



Warszawa, dnia 29 września 2025 r.

Opinia prawna Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej /UDER85/

W przedstawionym do zaopiniowania projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 ze zm., dalej: p.w.p.) proponuje się wprowadzenie regulacji pozwalających na ograniczenie prawa wglądu do materiałów i dowodów załączonych do akt sprawy, jeżeli udostępnienie tych materiałów i dowodów groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ. U. z 2022 r., poz. 1233). Regulacje te proponuje się umieścić w dwóch nowych jednostkach redakcyjnych: **oznaczonej jako art. 152^{19a}** (w odniesieniu do postępowania dotyczącego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (art. 152¹⁹ ust. 4 p.w.p.) oraz **oznaczonej jako art. 172²** (w odniesieniu do postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku towarowego – art. 166 ust. 1 p.w.p. oraz w odniesieniu do postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy – art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p.).

Przyczyną propozycji wprowadzenia powyższych regulacji ma być – jak wynika z uzasadnienia projektu – okoliczność, iż *„obecnie p.w.p. nie reguluje kwestii związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. W zakresie postępowania spornego p.w.p. przewiduje możliwość wyłączenia jawności rozprawy w przypadku powołania się przez strony na informacje prawnie chronione np.*



OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH | ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa | tel.: 22 300 86 40 | kirp@kirp.pl | NIP 5261043011

tajemnicę przedsiębiorstwa. Takie wyłączenie nie może obejmować obecności stron na rozprawie (art. 255⁵ ust. 2 p.w.p.)”.

Jak dalej wskazuje się w uzasadnieniu projektu, w każdym przypadku, do którego proponowane przepisy miałyby znaleźć zastosowanie, „ciężar dowodu w zakresie wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego spoczywa na uprawnionym z prawa ochronnego do znaku towarowego, którego używanie jest kwestionowane (art. 152¹⁹ ust. 5 p.w.p., art. 166 ust. 1 p.w.p., art. 169 ust. 6 p.w.p.)”, przy czym „rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń lub domniemań, lecz musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, że znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku. Dowodami używania powinny być dokumenty i przedmioty mające znaczenie dowodowe, takie jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe. Dość powszechnie używanie znaku wykazuje się przedkładając faktury czy inne dowody potwierdzające sprzedaż towarów opatrywanych spornym znakiem towarowym”. Jednocześnie autorzy projektu przyznają, że „z dotychczasowej praktyki Urzędu Patentowego wynika, że tego typu sytuacje występują sporadycznie, gdyż w zdecydowanej większości przypadków możliwe jest takie skonstruowanie materiału dowodowego, by nie zachodziło ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa”.

Nie ulega wątpliwości, że ograniczenie wglądu do materiałów i dowodów dokonywane winno być na wniosek przedsiębiorcy, który obowiązany będzie wykazać, że przesłanki pozwalające zakwalifikować określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa zostały spełnione.

Należy jednak zauważyć, iż **projektowane przepisy będą miały ograniczone zastosowanie**: zgodnie z treścią projektowanego przepisu art. 152^{19a} wniosek o ograniczenie prawa wglądu do materiałów i dowodów zgłosić będzie mógł wyłącznie uprawniony z tytułu prawa ochronnego do wcześniejszego znaku towarowego, zaś zgodnie z treścią projektowanego art. 172² – wyłącznie uprawniony z tytułu prawa ochronnego do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z tytułu prawa



OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH | ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa | tel.: 22 300 86 40 | kirp@kirp.pl | NIP 5261043011

ochronnego. Tym samym wniosku takiego nie będzie mógł złożyć zgłaszający znak towarowy, ani też uprawnionego do późniejszego znaku towarowego lub wnioskujący o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. Projektowane przepisy nie będą miały zastosowania również w innych postępowaniach regulowanych nowelizowaną ustawą, np. w postępowaniach dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Zarówno względem konieczności zapewnienia równorzędności pozycji stron postępowania i poszanowania zasady równości wobec prawa, **zasadne byłoby przyznanie omawianego uprawnienia obu stronom postępowania**. Stosownie do treści art. 152¹⁸ ust. 1 p.p.w. stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający znak towarowy i wnoszący sprzeciw, w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku towarowego - uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego oraz uprawniony do późniejszego znaku towarowego (art. 166 p.w.p.), zaś w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy - wnioskodawca oraz uprawniony z tytułu prawa ochronnego (art. 169 p.w.p.). Przyznanie projektowanej ochrony w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa wyłącznie uprawnionemu z tytułu prawa ochronnego nie wydaje się być uzasadnione.

Stąd, pomimo incydentalnego charakteru regulacji (jak wskazuje sam projektodawca konieczność udzielenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa występuje w praktyce sporadycznie) wydaje się, że proponowane rozwiązanie powinno mieć charakter ogólny i dotyczyć winno zarówno wszystkich postępowań prowadzonych na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej, jak również wszystkich podmiotów (stron) uczestniczących w danym postępowaniu. Dlatego też projektowane regulacje znaleźć się winny w przepisach ogólnych dotyczących postępowań spornych (art. 255 p.w.p. i nast.), zaś w postępowaniu dotyczącym sprzeciwu, o którym mowa w art. 152¹⁹ p.w.p. - przepis o odpowiednim stosowaniu tej regulacji we wskazanym postępowaniu.



OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH | ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa | tel.: 22 300 86 40 | kirp@kirp.pl | NIP 5261043011

Podkreślić też należy, że regulacje zawarte w art. 152^{19a} i art. 172² są tożsame i nie ma uzasadnienia do ich powtarzania w poszczególnych jednostkach redakcyjnych (por. np. § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. z 2016 r., poz. 283 ze zm.).

Niezasadne wydaje się też przyznanie prawa do ograniczenia prawa wglądu do materiałów i dowodów, których ujawnienie groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, dopiero w sytuacji podniesienia przez zgłaszającego zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem (art. 152¹⁹ ust. 4 p.w.p.). Taka regulacja oznacza, że wnoszący sprzeciw (uprawniony z tytułu prawa ochronnego do wcześniejszego znaku towarowego) nie będzie mógł wnioskować o ograniczenie dostępu do materiałów i dowodów na etapie sprzeciwu. Tym samym brak będzie podstaw do utajnienia materiałów i dowodów załączonych do sprzeciwu, nawet jeżeli ich udostępnienie groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa. To samo dotyczy regulacji zawartej w projektowanym art. 172².

Kolejne zastrzeżenie budzi regulacja proponowana w art. 152^{19a} ust. 2 oraz art. 172² ust. 2. W obu tych przepisach proponuje się, by **ograniczenie prawa do wglądu do materiałów i dowodów nie obejmowało informacji istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy**. W uzasadnieniu projektu wskazano, że *„utajnienie wobec drugiej strony postępowania informacji istotnych dla rozstrzygnięcia skutkowałoby naruszeniem prawa do obrony tej strony. Powyższe jest szczególnie istotne z uwagi na kontradiktoryjny charakter ww. postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym”*. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z treścią art. 252 p.w.p. w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Według treści art. 75 § 1 k.p.a. *jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz*



OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH | ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa | tel.: 22 300 86 40 | kirp@kirp.pl | NIP 5261043011

ogłędziny. Przyjąć więc należy, że **dowodem winny być wyłącznie informacje istotne dla rozstrzygnięcia sprawy**. Informacje nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a jednocześnie naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa, nie powinny być przez stronę ujawniane w toku postępowania – takie informacje nie mają bowiem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a dla przedsiębiorcy mogą stać się przyczyną ujawnienia tajemnicy jego przedsiębiorstwa. Jak zresztą przyznaje projektodawca „w zdecydowanej większości przypadków możliwe jest takie skonstruowanie materiału dowodowego, by nie zachodziło ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa”.

Tym samym wydaje się, że zastrzeżenia zawarte w przepisach art. 152^{19a} ust. 2 i art. 172² ust. 2 są zbędne. Każdorazowo Urząd Patentowy, na wniosek uprawnionego, winien rozstrzygać jakie informacje (materiały i dowody), choć istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, mogą zagrozić tajemnicy przedsiębiorstwa, a tym samym powinny być utajnione, przy uwzględnieniu prawa obu stron do obrony. Inaczej mówiąc, rozpoznając wniosek o ograniczenie dostępu do materiałów i dowodów Urząd Patentowy winien wziąć pod uwagę prawo obu stron do obrony, zasadę jawności postępowania oraz konieczność zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Dopiero uznanie przewagi argumentów za koniecznością utajnienia określonych materiałów i dowodów nad pozostałymi zasadami postępowania skutkować może wydaniem pozytywnego rozstrzygnięcia w omawianym zakresie, pomimo istotności materiałów i dowodów dla rozstrzygnięcia sprawy.

Należy podnieść, że analogiczna - do projektowanej - regulacja zawarta została w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r., poz. 1616 ze zm.). Przepis art. 69 tej ustawy nie zawiera jednak zastrzeżenia dotyczącego materiałów i dowodów „istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy”. W postanowieniu z dnia 08 stycznia 2019 r. (sygn. akt XVII Amz 16/18, Legalis nr 2127586), wydanym w sprawie prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał zasadnie, że „*akt ograniczenia dostępu do materiału dowodowego ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zasadniczo*



OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH | ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa | tel.: 22 300 86 40 | kirp@kirp.pl | NIP 5261043011

nie powinien powodować utrudnienia, a już na pewno nie powinien ograniczać pozostałym stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się co do informacji istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Ochrona dobra, jakim jest tajemnica przedsiębiorstwa, nie uzasadnia tak daleko idącego i nieproporcjonalnego (...) ograniczenia fundamentalnego uprawnienia procesowego stron postępowania administracyjnego, jak prawo do obrony. Wymaga podkreślenia, że możliwość wykonywania tego prawa, a zarazem czynny udział strony w postępowaniu antymonopolowym leży w interesie publicznym, gwarantując wydanie rozstrzygnięcia odpowiadającego zaistniałemu stanowi faktycznemu. Natomiast ograniczenie powyższych uprawnień skutkuje naruszeniem prawa stron postępowania do obrony i pozostaje w sprzeczności z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności". W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano na konieczność zachowania proporcji w wyważeniu dwóch równorzędnych wartości, takich jak prawo strony do dostępu do akt sprawy oraz prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Tym samym wydaje się, że brak jest podstaw do ustawowego wyłączenia prawa do ograniczenia wglądu do materiałów i dowodów „istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy”, albowiem takie ograniczenie spowoduje, że w istocie projektowane przepisy nie będą miały zastosowania. Ograniczenie prawa do wglądu do materiałów i dowodów z istoty winno dotyczyć informacji istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, zaś rolą organu procesowego winno być rozważenie zasadności takiego ograniczenia ze względu na stwierdzoną przewagę prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nad prawem stron do dostępu do materiału dowodowego i prawa do obrony.

Odnosząc się zaś szczegółowo do proponowanych rozwiązań należy podnieść, że w art. 152^{19a} ust. 1 błędnie zamieszczono podwójne odesłanie do regulacji zawartej w art. 152¹⁹ ust. 4 p.w.p. Przepis ten odnosi się bowiem do „przypadku, o którym mowa w art. 152¹⁹ ust. 4, jeżeli zostanie podniesiony zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego”. Tymczasem przepis art. 152¹⁹ ust. 4 p.w.p. stanowi o podniesieniu przez zgłaszającego zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych



OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH | ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa | tel.: 22 300 86 40 | kirp@kirp.pl | NIP 5261043011

sprzeciwem. Przepis ten nie reguluje więc innej sytuacji, aniżeli podniesienie zarzutu przez zgłaszającego. Stąd wystarczające jest odesłanie do „przypadku o którym mowa w art. 152¹⁹ ust. 4” lub do przypadku, gdy „podniesiony zostanie zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego”.

To samo dotyczy propozycji treści art. 172² ust. 1, gdzie zamieszczono analogiczne, podwójne odesłanie do treści art. 166 ust. 1 p.w.p., w którym to przepisie stanowi się o podniesieniu zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego.

Według projektowanego przepisu art. 152^{19a} ust. 6 „w przypadku, gdy w toku postępowania informacje objęte ograniczeniem dostępu do materiałów i dowodów, okażą się istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, Urząd Patentowy z urzędu lub na wniosek strony, może wydać postanowienie o zmianie postanowienia ograniczającego prawo wglądu do materiałów i dowodów”. Zgodnie zaś z treścią ust. 7 tego artykułu „przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 6, Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska”. Niezasadnie pominięto prawo wnoszącego sprzeciw (uprawnionego z tytułu prawa ochronnego do wcześniejszego znaku towarowego) do możliwości zajęcia stanowiska w przedmiocie zmiany postanowienia w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiałów i dowodów. Tymczasem owo ograniczenie nastąpiło na wniosek zgłaszającego sprzeciw (uprawnionego z tytułu prawa ochronnego do wcześniejszego znaku towarowego) i ta strona przede wszystkim winna mieć prawo ustosunkowania się do ewentualnej zmiany postanowienia ograniczającego prawo wglądu do materiałów i dowodów.

Tak samo w projektowanym art. 172² ust. 7 uprawnienie powyższe przyznano wnioskodawcy lub uprawnionemu z tytułu prawa ochronnego, pomijając uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego (art. 166 ust. 1 p.w.p.) oraz uprawnionego z tytułu prawa ochronnego (art. 169 ust. 1 p.w.p.).

Reasumując, wskazać należy, że co do zasady projektowane rozwiązania prawne zasługują na akceptację. Rozważenia wymaga jednak kwestia przyznania prawa do złożenia wniosku o ograniczenie prawa wglądu do materiałów i dowodów załączonych



OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH | ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa | tel.: 22 300 86 40 | kirp@kirp.pl | NIP 5261043011

do akt sprawy obu stron postępowania, na każdym etapie postępowania. Niezasadne jest wyłączenie spod możliwości ograniczenia prawa wglądu do materiałów i dowodów „istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy” albowiem przyjąć należy, że wszystkie materiały i dowodowy są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Konieczne jest również przyznanie obu stronom uprawnienia do zajęcia stanowiska w przedmiocie zmiany postanowienia o ograniczeniu dostępu do materiałów i dowodów.

Autor opinii:

dr Grzegorz Julke; *radca prawny; Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji*