

Sygn. akt I KZP 13/05

## U C H W A Ł A

Dnia 24 maja 2005 r.

Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie

na posiedzeniu w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SN Józef Szewczyk

Sędziowie SN:       Andrzej Deptuła (sprawozdawca)

                          Ewa Strużyna

Protokolant: Piotr Wypych

przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej Aleksandra Herzoga

w sprawie **Andrzeja P., Bogusława P. i Grzegorza B.**

po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w G., postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r., zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy:

**Czy pojęcie wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oznacza wprowadzenie (w sposób pierwotny) do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, czy też także zachowania osób towar taki po uprzednim nabyciu oferujących do kolejnej (następczej) sprzedaży, a zatem osób uczestniczących w dalszej dystrybucji towaru - uczestniczących w obrocie tym towarem?**

uchwalił

udzielić następującej odpowiedzi:

**„Wprowadzeniem do obrotu” o którym mowa w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym.**

### U Z A S A D N I E N I E

Przedstawione Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne wyłoniło się na tle następującej sytuacji procesowej.

Sąd Rejonowy w G. rozpoznał sprawę:

- Andrzeja P. i Bogusława P. oskarżonych o to, że w okresie od kwietnia 1998 r. do marca 1999 r. w G. wprowadzili do obrotu rozpuszczalną kawę „Jacobs Maxima” z fałszywymi etykietami oraz w nieoryginalnych opakowaniach, posługując się zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kraft Jacobs Suchard Polska Sp. z o. o. tj. o popełnienie przestępstwa z art. 57 ust. 1 ustawy o znakach towarowych,

- Grzegorza B. oskarżonego o to, że w okresie od kwietnia 1998 r. do lipca 1998 r. w G. wprowadził do obrotu rozpuszczalną kawę „Jacobs Maxima” z fałszywymi etykietami oraz w nieoryginalnych opakowaniach, posługując się zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kraft Jacobs Suchard Polska Sp. z o. o. tj. o popełnienie przestępstwa z art. 57 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

Wyrokiem z dnia 1 marca 2004 r., uniewinnił oskarżonych, stwierdzając w uzasadnieniu tego orzeczenia, że przez wprowadzenie do obrotu rozumieć należy nie każdą kolejną czynność rozporządzającą, lecz jedynie pierwszą, pierwotną czynność, która spowodowała wprowadzenie towarów oznaczonych podrobionym znakiem do obrotu handlowego.

Wyrok ten zaskarżył prokurator, zarzucając obrazę prawa materialnego – art. 57 ust. 1 ustawy o znakach towarowych – polegającą na błędnej interpretacji pojęcia „wprowadzenie do obrotu”. Prokurator wywodził, że pojęcie „wprowadzenie do obrotu” obejmuje wszystkie transakcje towarem lub usługami jeżeli tylko sprawca posługuje się przy tym zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać i czyni to wbrew uprawnionemu z tytułu rejestracji.

Sąd Okręgowy w G. rozpoznając apelację uznał, że wyłoniło się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, które wyraził w przedstawionym pytaniu, tym razem na tle art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

Prokurator Prokuratury Krajowej ustosunkowując się do przedstawionego przez Sąd Okręgowy w G. zagadnienia wniósł o podjęcie uchwały następującej treści – „wprowadzeniem do obrotu w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej jest pierwotne (pierwsze) udostępnienie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym”.

Rozstrzygając przedstawione zagadnienie Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 441 k.p.k. sąd odwoławczy może przekazać Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, które wymaga zasadniczej wykładni ustawy i wyłoniło się przy rozpoznaniu środka odwoławczego, przy czym zagadnienie to musi być ściśle powiązane z okolicznościami sprawy, a mówiąc wprost zaistnieć musi taka sytuacja procesowa, że dokonanie wykładni określonego przepisu (lub przepisów) konieczne jest do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Przedstawione przez Sąd Okręgowy w G. zagadnienie prawne spełnia te wymogi. W pytaniu Sądu Okręgowego chodzi o właściwe rozumienie pojęcia „wprowadzenie do obrotu towarów” należące do strony przedmiotowej przestępstwa z art. 305 ust. 1

ustawy – Prawo własności przemysłowej, a więc o kwestię kluczową dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Przestępstwo z art. 305 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej (zmiana dokonana w tym przepisie w stosunku do poprzednio obowiązującego art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych nie jest znaczna i polega na zastąpieniu terminu „zarejestrowany znak towarowy” sformułowaniem „podrobiony znak towarowy” – co dla treści odpowiedzi, jaka winna być w tej sprawie udzielona nie ma znaczenia) może być popełnione w dwóch odmianach (ma dwie postacie modalne): a) jako oznaczenie – w celu wprowadzenia do obrotu – towarów podrobionym znakiem towarowym, b) jako wprowadzenie do obrotu wyrobów oznaczonych podrobionym znakiem. Przestępstwo w odmianie pierwszej jest w istocie przygotowaniem do przestępstwa w odmianie drugiej, karanym jako *delictum sui generis*. Dla obu tych odmian istotny jest cel działania sprawcy określony jako „wprowadzenie do obrotu”.

Ustawa – Prawo własności przemysłowej (zwana dalej ustawą) nie definiuje jednak pojęcia wprowadzenia towarów do obrotu, choć określa co jest znakiem towarowym. Według ustawy znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw (art. 120 ust. 1 ustawy), natomiast „znak towarowy podrobiony”, to znak identyczny lub taki, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego, użyty bezprawnie dla towarów objętych prawem ochronnym (art. 297 ust. 2 ustawy).

Pojęcie „obrót towarowy” od strony ściśle językowej nie budzi żadnych kontrowersji i jest definiowane jako „ruch towarów ze sfery produkcji do sfery konsumpcji realizowany przez akty kupna – sprzedaży” (Słownik Języka Polskiego, pod redakcją M. Szymczaka, Warszawa 1999, tom 2, str. 405,

podobnie Uniwersalny słownik języka polskiego, pod redakcją S. Dubisza, Warszawa 2003, tom 3, str. 44). Definicja ta nie wyjaśnia jednak do końca materii objętej pytaniem prawnym jakkolwiek stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszych rozważań. W rozważaniach tych należy wykorzystać wypowiedzi piśmiennictwa, głównie cywilistycznego, w którym podkreśla się, że przez „wprowadzenie do obrotu” rozumieć należy czynności prawne, których podstawa prawna może być rozmaita, od tradycyjnej umowy kupna – sprzedaży, dostawy, darowizny, zamiany poprzez umowę leasingu a także umowę o dzieło, w tym ostatnim wypadku z podkreśleniem, że dzieło może być także wytworzone metodą przemysłową, niekoniecznie rękodzielniczą, zaś *ratio legis* ochrony jest identyczna zarówno przy rzeczy sprzedanej, jak i przy dziele (Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Księga Trzecia – Zobowiązania, Warszawa 2005, str. 502). Precyzując „wprowadzenie do obrotu towarów” następuje w momencie utraty kontroli nad tymi przedmiotami przez osobę uprawnioną. Utrata kontroli oznacza, że uprawniony wyzbył lub fizycznie się pozbawił tych przedmiotów, co umożliwia ich dalszą swobodną cyrkulację (szerzej w tej kwestii – K. Szczepanowska-Kozłowska, Wyczerpanie praw własności przemysłowej, Warszawa 2003, str. 281 i nast.). Przy takim rozumieniu pojęcie „wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwszą transakcję wyrobem, przy czym rozstrzygającą jest chwila wydania rzeczy, gdyż w tym momencie osoba uprawniona traci nad nią kontrolę. Decydujące zatem dla przyjęcia, że towar został „wprowadzony do obrotu” jest stwierdzenie, że uprawniony został pozbawiony faktycznej możliwości rozporządzenia danym przedmiotem (E. Łętowska, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Warszawa 2004, s. 119; wcześniej tej samej Autorki: Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001, s. 119). Tak więc w omawianym tu pojęciu mieści się tylko pierwszy akt zaistnienia towaru w obrocie, a nie kolejne transakcje. Za konstatacją taką przemawia także, przy założeniu spójności obowiązującego systemu prawnego, uregulowanie przyjęte w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360), gdzie w art. 5 pkt 2 „wprowadzenie do obrotu” określone zostało jako przekazanie wyrobu po raz pierwszy w kraju: użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera. Nic nie uzasadnia stwierdzenia, że na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej pojęcie „wprowadzenia do obrotu” należy roznieć szerzej, rozciągając je także na dalsze transakcje towarem oznakowanym znakiem towarowym. Gdyby miało być inaczej to ustawa powinna wprost na taką wolę ustawodawcy wskazywać. Wzorem mogłaby tu być ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która przez „wprowadzenie do obrotu” rozumie wszelkie udostępnienie osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów (art.6 pkt 30 ustawy).

Ustawa – Prawo własności przemysłowej tak jednak nie czyni, ustala bowiem w art. 305 ust. 1 odpowiedzialność karną jedynie za wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub oznaczenie towarów takim znakiem w celu wprowadzenia ich do obrotu, nie penalizuje natomiast samego obrotu takimi towarami.

Zwrócić należy uwagę także na inną jeszcze kwestię stanowiącą dodatkowy argument na rzecz stanowiska sformułowanego w tezie uchwały. Chodzi mianowicie o tzw. wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy. Do chwili wejścia w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej instytucja wyczerpania funkcjonowała jedynie w doktrynie obecnie zaś znalazła ustawowy wyraz w art. 155 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania oferowania lub dalszego obrotu towarami oznaczonymi tym znakiem, jeśli towary te zostały uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja ta, jak podkreślono to w piśmiennictwie (K. Szczepanowska-Kozłowska: Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy – Monitor Prawniczy, 16/2002, str. 729 i nast.) wzoruje się na postanowieniach art. 7

Dyrektywy Nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepisów prawa europejskich państw członkowskich w brzmieniu następującym:

1. znak towarowy nie przyznaje uprawnionemu prawa do zakazywania osobie trzeciej używania znaku towarowego dla towarów, które zostały pod tym znakiem przez niego lub za jego zgodą wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty,
2. Ustęp 1 nie znajduje zastosowania jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.

Tak więc już pierwsze legalne przeniesienie władztwa nad przedmiotem oznaczonym znakiem towarowym powoduje wyczerpanie się, a przez to wygaśnięcie prawa do znaku.

Mając to wszystko na uwadze Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi jak w uchwale.