

PRACE NAUKOWE

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

RESEARCH PAPERS

of Wrocław University of Economics

Nr 362

Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Redaktorzy naukow
Tadeusz Kocowski
Katarzyna Marak



Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wrocław 2014

Redakcja wydawnicza: Anna Grzybowska, Joanna Szynal
Redakcja techniczna: Barbara Łopusiewicz
Korekta: Justyna Mroczkowska
Łamanie: Małgorzata Czupryńska
Projekt okładki: Beata Dębska

Publikacja współfinansowana z budżetu województwa dolnośląskiego



Publikacja jest dostępna w Internecie na stronach:
www.ibuk.pl, www.ebscohost.com,
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej www.dbc.wroc.pl,
The Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com,
a także w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się
na stronie internetowej Wydawnictwa
www.wydawnictwo.ue.wroc.pl

Kopiowanie i powielanie w jakiegokolwiek formie
wymaga pisemnej zgody Wydawcy

© Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław 2014

ISSN 1899-3192
ISBN 978-83-7695-450-9

Wersja pierwotna: publikacja drukowana

Druk i oprawa:
EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j.
ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek

Spis treści

| | |
|---|-----|
| Wstęp | 9 |
| Dorota Ambrożuk: Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób | 11 |
| Jan Byrski, Monika Szaraniec: Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Część 1: Prawo bankowe | 25 |
| Jan Byrski, Monika Szaraniec: Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Część 2: Prawo ubezpieczeniowe | 36 |
| Monika Chlipała: Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej .. | 49 |
| Marzena Czarnecka: Sposoby zawierania umów z konsumentami w prawie energetycznym od dnia jego powstania do dnia dzisiejszego..... | 60 |
| Daniel Dąbrowski: Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym | 70 |
| Joanna Dominowska: Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe 1989-2014..... | 82 |
| Wojciech Fill: Transformacja podatkowych regulacji prawa holdingowego w Polsce | 95 |
| Jan Gola: Regulacje antykorupcyjne publicznego prawa gospodarczego a ubieganie się o pozwolenia administracyjne na wykonywanie działalności gospodarczej | 109 |
| Jerzy Gospodarek, Katarzyna Marak: Zakres wolności gospodarczej w polskim hotelarstwie w minionym ćwierćwieczu (1989-2014). Część I: Liberalizm gospodarczy w hotelarstwie lat dziewięćdziesiątych XX wieku..... | 121 |
| Jerzy Gospodarek, Katarzyna Marak: Zakres wolności gospodarczej w polskim hotelarstwie w minionym ćwierćwieczu (1989-2014). Część II: Świadczenie usług hotelarskich jako wolna działalność gospodarcza na gruncie ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku | 131 |
| Krzysztof Horubski: Ochrona interesów pracowników w systemie zamówień publicznych – wybrane zagadnienia | 146 |
| Janusz Kaspryszyn: Ważne przyczyny wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 160 |
| Aneta Kaźmierczyk, Kinga Michałowska: Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku..... | 182 |
| Tadeusz Kocowski: Komerccjalizacja przedsiębiorstw państwowych a właścicielskie uprawnienia nadzorcze administracji publicznej..... | 196 |
| Piotr Kukuryk: Ewolucja pojęcia „konsument” w polskim prawie cywilnym. | 211 |

| | |
|---|-----|
| Michał Kuźnik: Zakres kognicji sądu upadłościowego w przedmiocie za- twierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym | 227 |
| Jacek Lachner: Problematyka zmian umowy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności..... | 240 |
| Jolanta Loranc-Borkowska: Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprze- danej – uwagi ogólne | 251 |
| Aleksandra Lubicz-Posochowska: Podmioty odpowiedzialne za czyn nie- uczciwej konkurencji – wprowadzanie w błąd oznaczeniem przedsięwzię- cia | 264 |
| Małgorzata Mędrala: Ochrona małych pracodawców a transformacja ustro- jowa w Polsce – wybrane zagadnienia | 274 |
| Ambroży Mituś: Sekurytyzacja i jej uregulowanie w przepisach prawa kra- jowego – zarys problematyki..... | 286 |
| Aleksandra Nowak-Gruca: Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne)..... | 300 |
| Aldona Piotrowska: Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami..... | 315 |
| Katarzyna Poroś: Prokura oddziałowa | 330 |
| Agnieszka Sobiech: Podmiotowość podatkowa spółek osobowych na prze- strzeni ostatnich 25 lat | 342 |
| Tomasz M. Szczurowski: Opcje na prawa udziałowe w procesach inwestycji w spółki niepubliczne | 357 |
| Ryszard Szostak: Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamó- wień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych..... | 370 |
| Andrzej Śmieja: W sprawie funkcji realizowanych przez karę umowną | 387 |
| Krzysztof Wesolowski: Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasa- żerów w prawie Unii Europejskiej | 399 |
| Magdalena Wilejczyk: Przemiany polskiego prawa firmowego. Wokół (nie)zbywalności firmy | 413 |
| Bartosz Ziemblicki: Współpraca Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi w okresie transformacji ustrojowej | 424 |

Summaries

| | |
|--|----|
| Dorota Ambrożuk: Shaping the European law concerning the carriage of passengers | 23 |
| Jan Byrski, Monika Szaraniec: Changes in banking and insurance law in the range of financial intermediation during the period of political transforma- tion. Part 1 – Banking law | 35 |
| Jan Byrski, Monika Szaraniec: Changes in banking and insurance law in the range of financial intermediation during the period of political transforma- tion. Part 2 – Insurance law | 48 |

| | |
|---|-----|
| Monika Chlipała: A promise in licensed economic activity..... | 59 |
| Marzena Czarnecka: Ways of concluding contracts with customers in energy law from the date of its establishment till nowadays..... | 69 |
| Daniel Dąbrowski: The need for change in the domestic transport law | 81 |
| Joanna Dominowska: Non-governmental organizations business activity 1989-2014 | 94 |
| Wojciech Fill: Transformation of tax adjustment of holding law in Poland.... | 108 |
| Jan Gola: Anti-corruption regulations of the public economic law and applying for administrative permission to conduct business activity | 120 |
| Jerzy Gospodarek, Katarzyna Marak: The scope of economic freedom in Polish hospitality in the last twenty five years (1989-2014). Part 1: Economic liberalism in hospitality in the 1990s..... | 130 |
| Jerzy Gospodarek, Katarzyna Marak: The scope of economic freedom in Polish hospitality in the last twenty five years (1989-2014). Part 2: Providing hotel services as a free economic activity based on the 1997 tourist services act..... | 145 |
| Krzysztof Horubski: Protection of the interests of workers in the public procurement system – selected issues..... | 159 |
| Janusz Kaspryszyn: Important causes of the exclusion of a shareholder from limited liability company | 181 |
| Aneta Kaźmierczyk, Kinga Michałowska: The evolution of ownership during the economic transformation of the turn of XX th and XXI st century ... | 195 |
| Tadeusz Kocowski: Commercialization of state companies vs. ownership supervision rights of public administration..... | 210 |
| Piotr Kukuryk: Evolution of the notion of ”consumer” in the Polish Civil Law | 226 |
| Michał Kuźnik: Scope of cognition of the bankruptcy court’s approval of the arrangement in bankruptcy proceedings..... | 239 |
| Jacek Lachner: Problem of contract changes in connection with the exceptional change of circumstances | 250 |
| Jolanta Loranc-Borkowska: New regulation of the warranty for defects of a sold thing – general comments | 263 |
| Aleksandra Lubicz-Posochowska: Entities responsible for an act of unfair competition – misleading indication of the company..... | 273 |
| Małgorzata Mędrala: Protection of small employers vs. political transformation in Poland – selected problems | 285 |
| Ambroży Mituś: Securitization and regulations pertaining to it in the national legal provisions – outline of the issue..... | 299 |
| Aleksandra Nowak-Gruca: Protection measures of industrial property rights in the times of political transformation (substantive issues) | 314 |
| Aldona Piotrowska: Changes in the legislation governing the profession of the real estate agent..... | 329 |

| | |
|---|-----|
| Katarzyna Poroś: Branch commercial proxy | 341 |
| Agnieszka Sobiech: Tax subjectivity of partnerships in the last 25 years..... | 356 |
| Tomasz M. Szczurowski: Options on share-related rights in the processes of private equity investments | 369 |
| Ryszard Szostak: Recognizing pre-contractual disputes in public procurement after the reactivation of market mechanisms | 386 |
| Andrzej Śmieja: Functions of stipulated penalty | 398 |
| Krzysztof Wesółowski: The consequences of the method of protection of passengers in the European Union law | 412 |
| Magdalena Wilejczyk: Transformations of the Polish corporate law. Around the (non)transferability of the entrepreneur's name | 423 |
| Bartosz Ziemblicki: Cooperation of Poland with international economic organizations during the period of political transformation..... | 432 |

Aleksandra Nowak-Gruca

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ŚRODKI OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ (ZAGADNIENIA MATERIALNOPRAWNE)

Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie, jak w okresie transformacji ustrojowej zmieniały się przepisy w zakresie roszczeń przysługujących uprawnionemu w sytuacji naruszenia praw z zakresu własności przemysłowej, a tym samym jak zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpłynęły na metodę ochrony tych praw.

Słowa kluczowe: prawo własności przemysłowej, ochrona własności przemysłowej, środki ochrony praw własności przemysłowej, roszczenia w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej.

DOI: 10.15611/pn.2014.362.23

1. Wstęp

W wyniku wydarzeń politycznych, które miały miejsce pod koniec lat 90., w Europie upadł system komunistyczny, a wraz z nim model gospodarki centralnie planowanej. Towarzyszące zmianom transformacje o charakterze ustrojowym, gospodarczym i społecznym nie mogły odbyć się bez poważnych zmian w systemie prawa. Budowanie nowej rzeczywistości gospodarczej w oparciu o model gospodarki rynkowej wymagało stworzenia całkiem nowych podstaw prawnych dla jej funkcjonowania.

Bezprawne korzystanie z przedmiotów praw własności intelektualnej, w tym w szczególności naruszanie praw własności przemysłowej, rodzi poważne konsekwencje gospodarcze. Cechą wyróżniającą dóbr niematerialnych z zakresu własności przemysłowej jest bowiem twórcze rozstrzygnięcie określonego problemu, rozwiązanie techniczne lub organizacyjne. Niewątpliwie naruszenie praw wyłącznych – czy to do projektów wynalazczych, czy do znaków towarów bądź oznaczeń geograficznych – skutkuje zmianami w majątku uprawnionego oraz naruszcyciela, a tym samym powoduje istotne przesunięcia w sferze gospodarczej. Zatem efektywny porządek prawny wymaga dostarczenia narzędzi pozwalających precyzyjnie

korygować powstałe w ten sposób przekształcenia, a zapewnienie należytego poziomu ochrony dobrom niematerialnym wymaga starannie zaprojektowanych środków ochrony.

Tradycyjnie przez prawa własności przemysłowej rozumie się w doktrynie prawa podmiotowe, które wyróżniają się bezwzględną skutecznością i składają się z uprawnień do wyłącznego korzystania z przedmiotu prawa, najczęściej w sposób zarobkowy lub zawodowy. Zatem prawa te wiążą się ściśle z możliwością ekonomicznej eksploatacji dóbr niematerialnych. Cechą praw własności przemysłowej jest możliwość określenia ich przedmiotu¹.

Precyzyjne ustalenie zakresu ochrony prawa własności przemysłowej pozostaje w nauce kwestią sporną. W szczególności trudności rodzi już sama niejednolita terminologia aktów prawa międzynarodowego². Ponadto pojawia się problem włączania zagadnień zwalczania nieuczciwej konkurencji do prawa własności intelektualnej³.

W świetle art. 1 ust. 2 Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej⁴ przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Z kolei ustawa *Prawo własności przemysłowej*⁵ z jednej strony nie reguluje całości problematyki własności przemysłowej w znaczeniu przyjętym w konwencji paryskiej, z drugiej zaś – wykracza poza nią⁶. W szczególności p.w.p. normuje także stosunki w zakresie topografii układów scalonych oraz racjonalizacji. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje natomiast

¹ A. Szewc, *Naruszenie własności przemysłowej*, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 13.

² Por. np. art. 1 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, załącznik do Dz.U.1996, nr 32, poz. 143 – powoływane dalej jako porozumienie TRIPS.

³ Problematyka włączania zagadnień zwalczania nieuczciwej konkurencji do prawa własności intelektualnej jest w literaturze przedmiotu sporna i budzi pewne kontrowersje (zob. E. Traple, *Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej*, ZNUJ PWOWI 2001, z. 77, s. 9 i n.). Pomijając, ze względu na ramy opracowania, kwestię relacji, jaka zachodzi pomiędzy ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a innymi ustawami z zakresu prawa własności intelektualnej, z uwagi na fakt, iż źródło ochrony, jakim jest czyn nieuczciwej konkurencji, ma całkowicie odmienną naturę prawną od ochrony praw własności intelektualnej, na potrzeby niniejszego artykułu przedmiot rozważań ograniczyć jedynie do analizy regulacji konstruujących system środków ochronnych w zakresie praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej.

⁴ Dz.U. 1975, nr 9, poz. 51 oraz załącznik do nr 9, poz. 51, powoływana dalej jako konwencja paryska.

⁵ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1410), określana dalej jako p.w.p.

⁶ W zakresie regulacji p.w.p. znajdują się: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3) zadania i organizacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (zob. art. 1 ust. 1 p.w.p.).

odrębna ustawa. Z kolei wśród przedmiotów ochrony konwencja paryska nie wymienia nowych odmian roślin⁷.

Ze względu na ramy opracowania zmuszona jestem zrezygnować z omówienia, skądinąd niezwykle ciekawych, zarysowanych powyżej, złożoności terminologicznych. Dlatego też zakresem analizy obejmuję jedynie prawa wyłączne uregulowane w ustawie *Prawo własności przemysłowej*⁸. I tak zgodnie z przywołanym aktem prawnym można obecnie wymienić następujące prawa własności przemysłowej: patent, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego⁹.

Celem artykułu jest zbadanie, jak w okresie transformacji ustrojowej zmieniało się podejście ustawodawcy do ochrony praw własności przemysłowej, w szczególności z zakresie projektowania roszczeń przysługujących uprawnionemu w sytuacji naruszenia prawa wyłącznego. Ze względu na charakter wypowiedzi zakres rozważań ograniczam jedynie do zagadnień materialnoprawnych, skupiając się przede wszystkim na roszczeniach tradycyjnie zaliczanych do podstawowych środków ochrony praw własności przemysłowej¹⁰. Ponadto ważnym elementem wyводу jest ocena wpływu prawa unijnego na projektowanie regulacji w tym zakresie w Polsce w okresie transformacji. Analiza historyczna z elementami badań prawnoporównawczych ma w założeniu doprowadzić do oceny, jak zmieniało się podejście ustawodawcy do ochrony praw własności przemysłowej na drodze cywilnej. W tym

⁷ Ochrona nowych odmian roślin niewątpliwie mieści się w zakresie prawa własności przemysłowej. Problematyka ta uregulowana jest ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. nr 137, poz. 1300 ze zm.) i ze względu na objętość artykułu nie zostanie poruszona w dalszej części wyводу. Jednakże z uwagi na podobieństwo rozwiązań z zakresie systemu roszczeń większość poczynionych w opracowaniu uwag może znaleźć zastosowanie przy wykładni przepisów art. 36 a i 36b cyt. ustawy.

⁸ W przedstawionym powyżej ujęciu do dóbr niematerialnych chronionych prawem własności intelektualnej nie zaliczam także prawa do firmy, jakkolwiek jest to prawo podmiotowe, skuteczne *erga omnes*, ze względu na fakt, że prawo to uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym.

⁹ Obok tych praw wymieniane są również prawo do patentu, prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy czy też znak towarowy oraz prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy topografii układu scalonego oraz prawo pierwszeństwa do uzyskania ochrony, jednak ze względu na brak przedmiotu prawa, prawa te nie mieszczą się we wskazanym przeze mnie rozumieniu praw własności przemysłowej, zob. P. Podrecki, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 55.

¹⁰ Za podstawowe środki ochrony praw własności przemysłowej na drodze cywilnej uważa się następujące roszczenia: 1) o zaniechanie naruszeń i usunięcie jego skutków, 2) o naprawienie wyrządzonej szkody, 3) o wydanie uzyskanych korzyści. Oprócz wymienionych roszczeń podstawowych p.w.p. przewiduje jeszcze inne środki prawne, materialno- i formalnoprawne. Przykładowo można wskazać na możliwość przypadku przedmiotów wytworzonych z naruszeniem cudzego prawa lub urządzeń służących do naruszenia, wydawanie przez sąd zarządzeń tymczasowych mających ułatwić dochodzenie roszczeń lub ich egzekucję. Środki te uruchamiane są obligatoryjnie bądź fakultatywnie, zob. A. Szewc, [w:] A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 338.

celu w artykule przesłędzono dokonujące się transformacje w zakresie źródeł prawa, które z kolei wpłynęły na kształt poszczególnych roszczeń, a w efekcie na proponowaną metodę ochrony tychże praw. Powyższe może pozwolić na sformułowanie wniosków *de lege ferenda* odnośnie do tak potrzebnych, efektywnych sposobów ochrony praw wyłącznych do dóbr niematerialnych, które w dzisiejszej gospodarce stanowią niezwykle istotny czynnik warunkujący społeczny dobrobyt.

2. Transformacje w zakresie źródeł prawa

Ochrona własności przemysłowej w Polsce ma tradycję sięgającą początku II Rzeczypospolitej. W tym okresie ochrona opierała się na dwóch zasadniczych aktach prawnych: ustawie z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, zastąpionej następnie przez rozporządzenie Prezydenta z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków.

W okresie powojennym w rzeczywistości gospodarki centralnie planowanej w dziedzinie prawa własności przemysłowej podstawowe znaczenie w ramach systemu ochrony własności intelektualnej miały następujące akty prawne: ustawa o wynalazczości¹¹, która odnosiła się do wynalazków, wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich; ustawa o znakach towarowych¹² oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ochrony wzorów zdobniczych¹³.

Zmiany ustrojowe w latach 90. wyraźnie ujawniły potrzebę wprowadzenia nowoczesnej regulacji, która będzie przystawać do nowych warunków gospodarczych, a także dostosowywać prawo polskie do standardów unijnych i międzynarodowych. Zobowiązania wynikające przede wszystkim z zawartego dnia 16 grudnia 1991 r. układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską¹⁴ oraz z porozumienia TRIPS doprowadziły w pierwszej kolejności do uchwalenia ustawy z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych¹⁵, a następnie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*. Regulacja ta weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2001 r. i objęła swoim zakresem wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. Uchyliła poprzednio obowiązujące, wyżej wymienione akty prawne.

¹¹ Ustawa z dnia 19 października 1972 r. (tekst jedn. Dz.U. 1993, nr 26, poz. 117), zwana dalej ustawą o wynalazczości, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1973 r., a uchyliła obowiązujące od października 1962 r. prawo wynalazcze (ustawa z dnia 31 maja 1962 r., Dz.U. 1962, nr 33, poz. 156).

¹² Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1985, nr 5, poz. 17), która weszła w życie z dniem 1 lipca 1985 r., a uchyliła ustawę z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1963, nr 14, poz. 73).

¹³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. (Dz.U. 1963, nr 8, poz. 45), które weszło w życie 5 marca 1963 r.

¹⁴ Dz.U. 1994, nr 11, poz. 38.

¹⁵ Dz.U. 1992, nr 100, poz. 498. Ustawa weszła w życie z dniem 28 stycznia 1992 r.

Ustawa p.w.p. była wielokrotnie nowelizowana. W zakresie środków ochrony praw własności przemysłowej najpoważniejsze zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw¹⁶. Nowelizacja miała na celu przede wszystkim implementację Dyrektywy (2004/48/WE) w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej¹⁷. Regulacja ta już na etapie prac legislacyjnych była przedmiotem krytyki¹⁸. Warto zwrócić uwagę, że jej ostrze zwrócone było przede wszystkim przeciwko nieuzasadnionemu różnicowaniu roszczeń w poszczególnych ustawach z zakresu prawa własności intelektualnej¹⁹. Istotne jest, iż przywołana obszerna zmiana wprowadziła w prawie własności przemysłowej poważne przekształcenia w zakresie przysługujących uprawnionemu środków ochrony²⁰. Niestety niejasny zapis wielu postanowień dyrektywy nie pozostał bez wpływu na sposób jej implementacji, a także praktykę stosowania prawa²¹.

¹⁶ Dz.U. nr 99, poz. 662, zwana dalej nowelizacją z 2007 r.

¹⁷ Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE 2004 L 157/45), określana dalej jako dyrektywa *enforcement*.

¹⁸ Nowelizacja z 2007 r. oprócz postanowień dyrektywy *enforcement* wdraża postanowienia: Dyrektywy Rady 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, Dyrektywy Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie prawnej ochrony baz danych.

¹⁹ Zob. S. Sołtysiński, A. Nowicka, *Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, KPP 2006, z. 4, s. 1064 i n.; A. Tischner, T. Targosz, *Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zmianie innych ustaw*, PIPWI UJ 2007, z. 97, s. 79 i n.; zdecydowanie krytycznie przeciwko różnicowaniu roszczeń M. Czajkowska-Dąbrowska, *Własność czy własności (intelektualne)*, [w:] *Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej*, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007, s. 61 i n.

²⁰ Interpretacja przepisów ustawy wdrażającej dyrektywę *enforcement* wymaga zwrócenia uwagi na cel tej unijnej inicjatywy ustawodawczej: uzasadnieniem uchwalenia dyrektywy były rozbieżności między systemami prawnymi państw członkowskich w zakresie środków egzekwowania praw własności intelektualnej, stanowiące przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i uniemożliwiające uzyskanie jednakowego poziomu ochrony praw własności intelektualnej (por. tezy 8, 9, 10 preambuły dyrektywy).

²¹ Na co zwracano już uwagę w toku prac na dyrektywę, zob. J. Drexl, R. Hilty, A. Kur, *Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung*, GRUR Int., 2003, z. 7, s. 605; A. Kur, *The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?*, IIC 2004, z. 7, s. 830.

3. Transformacje w obrębie roszczeń służących ochronie praw własności przemysłowej

3.1. Uwagi wprowadzające

Pojęcie ochrony praw podmiotowych tradycyjnie odnoszone jest do systemu roszczeń w znaczeniu materialnoprawnym, które przysługują uprawnionemu w razie naruszenia lub zagrożenia jego prawa. Środki ochrony prawa podmiotowego wiążą się bardzo ściśle z treścią poszczególnych praw, co wynika przede wszystkim z potrzeby lepszego dostosowania środków ochronnych do poszczególnych praw, a także wiąże się z potrzebą różnicowania stopnia ochrony prawnej. Istnieją jednak takie środki ochrony praw podmiotowych, które nie zależą od rodzaju prawa, jakie zostało zagrożone lub naruszone. Jeżeli bowiem w wyniku naruszenia prawa podmiotowego powstała szkoda majątkowa, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o jej naprawienie bez względu na to, z jakim prawem podmiotowym związane było jej wystąpienie.

Należy podkreślić, iż dla ochrony praw własności przemysłowej polski ustawodawca przewidział bogaty i różnorodny katalog roszczeń przysługujących uprawnionemu. Przepisy regulujące środki ochronne były w okresie transformacji wielokrotnie nowelizowane, a najpoważniejsze zmiany wprowadzone zostały najpierw ustawą p.w.p., a następnie nowelizacją tej ustawy z 2007 r., implementującą postanowienia dyrektywy *enforcement*.

Mając na względzie cel niniejszego opracowania, a także przejrzystość wyводу, warto w tym miejscu prześledzić, jak w wyniku wskazanych zmian przebiegały transformacje w zakresie poszczególnych roszczeń. Warto też wspomnieć, iż ze względu na mnogość i różnorodność środków ochrony ich uporządkowanie i przyporządkowanie do klasycznych instytucji odpowiedzialności jest praktycznie niemożliwe²². Można jednakże wskazać, że roszczenie o zaniechanie naruszenia oraz roszczenie o usunięcie jego skutków, określane jako obronne (pierwotne), mają zapewniać stan zgodny z treścią prawa. Pozostałe roszczenia (naprawcze) stanowią reakcję na naruszenie prawa podmiotowego i mają służyć likwidacji majątkowych następstw naruszeń. Wśród nich należy wymienić roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści oraz roszczenie o naprawienie szkody, które dochodzone jest na zasadach ogólnych przewidzianych dla odpowiedzialności deliktowej.

3.2. Roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań

Roszczenie o zaniechanie naruszania (tzw. roszczenie negatoryjne) jest najczęściej dochodzonym roszczeniem w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej.

²² Tytułem przykładu warto zwrócić uwagę na poważnie rozbudowane tzw. roszczenie informacyjne, co do którego nie ma jasności, czy jest to roszczenie o charakterze materialnoprawnym, zob. A. Kolodziej, *Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji*, PIPWI UJ, Zakamycze 2004, z. 88, s. 175 i n.

Kontynuowanie naruszenia powoduje w praktyce często nieodwracalne skutki dla uprawnionego²³. Roszczenie to ma charakter majątkowy, niepieniężny, gdyż jest ono bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego²⁴. Dochodzenie roszczenia o zaniechanie naruszania niezależne jest od winy naruszającego, ma zatem charakter obiektywny. Żadna ze wskazanych powyżej zmian stanu prawnego nie wpłynęła na kształt tego roszczenia, a obecnie ustawodawca przewidział je dla ochrony uprawnionego z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy topografii układu scalonego, a także w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy czy prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego.

Należy jednak odnotować, że ustawa p.w.p. wprowadziła samodzielne roszczenie zapobiegawcze, stanowiące podstawę zaniechania odpowiednich działań w przypadku zagrożenia naruszeniem (ochrona *ex ante*). Roszczenie to określone zostało w art. 285 p.w.p.²⁵ W literaturze wskazuje się, że przepis ten jest znacznym ułatwieniem dla uprawnionego, gdyż nie stawia tak surowych przesłanek dochodzenia ochrony jak w przypadku roszczenia przewidzianego w art. 439 k.c.²⁶ Roszczenia tego nie przewidywała uchylona ustawa o wynalazczości. Natomiast na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o znakach towarowych uprawniony mógł żądać zaprzestania działań naruszających jego prawo z rejestracji znaku towarowego lub grożących naruszeniem tego prawa.

3.3. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia

Roszczenie o usunięcie skutków należy do tradycyjnych środków tzw. ochrony negatywnej praw własności intelektualnej, niezależnych od subiektywnej wadliwości naruszeń (zawinienia). Roszczenie to nie jest obecnie wymienione w ustawie p.w.p., chociaż było wymienione przed nowelizacją dokonaną ustawą z 2007 roku. Roszczenie to przewidywały także uchylona ustawa o wynalazczości oraz ustawa o ochronie topografii układów scalonych. Nie wymienione było wprost w ustawie o znakach towarowych, jednak art. 20 ust. 3²⁷ przewidywał szczególny sposób usunięcia skutków naruszenia.

²³ P. Podrecki, E. Traple, [w:] *System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a*, red. J. Skubisz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1409.

²⁴ Tak SN w postanowieniu z 8 marca 2007 r., III CZ 12/2007, LexisNexis nr 1765095 (OSNC 2008, nr 2, poz. 26).

²⁵ Zgodnie z art. 285 p.w.p. uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji bądź osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa.

²⁶ P. Podrecki, E. Traple, wyd. cyt., s. 1409.

²⁷ Sąd lub komisja arbitrażowa mogła orzec także o zajęciu towarów, opakowań i innych przedmiotów opatrzonych znakiem zarejestrowanym lub znakiem do niego podobnym oraz środków służących do reklamy i oznaczania towarów tym znakiem w celu zabezpieczenia roszczeń o usunięcie tych zna-

Fakt pominięcia roszczenia o usunięcie skutków w znowelizowanej ustawie *Prawo własności przemysłowej* należy zdecydowanie ocenić krytycznie²⁸ oraz uznać sytuację za niezrozumiałą, w szczególności w kontekście potrzeby wzmocnienia ochrony praw własności przemysłowej i celowości istnienia takiego roszczenia w świetle implementacji dyrektywy *enforcement*. W literaturze wskazuje się, że brak samoistnego roszczenia o usunięcie skutków może być zastąpiony szczególnymi sposobami ich usunięcia, wymienionymi w art. 286 p.w.p.²⁹ Przepis ten w kontekście likwidacji roszczenia o usunięcie skutków może zatem stanowić materialną podstawę takiego żądania³⁰.

3.4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Charakter prawny roszczenia o wydanie korzyści w prawie własności intelektualnej oraz miejsce tego roszczenia w systemie środków ochrony praw własności intelektualnej jest jedną z bardziej problematycznych kwestii. Roszczenie to przechodziło ciekawą ewolucję, a historycznie różne regulacje prawne sprzyjają mnożącym się wątpliwościom. Na gruncie ustawy o wynalazczości³¹, a także na gruncie ustawy o znakach towarowych przy projektowaniu tego roszczenia wyraźne było odesłanie do zasad ogólnych, przy czym w ustawie o znakach towarowych odwołanie to dotyczyło wydania korzyści majątkowej uzyskanej bez podstawy prawnej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji (art. 20 ust. 2 cyt. ustawy). Z tego względu w doktrynie, do czasu uchwalenia ustawy *Prawo własności przemysłowej* z 2000 r.,

ków przed wprowadzeniem tych towarów do obrotu oraz uniemożliwienia ich reklamy (art. 20 ust. 3 ustawy o znakach towarowych).

²⁸ Warto wskazać, iż jakkolwiek niewystępujące w kolejnych projektach nowelizacji z 2007 r., ostatecznie roszczenie to zostało wprowadzone do ustawy autorskiej, a także innych ustaw szczególnych z zakresu własności intelektualnej (por. art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. nr 128, poz. 1402 ze zm; art. 36a pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, Dz.U. nr 137, poz. 1300 ze zm.). W świetle powyższego zdecydowanie krytycznie należy ocenić fakt „pominięcia” czy raczej usunięcia tego roszczenia z ustawy *Prawo własności przemysłowej* (por. art. 287 oraz art. 296 w brzmieniu sprzed i po nowelizacji), co skutkuje niezrozumiałym i niepotrzebnym różnicowaniem środków ochronnych w poszczególnych ustawach z zakresu prawa własności intelektualnej. A ponadto nie zapewnia prawidłowej implementacji prawa wspólnotowego (unijnego) i mnoży interpretacyjne trudności.

²⁹ Na podstawie art. 286 p.w.p. sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględni wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

³⁰ Tak P. Podrecki, wyd. cyt., s. 208.

³¹ Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o wynalazczości ten, którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz wydania uzyskanych korzyści albo wynagrodzenia szkody, na zasadach ogólnych.

zauważano ścisły związek roszczenia o wydanie korzyści z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Brak odesłania do zasad ogólnych stał się wyraźny dopiero po wejściu w życie nowelizacji z 2007 r., przy czym treść art. 287 i odpowiednio art. 296 p.w.p. w brzmieniu sprzed tej nowelizacji budziła wątpliwości, czy odwołanie do zasad ogólnych dotyczyło tylko roszczenia odszkodowawczego, czy odnosiło się także do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści³². Dopiero zmiana wprowadzona nowelizacją z 2007 r. wyraźnie odgranicza odwołanie do zasad ogólnych jedynie do roszczenia odszkodowawczego. Warto jednak wskazać, iż zmiana ta nie usunęła wątpliwości na temat charakteru prawnego tego środka ani sposobu obliczania korzyści podlegających wydaniu w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej³³. Problematyka ta wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.

3.5. Roszczenie o naprawienie szkody

Możliwość dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych przewidziana była we wszystkich wskazanych już ustawach regulujących odpowiedzialność za naruszenie praw własności przemysłowej, a także w uchylającej wspomniane akty prawne ustawie p.w.p. W literaturze wskazywano, iż uzależnienie odpowiedzialności od przesłanki winy wskazuje na deliktowy charakter roszczenia odszkodowawczego i przesądza tym samym o odesłaniu do art. 415 k.c.³⁴

Istotna zmiana dotycząca roszczenia o naprawienie szkody wprowadzona została nowelizacją z 2007 roku. Mianowicie obok przewidzianego w art. 287 ust. 1 oraz w 296 ust. 1 p.w.p. sposobu naprawienia szkody na zasadach ogólnych wprowadzono alternatywną możliwość odszkodowania „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 przedmiotu prawa wyłącznego” (art. 287 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 296 ust. 1 pkt. 2 p.w.p.). W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że regulacja ta stanowi odpowiedź na problemy z ustalaniem przesłanek odpowiedzialności deliktowej, a w szczególności na trudności z wykazaniem rozmiarów szkody, jaka powstała w wyniku naruszenia praw własności przemysłowej. Ponadto przepis ten miał na celu wdrożenie postanowień dyrektywy *enforcement*, w której przewi-

³² Problem ten poruszyli m.in. U. Promińska, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 221-222; A. Szewc, wyd. cyt., s. 188; R. Skubisz, *Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści*, [w:] *Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej*, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007, s. 311-322; J. Antoniuk, *Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy*, MoP 2004, nr 15, s. 685-689.

³³ Zob. szerzej P. Podrecki, wyd. cyt., s. 375 i n.

³⁴ Tak np. A. Kopff, *Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści w prawie autorskim i prawie wynalazczym a roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia*, [w:] *Studia z prawa zobowiązań*, red. Z. Radwański, Warszawa – Poznań 1979, s. 22.

dziano często stosowaną w praktyce sankcjonowania naruszenia praw własności intelektualnej możliwość odwoływania się przy ustalaniu wielkości odszkodowania do opłaty licencyjnej jako do zobiektywizowanego miernika rozmiaru szkody³⁵. Takie podejście ustawodawcy polskiego do dość otwartej regulacji dyrektywy budzi jednak liczne kontrowersje³⁶.

3.6. Roszczenie publikacyjne

Roszczenia publikacyjne³⁷ są szczególną postacią roszczeń zmierzających do usunięcia przynajmniej niektórych skutków naruszenia³⁸. Orzeczenie nakazujące ogłoszenie stosownego oświadczenia było znane ustawie o wynalazczości, obejmowało żądanie zamieszczenia takiego oświadczenia w „czasopismach” (art. 57 ust. 2 teźże ustawy). W ustawie o znakach towarowych przewidziane było żądanie „ogłoszenia stosownego oświadczenia”, bez wskazania na miejsce jego publikacji. Z kolei we wprowadzonej w życie w 2001 r. ustawie *Prawo własności przemysłowej* zakres tego roszczenia został rozszerzony w stosunku do regulacji zamieszczonej w ustawie o wynalazczości. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość żądania ogłoszenia w „prasie”, a pojęcie to obejmowało swoim zakresem także inne niż czasopisma środki masowego przekazu³⁹. Natomiast nowelizacja z 2007 r. wprowadziła nowe żądanie, polegające na podaniu, na wniosek uprawnionego, do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (art. 287 ust. 2 p.w.p.). Roszczenie to różni się zatem od roszczenia o opublikowanie oświadczenia, ze względu na różny zakres publikowanej treści, którą obecnie jest orzeczenie sądu, a nie oświadczenie sformułowane przez powoda⁴⁰.

3.7. Roszczenie o zapłatę stosownej kwoty

Nowelizacja z 2007 r. wprowadziła do ustawy p.w.p. środek naprawczy, określany w literaturze mianem zastępczego roszczenia negatoryjnego⁴¹. Z katalogu roszczeń usunięto zaś roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej na rzecz organi-

³⁵ A. Tischner, T. Targosz, wyd. cyt., s. 93 i n.

³⁶ Zob. M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 414; P. Podrecki, wyd. cyt., s. 295; U. Promińska, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 225-226.

³⁷ W doktrynie nie było pewności co do majątkowego charakteru roszczenia publikacyjnego, jakkolwiek obecnie pogląd ten wydaje się ugruntowany. Na temat przeglądu stanowisk zob. A. Szewc, wyd. cyt., s. 181 i n.

³⁸ P. Podrecki, E. Traple, wyd. cyt., s. 1444.

³⁹ A. Szewc, [w:] A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 342.

⁴⁰ P. Podrecki, wyd. cyt., s. 450.

⁴¹ Tak A. Tischner, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 1162.

zacji⁴². Warto wskazać, że ustawa *Prawo wynalazcze* przewidywała zasądzenie tzw. nawiązki na rzecz jednej z organizacji społecznych, do zakresu działania której należało popieranie „wynalazczości” (art. 57 ust. 2 tejże ustawy). Zapłata kwoty pieniężnej na rzecz jednej z tych organizacji przewidziana była jako „kara dodatkowa” do roszczenia publikacyjnego w przypadku, gdy sprawca naruszenia działał umyślnie. Nie przewidywała jej natomiast ustawa o znakach towarowych. Z kolei w pierwotnej wersji ustawy p.w.p. ustawodawca, konstruując przepisy dotyczące nawiązki, zmienił jedynie beneficjenta zasądzanego świadczenia: mogła nim być każda organizacja, do której statutowych celów należało popieranie „własności przemysłowej”.

W myśl obecnie obowiązującego art. 286 ust. 3 p.w.p. sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent (lub inne prawo wyłączne objęte zakresem regulacji ustawy), na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego. Ten środek naprawczy może znaleźć zastosowanie tylko w przypadku naruszenia niezawinionego oraz gdy zostanie spełniona dalsza przesłanka: zaniechanie naruszenia lub orzeczenie środków naprawczych przewidzianych w art. 286 p.w.p.

4. Transformacje w obszarze metody ochrony praw wyłącznych

Metoda ochrony praw własności przemysłowej opiera się na przepisach szczególnych, określających podstawy roszczeń, których można dochodzić w sytuacji naruszenia prawa. Jak wykazano powyżej, w okresie transformacji podejście ustawodawcy do sposobu kształtowania środków, które mają na celu przeciwdziałanie naruszeniom praw własności przemysłowej, podlegało istotnym zmianom, przy czym najpoważniejsza dokonała się skutek implementacji dyrektywy *enforcement*. P. Podrecki zauważa, że w kontekście zmian w prawie własności przemysłowej można stwierdzić, że w poprzednich brzmieniach przepisów regulujących ochronę praw własności przemysłowej nie było spójności w katalogach roszczeń dotyczących poszczególnych praw. Ponadto systemy roszczeń były w różny sposób łączone z przepisami Kodeksu cywilnego. Dotyczyło to głównie możliwości odwoływania się do zasad ogólnych w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia⁴³. W szczególności w odniesieniu do roszczenia o wydanie bezpodstawnej korzyści i roszczenia o naprawienie szkody wątpliwości dotyczy-

⁴² A. Szewc (A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 343) traktuje środek z art. 287 p.w.p. jako nawiązkę, zasądzaną na rzecz uprawnionego, zamiast jak w myśl treści uprzednio obowiązujących przepisów, na rzecz organizacji społecznej. Stanowiska tego słusznie nie podzielają P. Podrecki i E. Traple, wskazując, iż podstawową funkcją żądania zapłaty sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego jest ochrona interesów podmiotu, który w niezawiniony sposób dopuścił się naruszenia (P. Podrecki, E. Traple, wyd. cyt., s. 1434). Pogląd ten znajduje oparcie na gruncie art. 12 dyrektywy *enforcement*.

⁴³ P. Podrecki, wyd. cyt., s. 83-84.

ły przesłanek ich dochodzenia, zakresu szkody i wykazania normalnego następstwa jej naruszenia oraz dopuszczalności kumulatywnego dochodzenia wspomnianych roszczeń. W literaturze podnoszono też wątpliwości co do zasadności przyznania uprawnionemu w ustawie o znakach towarowych roszczenia o ogłoszenie w prasie stosownego oświadczenia⁴⁴.

W tym miejscu pojawia się pytanie, czy podejście ustawodawcy na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawnych do konstruowania środków ochrony praw własności przemysłowej może być uznane za rozwiązanie zapewniające efektywny jej poziom.

Na tle uwag ogólnych o metodzie ochrony na gruncie poprzednio oraz obecnie obowiązującego stanu prawnego należy zauważyć, że katalog środków ochronnych był i jest zróżnicowany pod względem zarówno ich charakteru, jak i ich funkcji (kompensacyjna, represyjna oraz ich kombinacje). Odpowiedzialność cywilna za naruszenie własności przemysłowej miała zawsze charakter obiektywny, a dla odpowiedzialności sprawcy i faktu jej powstania podstawowe znaczenie miał przymiot bezprawności, przy czym wina, niezależnie od jej formy, wpływała i wpływa na rozmiar odpowiedzialności sprawcy. W doktrynie utrwalił się też pogląd, że wszystkie roszczenia w ustawie p.w.p. mają majątkowy charakter⁴⁵.

Przed wejściem w życie ustawy *Prawo własności przemysłowej* środki ochrony praw do projektów wynalazczych oraz oznaczeń zamieszczone były w odrębnych aktach prawnych⁴⁶. Odmienne redakcyjnie sposoby ujęcia roszczeń w poszczególnych przepisach przekładały się też na różnice w metodzie ochrony poszczególnych praw⁴⁷. Ustawa p.w.p. – obok wynalazków, wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich – katalog projektów wynalazczych poszerzyła o wzory przemysłowe⁴⁸, a także topografie układów scalonych. Natomiast w kategorii chronionych oznaczeń znalazły się znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Na gruncie tejsze ustawy możemy powiedzieć, że w stosunku do projektów wynalazczych, a także oznaczeń, obowiązuje praktycznie jednolity poziom ochrony oparty na takich samych środkach, które zostały przewidziane w przypadku naruszenia⁴⁹. Takie podej-

⁴⁴ Zob. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Cywilnoprawna ochrona praw na dobrach niematerialnych*, PPH 2002, wkładka: *Własność przemysłowa, aktualne problemy prawne i etyczne*, s. 52-57.

⁴⁵ Zob. P. Podrecki, wyd. cyt., s. 85.

⁴⁶ Zob. art. 57 w zw. z art. 82 ustawy *Prawo wynalazcze*, art. 20 ustawy o znakach towarowych oraz §11 rozporządzenia w sprawie ochrony wzorów zdobniczych.

⁴⁷ Co zostało przedstawione w pkt 3.

⁴⁸ Pojęcie „wzór przemysłowy” zastąpiło używany dotychczas termin „wzory zdobnicze”, zob. M. Poźniak-Niedzielska, *Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, [w:] *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 65 i n.

⁴⁹ Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych uregulowane zostały w Dziale II p.w.p., natomiast w Dziale III ustawy zamieszczone zostały roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych. Ochrona praw ochronnych do wzorów użytkowych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych odbywa się na takich samych zasadach jak ochrona patentu (art. 287 w zw. z art. 292

ście ustawodawcy należy docenić, bowiem różnicowanie ochrony nie wpływa dobrze na praktykę stosowania prawa. W obecnym kształcie ochrona praw własności przemysłowej oparta jest na zasadach prawa cywilnego⁵⁰, przy czym realizowana jest zarówno przez środki o charakterze prewencyjnym (ochrona *ex ante*) oraz obszerny katalog roszczeń przewidzianych w ramach ochrony *ex post*. Niestety kolejne zmiany w prawie własności przemysłowej nie usunęły pojawiających się wątpliwości co do natury pewnych roszczeń, a niejednokrotnie zaowocowały nowymi problemami. W tym miejscu szczególnie negatywnie ocenić należy podejście ustawodawcy do implementacji dyrektywy *enforcement*. W art. 3 ust. 2 tejże dyrektywy wskazano, że środki naprawcze przewidziane w prawie krajowym powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające. Ponieważ nie ma tu miejsca na kompleksową analizę powyższych zagadnień⁵¹, ograniczę się do wskazania, iż metoda ochrony przyjęta przez polskiego ustawodawcę zupełnie niepotrzebnie wykracza nadmiernie poza granice określone przez ustawodawcę unijnego. Najwięcej zastrzeżeń budzi niejasne konstrukcyjnie określenie roszczenia odszkodowawczego, w szczególności nie pozwalające na uwzględnienie wymaganych dyrektywą nieuczciwych zysków⁵². Ponadto ze względu na nadal nie dające się usunąć wątpliwości co do charakteru prawnego roszczenia o wydanie korzyści trudno uznać, że środki ochrony ustalone są tak, że uwzględniają specyfikę każdej sprawy i świadomy lub nieświadomy charakter naruszenia⁵³.

Kumulacja roszczeń⁵⁴ opartych na rozmaitych zasadach i przesłankach, z pominięciem wytycznych zawartych w dyrektywie, w szczególności tych odwołujących się do elementu winy, wagi naruszenia czy warunków działania sprawcy powoduje, że zachwiana zostaje równowaga między zasadą ochrony własności a potrzebą zapewnienia wolności działalności gospodarczej.

ust. 1 i 293 ust. 1 p.w.p.), a katalog roszczeń przysługujących uprawnionym w przypadku naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego odpowiada roszczeniom przewidzianym w przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego (art. 296 w zw. z art. 302 ust.1 p.w.p.). Różnice w poszczególnych środkach ochronnych zostały praktycznie zniwelowane, w szczególności nowelizacją z 2007 r., która poprzez odesłanie do art. 286 ust. 2 i 3 (art. 297 ust. 1 a) uzupełniła katalog roszczeń w przypadku praw do oznaczeń o roszczenie publikacyjne i roszczenie o zapłatę stosownej kwoty.

⁵⁰ Zob. P. Podrecki, wyd. cyt., s. 37.

⁵¹ Szerzej na ten temat zob. literaturę powołaną w przypisie 19 oraz P. Podrecki, wyd. cyt., s. 576 i n.; P. Podrecki, E. Traple, wyd. cyt., s. 1439 i n.; A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008, s. 297 i n.

⁵² Zob. P. Podrecki, E. Traple, wyd. cyt., s. 1439.

⁵³ Por. pkt 17 preambuły dyrektywy *enforcement*.

⁵⁴ Na temat kumulacji (koegzystencji) roszczeń zob. A. Tischner, *Kumulacja podstaw ochrony a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej*, [w:] *Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Edwardowi Drozdowi*, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 825 i n.

5. Wnioski końcowe

W okresie ostatnich 25 lat szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej było jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa. Ochrona własności intelektualnej zaczęła bowiem stanowić niezbędny, a często pierwszoplanowy element generowania dobrobytu społecznego. Jednakże zmiany w zakresie prawa własności intelektualnej wymuszone były nie tylko potrzebą dostosowania regulacji prawnych do nowego systemu gospodarczo-społecznego. Rozwój tej dziedziny prawa powiązany był ściśle także z dokonującym się procesem globalizacji, rozwojem Internetu, powstawaniem nowego modelu gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Na kształt regulacji prawnych w obszarze ochrony dóbr niematerialnych istotnie wpłynęło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz fakt, że III Rzeczpospolita Polska stała się aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego na poziomie międzynarodowym. Jednakże dokonujące się zmiany ustrojowe i towarzyszące im zmiany w prawie nie doprowadziły do wypracowania takiego modelu ochrony praw własności przemysłowej, który zapewniłby równowagę interesów uprawnionych i użytkowników tych praw. Polski ustawodawca, implementując dyrektywę *enforcement*, przyjął nadmiernie surowe podejście, zapominając, że udoskonalanie metody ochrony powinno zmierzać przede wszystkim do przyspieszenia postępowania i zwiększenia nieuchronności sankcji.

W ramach wniosków *de lege ferenda*, oprócz uwag zaprezentowanych powyżej, należy postulować „przywrócenie” do gamy środków ochronnych przewidzianych w prawie własności przemysłowej roszczenia o usunięcie skutków naruszenia; przeformułowanie roszczeń w sposób umożliwiający uwzględnienie nieuczciwych zysków w związku z roszczeniem odszkodowawczym, przy jednoczesnym usunięciu roszczenia o wydanie korzyści. Ponadto warto przemyśleć konstrukcję problematycznego roszczenia o zapłatę stosownej kwoty przewidzianego w art. 287 ust. 3 p.w.p.

Literatura

- Antoniuk J., *Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy*, MoP 2004, nr 15.
- Czajkowska-Dąbrowska M., *Cywilnoprawna ochrona praw na dobrach niematerialnych*, PPH 2002, wkładka: *Własność przemysłowa, aktualne problemy prawne i etyczne*.
- Czajkowska-Dąbrowska M., *Własność czy własności (intelektualne)*, [w:] *Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej*, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007.
- Drexl J., Hilty R., Kur A., *Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung*, GRUR Int., 2003, z. 7.
- Du Vall M., *Prawo patentowe*, Warszawa 2008.
- Kołodziej A., *Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji*, PIPWI UJ, Zakamycze 2004, z. 88.

- Kopff A., *Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści w prawie autorskim i prawie wynalazczym a roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia*, [w:] *Studia z prawa zobowiązań*, red. Z. Radwański, Warszawa – Poznań 1979.
- Kur A., *The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?*, IIC 2004, z. 7.
- Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011.
- Podrecki P., *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, LexisNexis, Warszawa 2010.
- Podrecki P., Traple E., [w:] *System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a*, red. J. Skubisz, Warszawa 2011.
- Poźniak-Niedzielska M., *Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, [w:] *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa 2001.
- Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
- Skubisz R., *Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści*, [w:] *Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej*, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007.
- Sołtyński S., Nowicka A., *Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, KPP 2006, z. 4.
- Szewe A., *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003.
- Szewc A., Jyż G., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011.
- Tischner A., *Kumulacja podstaw ochrony a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej*, [w:] *Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Edwardowi Drozdowi*, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013.
- Tischner A., *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008.
- Tischner A., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
- Tischner A., Targosz T., *Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zmianie innych ustaw*, PIPWI UJ 2007, z. 97.
- Traple E., *Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej*, ZNUJ PWOWI 2001, z. 77.

PROTECTION MEASURES OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS IN THE TIMES OF POLITICAL TRANSFORMATION (SUBSTANTIVE ISSUES)

Summary: The breakdown of socialism in the former Soviet Union and its satellite states, led to a complete new economic structure in Europe, finalized by the EU enlargement, with far-reaching economic, political and administrative consequences. The purpose of this article is to examine how the transformation process influenced systems for enforcing industrial property rights in Poland and how it contributed to the method of protecting these rights.

Keywords: industrial property law, enforcement of industrial property rights, claims for infringement of industrial property rights.