

Katarzyna Konopka

Prawo własności przemysłowej w stosunku do wolności gospodarczej. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16

Tekst stanowi próbę kondensacji zagadnienia konfliktu wolności gospodarczej jednostki z prawami gwarancyjnymi wynikającymi z prawa własności przemysłowej. Opracowany został na kanwie wyroku TK z 6.12.2018 r., SK 19/16, w którym potwierdzono, że wykonywanie uprawnień przysługujących z racji naruszeń przynależnych praw skorelowanych z prawami własności przemysłowej, jednocześnie nie może w sposób negatywny, wywołujący nieodwracalne skutki, oddziaływać na podmioty trzecie, biorące udział w postępowaniach przed organami kontroli.

Glosa aprobująca

Teza: Zobowiązanie przedsiębiorcy do udzielenia informacji w postępowaniu o naruszenie praw własności przemysłowej, jako podmiotu trzeciego, innego niż osoba, która dane prawa naruszyła, jest złamaniem wolności gospodarczej, ograniczeniem możliwości jej prowadzenia, ingerencją w tajemnicę przedsiębiorstwa. Przepis do tego zobowiązujący – art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. został w związku z powyższym uznanym za niezgodny z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W związku z tym, że przedsiębiorca nie jest osobą naruszającą, należy zachować odpowiednie proporcje co do ingerencji w jego uprawnienia, celem sformułowania roszczenia przeciwko naruszającemu, urzeczywistniając tym samym zasady państwa prawa, przede wszystkim te, dotyczące swobody działalności gospodarczej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

Trybunał Konstytucyjny w sprawie ze skargi konstytucyjnej spółki Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o zbadanie zgodności: art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art. 22 w zw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP orzekł o niezgodności kwestionowanego przepisu z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz postanowił umorzyć postępowanie w zakresie pozostałym.

1. Stan faktyczny

Wolność działalności gospodarczej i wszelkie uprawnienia z nią skolidowane są jednym z fundamentów wszelkich zawartych w aktach normatywnych praw o charakterze podmiotowym. Własność, możliwość pracy, prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym przynoszącej zysk jest jednym z przejawów przyrodzonej człowiekowi godności. Jest szczególne uprawnienie jednostki wobec państwa i jego organów, które powinno podlegać ochronie szczególnej, także ze strony Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 6.12.2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok¹ w sprawie ze skargi spółki z o.o. Grupy Allegro. Stan faktyczny przedstawiał się następująco: Grupa Allegro sp. z o.o., gwoili przypomnienia, prowadzi platformę internetową, która umożliwia zawieranie transakcji *on line*, najczęściej w obrębie umowy sprzedaży, zawieranej w trybie aukcyjnym lub ofertowym. Skarżąca nie jest jednak w żaden sposób pośrednikiem tychże umów, jak również ich agentem czy pełnomocnikiem którejkolwiek ze stron umowy.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział – Sąd Wspólnot Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, postanowieniem z 27.04.2015 r., w sprawie o sygn. akt XXII GWO 18/15², na wniosek spółki akcyjnej BMW z siedzibą w Monachium, zobowiązał Grupę Allegro do udzielenia informacji o pochodzeniu oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych na należącym do spółki portalu allegro.pl części samochodowych zawierających zastrzeżone prawnie znaki słowne i znak słowno-graficzny powiązane z marką BMW, poprzez wskazanie danych sprzedających oraz informacji dotyczących szczegółów dokonywanych w przedmiotowej sprawie transakcji, a także zobowiązał grupę Allegro do zwrotu kosztów postępowania.

Spółka zażądała postanowienie, jednak sąd II instancji utrzymał je w mocy, obciążając dodatkowo skarżącą kosztami postępowania drugoinstancyjnego. Wobec powyższego, grupa Allegro sformułowała skargę konstytucyjną, dotyczącą art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.³ Przepisowi zarzuciła naruszenie zasady proporcjonalności, prawidłowej legislacji oraz określoności przepisów, przez co narusza art. 22 Konstytucji RP⁴, statuujący zasadę wolności gospodarczej oraz możliwości jej ograniczenia. Skarżąca wskazała też, że kwestionowany przepis narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, dotyczący prawa do sądu, przez złamanie uprawnienia jednostki do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy przez sąd, zasady równości stron postępowania, a także ponownie zasady rzetelnej legislacji, określoności przepisów i proporcjonalności.

2. Stanowiska zaprezentowane w sprawie

Swoje stanowiska co do skargi zajęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny oraz Marszałek Sejmu.

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie⁵ z 9.10.2016 r. podzielił stanowisko Skarżącej co do niezgodności art. 286¹ p.w.p. ze wskazanymi w skardze przepisami art. 22 w zw. art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez nieproporcjonalną ingerencję w wolność działalności gospodarczej i tajemnicę przedsiębiorstwa. oceniając kwestionowaną regulację,

¹ Wyrok TK z 6.12.2018 r., SK 19/16, OTK-A 2018/74.

² Postanowienie SO w Warszawie z 27.04.2015 r., LEX nr 2088662.

³ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.), (dalej: p.w.p.).

⁴ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), (dalej: Konstytucja RP).

⁵ Pismo procesowe RPO z 9.10.2016 r., <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16> (dostęp: 22.06.2019 r.).

RPO zauważył rozdzźwięk między przepisami polskimi a unijnymi, wskazanymi w dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁶ – które zostały implementowane do polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony praw własności intelektualnej – właśnie ze względu na naruszenie zasady proporcjonalności. Rzecznik zwrócił uwagę szczególnie na fakt, że bardzo duży zakres uprawnień został przyznany podmiotowi, którego prawa naruszono, nawet gdy nie zostało w postępowaniu przed sądem lub odpowiednim organem stwierdzone naruszenie tychże praw lub wyrządzona szkoda nie ma znacznych rozmiarów; RPO uznał takie rozwiązanie za rażąco niewspółmierne. W piśmie RPO podkreślano również rolę tajemnicy przedsiębiorstwa i możliwych nadużyć w tym kierunku, związanych z wykorzystywaniem art. 286¹ p.w.p.

W dniu 26.02.2018 r. swoje stanowisko określił Prokurator Generalny, kierując do Trybunału Konstytucyjnego pismo⁷, w którym wyraził pogląd odmienny od RPO – mianowicie uznał art. 286¹ p.w.p. za zgodny z art. 22 w zw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zwrócono wprawdzie uwagę na błędy popełnione podczas implementacji dyrektywy 2004/48/WE, które przełożyły się na niejasne przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej, a Prokurator Generalny uznał za doniosłą zasadę wolności gospodarczej, ale równocześnie odnotował, że ochronie powinny podlegać przede wszystkim interesy związane z gwarancjami praw własności intelektualnej. Zgodnie ze zdaniem Prokuratora, możliwość złożenia wniosku o wyjawienie informacji nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż istnieje w kwestionowanej skargą regulacji wymóg uprawdopodobnienia naruszenia praw własności przemysłowej, co należy pojmować jako „prawdopodobieństwo graniczące z pewnością”, zatem należy tu przyjąć, że w gestii organów jurysdykcyjnych leży rzetelne ocenienie stopnia prawdopodobieństwa jako pewnego.

Pismem⁸ z 1.03.2018 r. wyrażone zostało stanowisko Marszałka Sejmu jako reprezentanta tej izby Parlamentu. Marszałek Sejmu przychylił się częściowo do skargi i wniósł o stwierdzenie, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. narusza przepisy Konstytucji RP powołane w skardze, w zakresie, w jakim umożliwiają zobowiązanie osoby innej niż naruszający do udzielenia niezbędnych dla dochodzenia roszczenia informacji; w pozostałym zakresie skargi przedłożył wniosek o umorzenie postępowania. Marszałek uznał za nadmierną dolegliwość obciążenie osoby trzeciej obowiązkiem informacyjnym i podobnie jak RPO, uznał to za naruszenie zasady proporcjonalności. Marszałek Sejmu również podkreślił błędy w implementacji dyrektywy 2004/48/WE, zarówno w kwestii językowej, jak i ukształtowania instytucji wyjawienia informacji. Oceniając kwestionowane przepisy, Marszałek Sejmu zwrócił w swoim piśmie uwagę na oderwanie konstrukcji regulacji art. 286¹ p.w.p. od *ratio* przepisu, czyli ułatwienia dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej. Ponadto przychylił się też do stanowiska wyrażonego w skardze oraz w piśmie RPO co do możliwości nadużyć do stosunku do tajemnicy przedsiębiorstwa. Marszałek odwołał się też do stanu faktycznego sprawy, zwracając uwagę, że wnioskodawca wskazał dwie aukcje internetowe, na których były oferowane towary opatrzone jego znakami towarowymi, natomiast sąd zobowiązał skarżącą do wyjawienia danych transakcyjnych z okresu dziesięciu lat, co nie wydaje się uzasadnione w jakikolwiek sposób okolicznościami sprawy oraz nie przekłada się w sposób proporcjonalny na skalę naruszeń i wyrządzonych tym szkód.

⁶ Dz.Urz. UE L 157, s. 45, (dalej: dyrektywa 2004/48/WE).

⁷ Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie SK 19/16 z 26.02.2018 r., PK VIII TK 113.2016, s. 15–16, <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16> (dostęp: 22.10.2019 r.).

⁸ Stanowisko Sejmu w sprawie SK 19/16 z 1.03.2018 r., BAS-WPTK-1747/16, <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16> (dostęp: 22.10.2019 r.).

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Zwrócił przede wszystkim uwagę na doniosłość uprawnienia z art. 22 Konstytucji RP, czyli wolności działalności gospodarczej. Organ przyjął takie, jakie było ratio legis wprowadzonego przepisu – implementacja unijnej dyrektywy w celu zabezpieczenia gwarancji roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej. Jednak w wyroku przyznano, że w procesie legislacji zaistniały błędy, które sprawiły, iż instytucja z kwestionowanego przepisu naruszała tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób nieodwracalny, co z kolei prowadziło do naruszenia zasady nieproporcjonalności. Trybunał zajął stanowisko, że o niezgodności przepisu zaważyła wadliwa implementacja, szczególnie w zakresie redakcji językowej, co groziło nadużyciami wobec przedsiębiorców.

4. Rozważania o wolności gospodarczej i gwarancjach ochrony prawa własności przemysłowej na tle art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Aby rozpocząć w sposób poprawny analizę wyroku, stanu faktycznego oraz stanu prawnego, należy wskazać, jaka jest geneza przepisu art. 286¹ p.w.p.

Instytucja wniosku o udostępnienie informacji lub też obowiązku informacyjnego była polskiemu prawu znana już wcześniej; jest ona wyrażona w ustawie z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁹, w art. 80 ust. 1 pkt 3, który statuuje: „Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających autorskie prawa majątkowe, jeżeli:

- a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające autorskie prawa majątkowe, lub
- b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających autorskie prawa majątkowe, lub
- c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających autorskie prawa majątkowe, lub
- d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających autorskie prawa majątkowe,

a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze”.

Polski ustawodawca został zobowiązany do wprowadzenia podobnych do cytowanego powyżej przepisu regulacji w zakresie prawa własności przemysłowej przez dyrektywę 2004/48/WE¹⁰. Dyrektywa reguluje prawo do informacji w art. 8, który

⁹ Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 (dalej: pr. aut.).

¹⁰ Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej Prawo własności przemysłowej, V kadencja, druk sejm. nr 1241.

wykorzystuje mechanizm harmonizacji minimalnej. Oznacza to, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały tą regulacją zobowiązane do wprowadzenia w swoich systemach prawnych obowiązku informacyjnego, ale otrzymały jednocześnie uprawnienia do rozszerzenia przepisów dotyczących tej instytucji w stosunku do legislacji dyrektywnej. Akt prawny Parlamentu Europejskiego i Rady statuuje bowiem, że środki przewidziane art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE są obowiązkowo stosowane wyłącznie jeśli chodzi o działania prowadzone w skali handlowej, które definiowane są jako działania skierowane na uzyskiwanie bezpośredniego lub pośredniego zysku ekonomicznego lub korzyści handlowej, ale normalnie nie obejmuje to działań prowadzonych przez działających w dobrej wierze konsumentów końcowych.

Prawodawca polski skorzystał z nadanego dyrektywą 2004/48/WE uprawnienia, ale ograniczenie stosowania prawa do żądania informacji od osób innych niż naruszcyciel ukształtował wyłącznie w stosunku do naruszeń praw na skalę handlową.

W doktrynie zwracano uwagę¹¹ na to, że implementacja instytucji prawa do informacji nie jest prawidłowa. Podkreśla się szczególnie fakt traktowania przez polskiego ustawodawcę art. 286¹ p.w.p. jako odpowiednika art. 80 pr. aut., co jednak nie jest przyjęciem poprawnego rozwiązania. Roszczenie informacyjne zawarte w kwestionowanym przepisie p.w.p. jest bowiem formułowane jako wniosek o zabezpieczenie roszczenia, natomiast regulacja pr. aut. dotycząca podobnej instytucji jest ukształtowana jako „wniosek o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji”; jednocześnie terminologię pojęć z art. 286¹ p.w.p. uznaje się za błędną, ponieważ nie chodzi tutaj o zabezpieczenie roszczeń, ale żądanie w zakresie zabezpieczenia dowodów i udzielenia informacji. Zestawienie ze sobą zobowiązania do udzielenia informacji z zabezpieczeniem roszczenia uznaje się za nielogiczne, gdyż wniosek o udostępnienie informacji wnieść można przed wytożeniem powództwa, czyli przed ukształtowaniem roszczenia uprawnionego. Obowiązek informacyjny ma stanowić pomoc w określeniu przedmiotowego roszczenia, a nadanie tej instytucji formy zabezpieczenia roszczenia sprawia, że rodzą się wątpliwości co do charakteru prawnego obowiązku informacyjnego oraz jego miejsca w unormowaniach dotyczących ochrony prawa własności przemysłowej¹².

Przywoływany artykuł ustawy – Prawo własności przemysłowej dotyczy szczegółowej regulacji na temat stworzenia gwarancji w postępowaniu, które obejmuje zabezpieczenia roszczeń poprzez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które pomogą w dochodzeniu roszczeń, które mają na celu zaprzestanie naruszeń patentu lub prawa ochronnego na znaku towarowym oraz działań z zadośćuczynieniem tym naruszeniom. Jednakże w doktrynie powszechnie zauważano, że przepis art. 286¹ p.w.p. nie odpowiada wymogom poprawnej legislacji, stanowiąc swoistą hybrydę przepisów prawnych – z jednej strony jest to instytucja zabezpieczenia roszczenia poprzez udzielenie informacji, co jest właściwe dla postępowania rozpoznawczego, a z drugiej w tej instytucji prawnej występują elementy typowe dla ochrony tymczasowej, czyli zabezpieczenia powództwa.

Regulacja art. 286¹ p.w.p. stanowi, w zakresie, w jakim przyznaje podmiotowi, którego prawa dotyczące ochrony własności przemysłowej zostały naruszone, uprawnienie do uzyskania szczegółowych informacji o czynnościach podjętych przez osobę naruszającą,

¹¹ A. Jakubecki [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1673–1674; R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle Dyrektywy 2004/48 i prawa polskiego)* [w:] *Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego*, t. 2, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 2555–2558.

¹² Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie SK 19/16...

swoiste żądanie w ramach postępowania procesowego, odrębne od istniejącej w kodeksie postępowania cywilnego konstrukcji zabezpieczenia roszczeń¹³. Realizacja obowiązku informacyjnego ma przede wszystkim służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności podmiotu z tytułu naruszenia przezeń prawa własności przemysłowej, a uzyskane w tym procesie dane oraz informacje mają pozwolić na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszcyciela z odpowiednimi roszczeniami¹⁴.

Prawo do informacji przedsiębiorcy, którego prawa z zakresu prawa własności przemysłowej naruszone, miały stanowić samodzielną podstawę prawną co do żądania określonych działań. Oznaczałoby to, że owo roszczenie ma materialnoprawny charakter, jednak ze względu na kształt, obowiązujący w polskim systemie legislacyjnym do wyroku TK z 6.12.2018 r., ta kwestia nie była jednoznaczna. Część przedstawicieli doktryny uważała, że nadanie regulacji charakteru proceduralnego, szczególnie gdy chodzi o zabezpieczenie roszczeń i dowodów w sprawie, zaciera materialnoprawny, rzeczywisty charakter przepisu¹⁵, ale nie zmienia go co do istoty, bowiem uprawnienie do wystąpienia przez uprawnionego z roszczeniem o udzielenie przez osobę inną niż naruszający informacji stanowi emanację praw podmiotowych uprawnionego z praw własności intelektualnej. Roszczenie informacyjne, według tego poglądu, ma charakter pomocniczy względem przygotowania do uzyskania uprawnień zasadniczych, czyli ochrony prawa własności przemysłowej. Część doktryny przyznaje rację tym poglądom¹⁶, jednak istnieją autorzy, którzy zwracają uwagę na to, że za formalnoprawnym charakterem kwestionowanego przepisu przemawia nie tylko systematyka ustawy – Prawo własności przemysłowej bądź fakt rozstrzygnięcia wniosku z art. 286¹ p.w.p. postanowieniem sądu, ale przede wszystkim skutki, jakie wynikają z uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji¹⁷. Skutkiem uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji nie jest bowiem ukształtowanie stosunku cywilnoprawnego bądź nałożenie sankcji za naruszenie praw własności intelektualnej, ale uzyskanie przez osobę, której prawa zostały naruszone, informacji, które pozwolą na sporządzenie pisma procesowego w zgodzie z wymaganiami przepisów, szczególnie co do prawidłowego sformułowania wartości przedmiotu sporu, jak i wydania uzyskanych przez naruszcyciela korzyści. Celem wniosku o udzielenie informacji jest więc umożliwienie realizacji wymogów formalnych pozwu jako pisma procesowego inicjującego postępowanie, a zatem wywołanie skutków w sferze procesowej¹⁸. J.R. Antoniuk zauważa też, że trudno uzasadnić koncepcję, iż obowiązek informacyjny ma materialnoprawny charakter w relacji do możliwości jego skierowania wobec osoby trzeciej, która w żaden sposób nie naruszyła prawa przysługującego uprawnionemu do wystąpienia z roszczeniem, gdyż po stronie osoby uprawnionej nie powstaje żadne prawo podmiotowe, którego korelatem byłby obowiązek udzielenia informacji przez osobę, która naruszenia nie dokonała, a więc nie jest zobowiązana w żaden sposób wobec uprawnionego¹⁹.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie z 9.10.2016 r. zauważa, że postępowanie informacyjne, regulowane przez przepis art. 286¹ p.w.p., posiada autonomiczny

¹³ Postanowienie SAw Katowicach z 3.10.2011 r., V ACz 624/11, LEX nr 1120408.

¹⁴ Pismo procesowe RPO..., s. 5.

¹⁵ S. Softysiński, A. Nowicka, *Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej Dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006/4, s. 1078.

¹⁶ A. Nowak-Gruca, *Roszczenie informacyjne w ustawie – Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa*, „Monitor Prawniczy” 2008/15, s. 795.

¹⁷ J.R. Antoniuk, *Postępowanie o udzielenie informacji w związku z naruszeniem własności intelektualnej jako rodzaj postępowanie cywilnego*, „Przegląd Sądowy” 2014/11–12, s. 151.

¹⁸ Postanowienie SA w Katowicach z 3.10.2011 r., V ACz 624/11, LEX nr 1120408.

¹⁹ J.R. Antoniuk, *Postępowanie...*, s. 150–151.

charakter zarówno w relacji do trybu procesowego rozpoznawania roszczeń o naruszenie prawa własności przemysłowej lub patentu, jak i wobec postępowań incydentalnych z tej podstawy; świadczą o tym chociażby odmienne uregulowania w zakresie wniosku o udzielanie informacji, jeżeli chodzi o właściwość miejscową sądu, termin rozpoznania wniosku bądź samo pojęcie interesu prawnego²⁰.

Istotą liberalizmu jest to, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. To może posłużyć jako paralela do tego, jak państwo powinno traktować fundamentalne wartości – respektować ich granice; w praktyce nie jest to jednak możliwe, ponieważ stany występujące w rzeczywistości społecznej powodują, że wartości te często występują w kolizji do siebie; należy je wtedy ważyć, rozstrzygnąć dylemat etyczny, gdzie trzeba poświęcić jedną wartość na rzecz drugiej. Należy się kierować hierarchią wartości oraz rozważyć takie pojęcia, jak prawa indywidualne jednostki i dobro ogółu.

Konieczne jest określenie ram postępowania dowodowego, które ograniczą arbitralność działania organów państwa, oraz zapewnienie instrumentów prewencyjnej ochrony praw i wolności²¹. Efektywność postępowania dowodowego, osiągnięcie prawdziwych ustaleń faktycznych w celu ochrony interesów konsumentów jako wartość, musi pozostawać w równowadze z innym wartościami, które w toczącym się postępowaniu mogłyby zostać narażone²².

W praktyce nie zawsze jest to możliwe. Naturalnym stanem jest to, że w rzeczywistości społecznej występują liczne konflikty wartości. Wówczas należy dokonać ich stopniowania, rozstrzygnięcia dylematu etycznego na temat tego, którą wartość należy poświęcić na rzecz drugiej. Trzeba tu kierować się hierarchią idei, rozważyć pojęcia dobra ogółu, użyteczności społecznej oraz praw jednostki. Jednak podejmowanie działań, gdzie trzeba uwzględnić nad interes jednostki ważny interes publiczny, zawsze musi zgadzać się z zasadą proporcjonalności, czyli utrzymania właściwych proporcji między środkiem ograniczającym wolność gospodarczą a korzyściami, jakie wynikają z niego dla dobra publicznego, oraz skutków, jakie wynikną z wprowadzenia określonych ograniczeń swobody działalności gospodarczej²³.

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. i jego znaczenie dla ochrony praw własności przemysłowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa

W podanym wyroku TK nastąpiła taka hierarchizacja: ograniczono ochronę praw własności przemysłowej na rzecz gwarancji wolności gospodarczych przedsiębiorcy. Trybunał słusznie wskazał, że przepis nakładał na przedsiębiorcę nieproporcjonalny ciężar. Trzeba zauważyć, że nie ma istniejących powiązań w postępowaniu toczącym się przeciwko naruszcycielowi wraz z postępowaniem w sprawie udzielenia przez przedsiębiorcę informacji. Zobowiązanie przedsiębiorcy do udzielania informacji o swoich klientach stanowi naruszenie tajemnicy handlowej, co narusza zasadę proporcjonalności; dochodzi tu wprowadzenie do ograniczenia gwarancji ochrony praw własności przemysłowej, ale

²⁰ Pismo procesowe RPO..., s. 5.

²¹ W. Jasiński [w:] *Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym*, red. W. Jasiński, Warszawa 2016, s. 154.

²² W. Jasiński [w:] *Standardy rzetelności...*, s. 155.

²³ *Prawo publiczne gospodarcze*, red. S. Piątek, I. Postuła, Warszawa 2009, s. 27.

należy dokonać podkreślenia większej wagi swobody działalności gospodarczej, ochrony prywatności przedsiębiorcy oraz gwarancji istnienia mechanizmów obronnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez inny podmiot uzyskanych informacji; takie zagrożenie nie istniałoby, gdyby zakwestionowany przepis przewidywał, że taki wniosek, dotyczący zobowiązania osoby niebędącej naruszcycielem do ujawnienia poufnych informacji związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa, będzie mógł zostać zgłoszony dopiero na etapie postępowania o naruszenie praw własności przemysłowej, kiedy ustalone już zostanie naruszenie przez odpowiedni do tego organ; inaczej bowiem informacje przekazane przez przedsiębiorcę będącym osobą trzecią w postępowaniu przeciwko naruszeniom będą mogły być podstawą do wytoczenia przeciwko niemu powództwa.

Prawo unijne²⁴ szczególnie zwraca uwagę na podnoszoną powyżej przesłankę zachowania zasady proporcjonalności poprzez miarkowanie obowiązków informacyjnych, tak aby zachować tajemnicę przedsiębiorstwa; w wersji aktu sprzed wyroku TK zaistniał stan faktyczny, w którym większy zakres ochrony przewidziany był dla dóbr naruszanych, związanych z prawem własności przemysłowej, niż dobra podmiotu, którego zobowiązuje się do udzielenia informacji, gdy może to zagrozić jego prawu do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poszanowania jego wolności i prawa do prywatności. Należy pamiętać, że częstokroć pierwsze z wyżej wymienionych dóbr doznać może szkód niewielkich rozmiarów lub naruszenie tego dobra może nie zaistnieć; jest to właśnie *clue* hierarchizacji, gdzie na podstawie porównania proporcji danych dóbr i idei, biorąc pod uwagę przyjęte w społeczeństwie wartości, dobra jednostki oraz ogółu, dokonujemy swoistego stopniowania i decydujemy się na przedłożenie jednej wartości na rzecz drugiej, biorąc pod uwagę impakt, jaki będzie to miało na system prawny i jego kompletność oraz spójność, a także równowagę legislacyjną.

Zasada proporcjonalności ujęta w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przyjmuje, że wymóg konieczności ochrony dóbr w stosunku do ograniczenia praw jednostki jest spełniony, jeżeli zastosowane przez ustawodawcę środki są w stanie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu oraz są nieodzowne dla ochrony interesu, z którym są powiązane, a ich efekty pozostają proporcjonalne do ciężarów nałożonych na obywateli²⁵. „Konieczność”, o której tu mowa, zawiera w sobie postulat niezbędności, przydatności i proporcjonalności *sensu stricto* wprowadzanych ograniczeń danego prawa²⁶; nie można tu tego przymiotu utożsamiać z „celowością” czy „pożytecznością” określonej regulacji prawnej, która ogranicza chronione prawo lub swobodę. Ograniczenie danego prawa czy swobody musi być niezbędne dla osiągnięcia celów zawartych w takiej regulacji, nie wystarczy, że będzie to rozwiązanie sprzyjające czy ułatwiające osiągnięcie tych celów²⁷.

Konstytucja statuuje, że fundamentem społecznej gospodarki rynkowej jest wolność działalności gospodarczej, poszanowanie własności prywatnej oraz solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych, a także że działalność gospodarcza i jej swoboda podlega ograniczeniu wyłącznie w przypadkach szczególnych oraz regulowanych ustawowo. Istota działalności gospodarczej to możliwość podjęcia i prowadzenia działalności nastawionej co do zasady na osiągnięcie zysku, ale na tę treść składają się także prawa do zachowania w tajemnicy wiadomości dotyczących przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania.

²⁴ Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Warszawa 2016, s. 1377.

²⁵ Wyrok TK z 9.06.1998 r., K 28/97, OTK 1998/4, poz. 50; wyrok TK z 21.04.2004 r., K 33/03, OTK-A 2004/4, poz. 31.

²⁶ Wyrok TK z 22.09.2005 r., Kp 1/05, OTK-A 2005/8, poz. 93.

²⁷ J. Zakolska, *Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego*, Warszawa 2008, s. 256.

Prawo ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oparte jest na podobnych założeniach jak inne prawa własności intelektualnej. Celem tej instytucji jest zapewnienie skutecznej ochrony przedsiębiorcom, którzy dokonują inwestycji w szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, szczególnie tą, która jest dla rynku innowacyjna. Tajemnica przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej, gdzie konkurencja między działającymi w niej podmiotami jest jedną z podstawowych sił napędowych, staje się dobrem równie cennym co chronione prawem własności przemysłowej patenty, znaki towarowe czy wzory użytkowe, gdyż właśnie te pewne informacje, które są ściśle powiązane z działalnością podmiotu gospodarczego, pozwalają na uzyskanie na rynku lepszej i silniejszej pozycji, szczególnie z powodu przymiotu niedostępności i niejawności tych informacji²⁸. Organy władzy nie mają kompetencji do korzystania lub ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa bez zgody uprawnionego, chyba że przewiduje to ustawa w interesie publicznym.

Wolność działalności gospodarczej i własność prywatna są jednymi z filarów obecnego ustroju społeczno-gospodarczego, na co wskazuje chociażby art. 20 Konstytucji RP. Sąd Najwyższy w wyroku z 23.06.2010 r. podkreślił wynikającą z tego artykułu i następnych zasadę, że wolność gospodarcza może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, co stanowi jedną z najważniejszych zasad ustrojowych państwa²⁹. Oznacza to, że organy państwa oraz inne podmioty prawa mają obowiązek co do powstrzymywania się od niesłusznej ingerencji w sferę wolności gospodarczej oraz własności prywatnej, zarówno gdy chodzi o czynności prawne, jak i faktyczne³⁰. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie w przedmiotowej sprawie zwraca tu uwagę na przepis art. 22 Konstytucji RP: „Jednakże wolności działalności gospodarczej ustawodawca nie może reglamentować w dowolny sposób. Art. 22 Konstytucji RP stawia w tym względzie dwa warunki: w płaszczyźnie formalnej wymaga, by ograniczenie było wyprowadzone w drodze ustawy, w płaszczyźnie materialnej zaś – by uzasadnione było «ważnym interesem publicznym»³¹. Ów «ważny interes publiczny» – choć jest kategorią ocenną – nie może być interpretowany rozszerzająco ani prowadzić do ograniczenia innego odrębnego prawa, a konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenie musi być na tyle merytorycznie uzasadnione, by w konflikcie z zasadą swobodnej działalności gospodarczej rachunek aksjologiczny przeważał na jego korzyść”³². Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 25.07.2013 r. orzekł: „Przydatność, niezbędność oraz proporcjonalność w wąskim znaczeniu nie mają przy tym charakteru optymalizacyjnego, a w konsekwencji nie pozostają w relacji pierwszeństwa przed innymi normami, ale mogą zostać albo zrealizowane albo niezrealizowane, ni mniej, ni więcej”³³.

W poprzednim stanie faktycznym zachowanie tajemnicy było iluzoryczne, ze względu na fakt, że jedynym proceduralnym narzędziem obrony było rozpatrywanie sprawy przy drzwiach zamkniętych w rozumieniu przepisu³⁴ art. 153 k.p.c.³⁵ Nie było podstaw do utajnienia dokumentów. Prawo do informacji stanowi środek, który jest podatny na nadużycia. Środek przewidziany w art. 286¹ p.w.p. ma charakter nadzwyczajny, stwarza zagrożenia dla dóbr chronionych zobowiązanego przedsiębiorcy,

²⁸ Pismo procesowe RPO..., s. 16.

²⁹ Wyrok SN z 23.06.2010 r., II PK 1/10, LEX nr 1554392.

³⁰ M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011, s. 140–141.

³¹ Pismo procesowe RPO..., s. 8.

³² Pismo procesowe RPO..., s. 8–9.

³³ Wyrok TK z 25.07.2013 r., P 56/11, OTK-A 2013/6, poz. 85.

³⁴ Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

³⁵ M. Kubiak [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, komentarz do art. 286¹, s. 773.

w związku z czym szczególnie uzasadnione jest stosowanie do tych przepisów zasady proporcjonalności jako zasady orzekania. Powszechne w doktrynie było stanowisko, że regulacja art. 286¹ p.w.p., która stanowiła implementację unijnej dyrektywy 2004/48/WE, nie była instytucją wolną od pomyłek i błędów, przez co nie przystawała do polskiego systemu prawnego; zwracano uwagę, że art. 286¹ p.w.p. winien być traktowany jako odpowiednik art. 80 pr. aut., ponieważ takie było zamierzenie ustawodawcy ze względu na podobieństwa w konstrukcji obu tych przepisów, jednakże art. 286¹ p.w.p. określał obowiązek informacyjny w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, a art. 80 ust. 1 pkt 2 pr. aut. stanowił „wniosek o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji”. Z tego względu terminologię w kwestionowanym przepisie prawa własności przemysłowej uznano za nieprawidłową, bowiem przedmiotem dyspozycji przepisu nie były przypadki zabezpieczenia roszczeń, lecz żądanie w zakresie zabezpieczenia dowodów oraz roszczenie o udzielenie przez odpowiedni podmiot trzeciej informacji. Uznano za nielogiczne powiązanie obu tych środków ze względu na to, że owe uprawnienie kształtowało się, jak wcześniej wskazywano, jeszcze przed wszczęciem postępowania, nim sformułowano roszczenie³⁶.

Charakter środka prawnego polegającego na możliwości wystąpienia z żądaniem udzielenia informacji był natury procesowej, jako zabezpieczenie roszczenia, podczas gdy w rzeczywistości żądanie udzielenia informacji istotnych dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej jest materialnoprawnym roszczeniem informacyjnym, które pełniło funkcję pomocniczą względem zasadniczych roszczeń, które gwarantowały ochronę praw własności intelektualnej³⁷. Zabezpieczenie roszczenia było możliwe, jeżeli wystąpiła przesłanka „wysokiego prawdopodobieństwa” naruszenia. Nie wymagano więc udowodnienia faktu naruszenia, co sprawiało, że prawo do informacji stanowiło środek podatny na naruszenia. W uchylonym przez Trybunał Konstytucyjny przepisie brakowało wyraźnego odwołania do zasady proporcjonalności przy rozpoznawaniu wniosku³⁸.

Regulacja art. 286¹ p.w.p. i jej niezgodność z Konstytucją RP nie oznacza braku doniosłości prawnej w tym przepisie czy nieważności interesu prawnego, dla którego została ustanowiona ochrona prawna. Uczciwa konkurencja oraz gwarancje praw własności przemysłowej przysługujące uczestnikom obrotu gospodarczego, których prawa chroni się przed naruszeniami, mieszczą się w materialnych podstawach ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych, przede wszystkim porządku publicznego oraz poszanowania praw innych osób. Zasada wolności gospodarczej i tajemnica przedsiębiorstwa nie może być w żadnym wypadku usprawiedliwieniem czy osłoną działań niezgodnych z przepisami prawnymi oraz naruszających przysługujące innym jednostkom uprawnienia³⁹.

Prawnnonaturalne uzasadnienie ochrony praw i wolności, w szczególności tych przynależnych jednostce, może prowadzić do wniosku o abstrakcyjnej wyższości norm ujmujących tego typu wartości nad zasadami odzwierciedlającymi interes publiczny, który reprezentuje aparat państwowy. W procesie rozstrzygania konfliktów zasad, a więc

³⁶ T. Targosz, A. Tischner, *Komentarz do zmiany art. 286¹ ustawy – Prawo własności przemysłowej wprowadzonej przez Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662 [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw*, red. T. Targosz, A. Tischner, LEX 2008.

³⁷ A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008, s. 288–289, s. 292.

³⁸ A. Tischner [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2013, s. 1371.

³⁹ Wyrok TK z 4.07.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002/4, poz. 50.

stosowania na gruncie praw i wolności zasady proporcjonalności, uwidacznia się specyfika kulturowa danego systemu prawnego. Istotą moralności politycznej chroniącej prawa jednostki jest koncentrowanie się na specyfice jednostki w ramach grupy, a nie analiza grupy jako jednostek charakteryzujących się określoną specyfiką⁴⁰. Stosowanie zasady proporcjonalności to efekt kulturowy, co oznacza, że wymaga uwzględnienia w procesie rozstrzygania punktu widzenia⁴¹.

Artykuł 286¹ p.w.p. jako całość realizuje swój cel jako ochrona znaku towarowego, szczególnie w kwestii zabezpieczenia roszczenia. Istotą postępowania zabezpieczającego jest jednakże jego odwracalny charakter. Tymczasem zobowiązanie wynikające z uchylonego przepisu powodowało, że dochodziło do przekazania określonych informacji handlowych dotyczących przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania, niezależnie od tego, czy dalsze postępowanie wykazało naruszenie znaku towarowego, a nawet czy zostało wszczęte. A więc dana instytucja wywołuje skutki nieodwracalne, poważniejsze niż założony cel ustawy, i nie jest konieczna dla ochrony innych konstytucyjnych wartości. Uprawniony może poprzestać na uzyskaniu żądanych informacji i nie podejmować dalszych działań. Ustawa nie zobowiązuje bowiem podmiotu występującego o informację, o której mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., do uruchomienia postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej.

Prawo do ochrony znaku towarowego z pewnością powinno podlegać ochronie ze strony państwa, jednak *clue* orzeczenia TK to dokonana hierarchizacja prawa, polegająca na błędzie wynikającym z nieprawidłowo dokonanej implementacji dyrektywy, której skutkiem była niezgodność przepisu z konstytucją; osoba, która nie jest naruszającym, była zobowiązana do udzielania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jednocześnie będąc pozbawioną możliwości weryfikacji twierdzeń uprawnionego co do prawdopodobieństwa naruszenia praw własności przemysłowej w toku postępowania w przedmiocie naruszenia tychże praw (które jednak nie musi być wszczęte). Strona była też narażona na odpowiedzialność z tytułu przyczynienia się do wyrządzenia szkody. Zobowiązanie jej do udzielenia informacji nie gwarantowało dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., a raz udzielona wnioskodawcy informacja nie może następnie stać się dla niego nieznana. Skutki przekazania informacji były więc nieodwracalne, a zasada proporcjonalności była w rażący sposób naruszana.

Zatem należy w sposób afirmatywny przyjąć wyrok TK w tej kwestii.

⁴⁰ M. Korycka-Zirk, *Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności*, Warszawa 2012, s. 186.

⁴¹ M. Korycka-Zirk, *Teorie zasad...*, s. 205.