżo-

²¹ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym, Dz. U. z 1927 r., Nr 53, poz. 468, rozporządzenie posiadało moc ustawy.

nym okresie, można wnioskować o wzajemnych zależnościach również w zakresie używanych w nich pojęć.

Zakres strony przedmiotowej przestępstwa został ujęty szerzej niż w poprzedniej ustawie z 1924 r. Przepis karny znajdował zastosowanie w każdym przypadku wkroczenia bezprawnie w zakres wyłączności wynikającej z zarejestrowania znaku towarowego. W poprzednim stanie prawnym odpowiedzialności podlegało bezprawne używanie znaku towarowego. Ustawa nie wskazywała tzw. kompetencji pozytywnych po stronie uprawnionego do znaku towarowego. Prawo ochronne do znaku towarowego, z uwagi na jego bezwzględny charakter – skuteczne *erga omnes* – ukształtowane zostało jako prawo zakazowe. Zachowanie sprawcy musiało jednak – co oczywiste – posiadać znamię bezprawności. Tak więc przykładowo ingerencja w prawo podmiotowe uprawnionego z rejestracji znaku towarowego ze strony użytkownika uprzedniego, poprzez brak cechy bezpośredniości, nie podlegała odpowiedzialności karnej.

Przepis art. 190 ustawy przewidywał także odpowiedzialność karłą z tytułu „przywłaszczenia sobie prawa do zarejestrowania znaku”. Wyodrębnienie tej postaci sprawczej było konsekwencją tego, że powstanie prawa wyłącznego związane jest z rejestracją znaku towarowego. Nie można więc na etapie poprzedzającym jego powstanie mówić o wkroczeniu w zakres wyłączności prawa, które dopiero powstanie. Przepis karny znajdował zastosowanie w przypadkach zawłaszczenia znaku towarowego przez innego przedsiębiorcę przed jego rejestracją w związku ze złożeniem wniosku o jego rejestrację przez podmiot nieuprawniony.

Dla ustalenia ram czasowych rozpoczęcia i zakończenia ochrony karnoprawnej istotne znaczenie ma czas trwania prawa ochronnego.

O ustaleniu momentu początkowego decydowało zestawienie art. 174 i 199 ustawy. Zgodnie z ich treścią, wyłączne prawo oznaczania towarów znakami powstawało przez zarejestrowanie znaków. Datę wydania świadectwa ochronnego uważa się za dzień rejestracji i udzielenia prawa wyłączności.

Tak więc odpowiedzialność z art. 190 ustawy powstawała w dacie wydania świadectwa ochronnego, nie zaś w dacie ogłoszenia o rejestracji znaku w Wiadomościach Urzędu Patentowego²².

Zakończenie ochrony prawnej wynikać mogło także z ustania prawa wyłącznego w następstwie jego unieważnienia lub wygaśnięcia.

Przestępstwa określone w art. 190 ustawy podlegały ściganiu z oskarżenia publicznego. Można je było popełnić wyłącznie z winy umyślnej.

Nowatorskim rozwiązaniem była możliwość dochodzenia w toku postępowania karnego w pełnym zakresie roszczeń cywilnych. Tak więc sąd karny mógł rozstrzygać w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa, bezpodstawnego wzbogacenia, odszkodowania, zadośćuczynienia, zapłaty tzw. pokutnego, podania wyroku do publicznej wiadomości. Sąd karny posiadał również kompetencję do

²² Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 maja 1930 r., sygn. II K 440/30, OSN/K/1931/2/59.

wydawania zarządzeń tymczasowych mających na celu między innymi zabezpieczenie powództwa. Na zarzut pozwanego, że prawo z rejestracji znaku nie istnieje, sąd mógł przerwać postępowanie procesowe aż do rozstrzygnięcia sporu w tym przedmiocie przez Urząd Patentowy. Jeżeli jednak skarga nie została wniesiona przez pozwanego, będącego jednocześnie oskarżonym, w terminie wyznaczonym przez sąd lub nie była popierana, albo Urząd Patentowy orzekł, że prawo z rejestracji znaku w chwili wniesienia skargi przed sądem istniało, sąd na wniosek podejmował postępowanie procesowe.

Zarówno w przypadku przerwy w postępowaniu, jak i w innych przypadkach w toku postępowania sądowego o naruszenie prawa z rejestracji znaku, sąd karny w drodze zarządzeń tymczasowych (zabezpieczeń powództwa) mógł wydać zakaz dalszego wkraczania przez pozwanego (oskarżonego) w zakres wyłączności z zarejestrowania znaku wynikającej. Sąd był także uprawniony zarządzić przechowanie narzędzi, służących do wytwarzania znaków, zapasu gotowych znaków, towarów zaopatrzonych znakami, usunięcie znaków z towarów itp. – art. 189 pkt 2 ustawy.

Tak szerokie ujęcie możliwości dochodzenia roszczeń cywilnych musiało jednak prowadzić do znaczącego wydłużenia czasu trwania postępowania. Możliwość dochodzenia roszczeń cywilnych w pełnym zakresie miała niewątpliwie wpływ na zakres postępowania dowodowego i hamowała przebieg postępowania karnego, uniemożliwiając szybkie ukaranie sprawcy przestępstwa. Z punktu widzenia celów postępowania karnego, rozwiązanie przyjęte w ustawie z 1928 r., przewidujące nieograniczony zakres dochodzenia roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym, należy ocenić negatywnie. Ustawa przewidywała również możliwość orzeczenia przypadku przedmiotów służących do popełnienia oraz pochodzących z przestępstwa.

Przesłanki i zasady orzekania przypadku zostały powielone w całości z rozwiązań przyjętych w ustawie z 1924 r. Wymienione zasady odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego obowiązywały do dnia 1 kwietnia 1963 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych²³. Ustawa z 1924 r. była ostatnią regulacją prawną, która w tak szerokim zakresie stwarzała możliwość orzekania o roszczeniach cywilnych w toku postępowania karnego.

Piśmiennictwo

- Marek A., *Kodeks karny. Komentarz*, 2 Wydanie, Warszawa 2005.
- Marszałek P. M., *Sądy doraźne na ziemiach polskich po i wojnie światowej (listopad 1918–luty 1919)*, „Acta Universitatis Wratislavenensis” 1989, nr 908 Prawo CXLIX.
- Promińska U. [w:], *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003.

²³ Dz. U. z 1963 r. Nr 14, poz. 73.

EVOLUTION OF TRADE MARK PROTECTION IN POLISH LAW – PART I

Summary: The article discusses the issue of sources of law concerning the protection of trademarks in force in Poland from 1918 to 1963. It also discusses the differences in the protection of trademarks resulting from the different legal systems of the partitioning states, which were in force in the Polish lands immediately after regaining independence in 1918, and also applied to the rights granted for trademarks during the period of the partitions. The publication discusses the problem of civil and criminal law protection of trademarks in the following regulations: the decree of the Head of the State on the protection of trademarks of February 4, 1919, the act of February 5, 1924 on the protection of inventions, designs and trademarks and the regulation of the President of the Republic of Poland of March 22, 1928 on the protection of inventions, designs and trademarks. The publication contains a comparative analysis of particular normative solutions contained in the following acts, both with regard to criminal and civil law regulations.

Key words: trademarks, protection law, using a trademark, pursuing civil claims in criminal proceedings, forfeiture.