



ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r.

Pozycja 74

WYROK

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Sygn. akt SK 19/16*

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Grzegorz Jędrejek – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński – sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Michał Warciński,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 grudnia 2018 r., skargi konstytucyjnej spółki Grupa Allegro sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu o zbadanie zgodności:

art. 286¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 286¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umozliwić postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

* Sentencja została ogłoszona dnia 10 grudnia 2018 r. w Dz. U. poz. 2302.

UZASADNIENIE

I

1. W skardze konstytucyjnej z 13 października 2015 r. spółka Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: skarżąca) wystąpiła o stwierdzenie, że:

1) art. 286¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.) przez to, że nieproporcjonalnie ingeruje w wolność działalności gospodarczej podmiotu, ogranicza możliwość jej prowadzenia, nadmiernie ingeruje w tajemnicę przedsiębiorstwa, wbrew zasadom rzetelnej legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności, jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez to, że narusza prawo do jawnego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd, zasadę równości stron postępowania, wbrew zasadom rzetelnej legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

1.1. Skarga konstytucyjna została wniesiona na podstawie następującego stanu faktycznego: Sąd Okręgowy w Warszawie (dalej: Sąd Okręgowy), postanowieniem z 27 kwietnia 2015 r., po rozpoznaniu połączonych spraw wnioskodawcy zobowiązał skarżącą do udzielenia informacji o pochodzeniu emblematów oznaczonych określonymi znakami towarowymi, oferowanymi za pośrednictwem strony www.allegro.pl przez dwóch sprzedających je użytkowników. Zobowiązanie dotyczyło wskazania: firmy lub nazwy oraz adresu sprzedających, ilości wystawionych na sprzedaż i zbytych przez nich towarów oznaczanych danymi znakami towarowymi oraz cen uzyskanych ze sprzedaży określonych towarów w okresie odpowiednio od 27 grudnia 2006 r. do dnia udzielenia informacji (w wypadku pierwszego sprzedającego) i w okresie odpowiednio od 19 marca 2005 r. do dnia udzielenia informacji (w wypadku drugiego sprzedającego).

Ponadto zasądzono od skarżącej na rzecz wnioskodawcy zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd Okręgowy stwierdził, że wnioskodawca udowodnił przysługujące mu prawa do wspólnotowych znaków towarowych. Użytkownicy portalu aukcyjnego skarżącej oferowali i reklamowali emblematy, będące akcesoriami samochodowymi, identyczne z tymi, dla których ochroną objęto znaki słowne i słowno-graficzne. Sąd uznał, że w obu wypadkach nastąpiło naruszenie praw wyłącznych wnioskodawcy w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1, dalej: rozporządzenie Rady). Skarżąca może być traktowana jako osoba trzecia obowiązana do udzielenia informacji w rozumieniu art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. Świadczy bowiem usługi wykorzystywane w działaniach naruszających prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych wnioskodawcy. Sąd Okręgowy wskazał, że skarżąca nie może skutecznie powoływać się na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników jej portalu aukcyjnego, tajemnicy przedsiębiorstwa i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sąd zobowiązał skarżącą do udzielenia wnioskodawcy żądanych informacji, z wyjątkiem informacji o cenach wystawionych na sprzedaż towarów oznaczanych znakami wnioskodawcy.

Skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego, zarzucając mu m.in. naruszenie art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. Wywodziła, że w postępowaniu o wydanie nakazu ujawnienia informacji sąd ma obowiązek odpowiednio stosować art. 730¹ § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.; dalej: k.p.c.) i w ramach ustalania interesu prawnego badać, czy spełniono wymóg proporcjo-

nalności żądania. Skarżąca stwierdziła też, że zakres informacji posiadanych przez zobowiązanego w odniesieniu do aukcji i ich użytkowników jest ograniczony. Wyłącznie użytkownik zna liczbę zbytych towarów oznaczanych znakami wskazywanymi przez wnioskodawcę i ceny uzyskane podczas sprzedaży.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z 8 lipca 2015 r., oddalił zażalenie. Sąd wskazał, że art. 45 ust. 1 Konstytucji nie nakłada obowiązku rozpatrywania wszystkich spraw na rozprawie. Sąd stwierdził, że przepisem szczególnym jest art. 286¹ ust. 1 p.w.p., przewidujący przeprowadzenie rozprawy. Żaden przepis obowiązującego prawa nie przewiduje jednak obowiązku rozpoznania sprawy za pomocą tych samych narzędzi procesowych i w tej samej formie w obu instancjach. Sąd nie podzielił zarzutu skarżącej, że w postępowaniu o udzielenie informacji należy stosować odpowiednio art. 730¹ § 3 k.p.c. W ocenie sądu, skarżąca ma wiedzę potrzebną do udzielenia odpowiedzi żądanej przez Sąd Okręgowy.

1.2. W skardze konstytucyjnej wskazano, że ostatecznym rozstrzygnięciem, które naruszyło prawa i wolności skarżącej było postanowienie Sądu Apelacyjnego z 8 lipca 2015 r. W uzasadnieniu skargi wywodzono, że „roszczenie informacyjne”, na podstawie którego można żądać od przedsiębiorcy udzielenia informacji handlowych, stanowi ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Ciężary nałożone na osobę trzecią niebędącą naruszcycielem na podstawie art. 286¹ p.w.p. są nieproporcjonalne. Nie istnieje żadne powiązanie postępowania w sprawie udzielenia informacji przez osobę trzecią z postępowaniem toczącym się przeciwko naruszcycielowi. Skarżąca przypomniała, że „jak wynika z brzmienia art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE postępowanie takie winno toczyć się «w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej» a osobą uprawnioną do uzyskania informacji winien być «powód». Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE, Państwa Członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę, zaangażowaną w rozprzestrzenianie towarów objętych znakiem zastrzeżonym na skalę handlową”.

Skarżąca stwierdziła też, że przedsiębiorca zobowiązany do udzielenia informacji o swoich kontrahentach i rozmiarze uzyskanych korzyści w ramach tej współpracy, w rzeczywistości zobligowany jest do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy (tajemnicy handlowej). W ocenie skarżącej, kwestionowana regulacja naruszyła zasadę proporcjonalności, nie dlatego, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest niedopuszczalne, lecz dlatego, że wskazana regulacja nie zapewnia mechanizmów ochronnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmiot prywatny uzyskanych informacji. Zdaniem skarżącej, powyższe wątpliwości nie istniałyby, gdyby kwestionowany przepis przewidywał, że wniosek o zobowiązanie osoby niebędącej naruszcycielem do ujawnienia informacji może zostać zgłoszony dopiero w postępowaniu o naruszenie praw własności przemysłowej. Rozstrzygnięcie takie mogłoby zapaść w procesie przeciwko naruszcycielowi na etapie, w którym w ramach postępowania ustalone zostałoby naruszenie. Skarżąca zwróciła uwagę, że informacje przekazane przez skarżącą mogą być podstawą wytoczenia przeciw niej powództwa.

2. W piśmie z 9 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO, Rzecznik) stwierdził, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim w sposób nieproporcjonalny ingeruje w wolność działalności gospodarczej podmiotu, przez ograniczenie jej prowadzenia oraz nadmierną

ingerencję w tajemnicę przedsiębiorstwa, w związku z zasadami rzetelnej legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności. W ocenie RPO, w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. ustawodawca pominął przesłankę proporcjonalności, na którą zwraca szczególną uwagę prawo unijne. Krajowa regulacja prawa do informacji w prawie własności przemysłowej nie zawiera rozwiązań umożliwiających miarkowanie obowiązków informacyjnych. Ustawodawca doprowadził do takiej sytuacji, że dobru naruszonemu przyznaje większy zakres ochrony niż dobru podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, nawet wtedy gdy to pierwsze doznało szkód niewielkich rozmiarów lub nie ucierpiało wcale. W świetle kwestionowanego przepisu możliwe jest więc przedstawienie żądania niewspółmiernego do rozmiaru naruszenia.

RPO zwrócił też uwagę, że uprawniony do informacji może w ogóle nie planować występowania z powództwem przeciwko naruszcycielowi, a jego działanie może być ukierunkowane na zdobycie tajemnicy przedsiębiorstwa. To znaczy, że zaskarżone rozwiązanie prawne może być wykorzystywane niezgodnie z celem ustawy.

Rzecznik stwierdził, że ustawodawca nie zapewnił należytej równowagi między ochroną praw uprawnionego do znaku towarowego a ochroną praw zobowiązanego do udzielenia informacji. Podczas realizacji „roszczenia informacyjnego” powinna być zapewniona ochrona informacji poufnych i tajemnicy handlowej. Tymczasem w polskim prawie nie ma przepisów, które wyraźnie przewidywałyby taką ochronę. W ocenie RPO, państwo demokratyczne nie spełniło swojego zobowiązania do respektowania zasady proporcjonalności ograniczania wolności działalności gospodarczej.

3. W piśmie z 26 lutego 2018 r. Prokurator Generalny zajął stanowisko, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest zgodny z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Prokuratora, przyjęte w art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; dalej dyrektywa 2004/48/WE) rozwiązanie, zgodnie z którym nakaz przedstawienia informacji powinien mieć miejsce „w kontekście postępowania sądowego”, nie jest na tyle jasne, by pozwalało sformułować kategoryczny wniosek o istnieniu warunku złożenia wniosku „w toku postępowania” dotyczącego naruszenia prawa własności przemysłowej.

Prokurator Generalny uznał, że istotnym elementem wolności działalności gospodarczej jest prawo do ochrony przed bezprawnymi działaniami innych podmiotów prywatnych. Niezależnie od konieczności zbadania wniosku o udzielenie informacji pod względem zasadności i proporcjonalności, na sąd rozstrzygający w sprawie wniosku, o którym mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., nałożono obowiązek niedopuszczenia do ujawnienia informacji poufnych, co implikuje obowiązek szczególnie starannego rozważenia zasadności ich wyjawienia. Według Prokuratora, spoczywający na wnioskodawcy obowiązek uprawdopodobnienia naruszenia prawa własności przemysłowej należy rozumieć jako „prawdopodobieństwo graniczące z pewnością”, a więc nie można mówić o nadmiernym zróżnicowaniu pozycji i obowiązków procesowych stron postępowania informacyjnego, tj. wnioskodawcy i podmiotu, wobec którego skierowano żądanie.

4. W piśmie z 1 marca 2018 r. stanowisko w sprawie zajął Marszałek Sejmu, który wniósł o stwierdzenie, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie, w jakim umożliwia zobowiązanie osoby innej niż naruszający patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1 p.w.p., bez związku z toczącym się postępowaniem o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa

z rejestracji oraz bez konieczności wykazania interesu prawnego w uzyskaniu tych informacji, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. W pozostałym zakresie wniósł o umorzenie postępowania.

Marszałek stwierdził, że art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE wymaga, by zakres czasowy, rozmiar i treść prawa do informacji były uzasadnione we wniosku w taki sposób, by mógł on być kontrolowany przez sąd pod względem zasadności i proporcjonalności. Nakaz udzielenia informacji nie może być nadmiernie dolegliwy dla zobowiązanego. Art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE wiąże prawo do informacji z postępowaniem dotyczącym naruszenia prawa własności intelektualnej, co wynika z użycia – w polskiej wersji językowej – wyrażenia „w kontekście” postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej. Marszałek Sejmu przypomniał, że w wersji niemieckiej dyrektywy 2004/48/WE używa się wyrażenia „w związku z”, a w wersji francuskiej wyrażenia „w ramach” wyżej wskazanego postępowania. Warunkiem dochodzenia prawa do informacji jest naruszenie tych praw.

Marszałek Sejmu negatywnie ocenił sposób implementacji dyrektywy 2004/48/WE w zakresie prawa do informacji. Uznał, że uregulowanie w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. roszczenia informacyjnego tak, że z jednej strony może być ono całkowicie oderwane od postępowania w sprawie o naruszenie praw własności przemysłowej, gdyż zakłada możliwość złożenia wniosku o udzielenie informacji również przed wytoczeniem powództwa, a z drugiej strony nie przewiduje – w razie uwzględnienia wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji – obowiązku uprawnionego równoczesnego lub późniejszego wszczęcia postępowania o naruszenie praw własności przemysłowej, nie spełnia wymogów zasady poprawnej legislacji w związku z zasadą równości stron i prawem do sądu.

Marszałek Sejmu zwrócił też uwagę, że podstawą wniosku o udzielenie informacji nie jest wskazanie naruszenia praw własności przemysłowej, lecz wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa takiego naruszenia. Uprawdopodobnienie naruszenia praw własności przemysłowej, nawet w wysokim stopniu, nie oznacza udowodnienia naruszenia. Zatem, w związku z samodzielnym charakterem roszczenia informacyjnego i brakiem jego powiązania ze wszczęciem postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej, weryfikacja, czy rzeczywiście doszło do takiego naruszenia, może nie mieć miejsca. Uprawniony może poprzestać na uzyskaniu żądanych informacji, a art. 286¹ p.w.p. nie przewiduje analogicznej regulacji, takiej jak np. art. 733 k.p.c.

W ocenie Marszałka, samodzielny charakter roszczenia informacyjnego powoduje, że instytucja ta odrywa się od swej *ratio*, tj. ułatwienia dochodzenia roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej. W konsekwencji podmiot zobowiązany do udzielenia informacji może zostać pozbawiony możliwości weryfikacji przed sądem twierdzeń uprawnionego, czy do naruszenia praw własności przemysłowej faktycznie doszło, a co za tym idzie, czy zobowiązanie do udzielenia żądanych informacji było uzasadnione okolicznościami danej sprawy. Marszałek Sejmu uznał, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie spełnia konstytucyjnych gwarancji prawa do sądu i rzetelnej legislacji.

Stwierdził też, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. powinien zostać uznany za niezgodny z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim umożliwia zobowiązanie osoby trzeciej, niebędącej naruszcycielem, do ujawnienia istotnych pod względem handlowym informacji bez konieczności wniesienia powództwa o naruszenie prawa własności przemysłowej i bez konieczności udowodnienia naruszenia, a nawet interesu prawnego w uzyskaniu określonych informacji. W ocenie Marszałka, podmiot, który występuje z wnioskiem o udzielenie informacji na podstawie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. i podmiot, przeciwko któremu taki wniosek jest skierowany, konkurują lub mogą konkurować ze sobą na tym sa-

mym rynku i mają lub mogą mieć ze sobą bezpośrednie relacje gospodarcze. Obowiązek udzielenia informacji jest więc formą ograniczenia wolności działalności gospodarczej podmiotów do tego zobowiązanych i stanowi ingerencję w ich prawa.

Marszałek Sejmu zauważył, że konieczność ścisłej wykładni przepisów regulujących „roszczenie informacyjne” oraz wykazania niezbędności żądanych informacji do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej akcentuje się w orzecznictwie. Również w piśmiennictwie podkreśla się potrzebę kontroli sądu nad realizacją prawa do informacji pod względem zasadności i proporcjonalności żądania udzielenia informacji. Marszałek zwrócił uwagę, że w sprawie skarżącej, wnioskodawca wskazał dwie aukcje internetowe, na których były oferowane towary opatrzone jego znakami towarowymi, a zgodnie z treścią wydanego rozstrzygnięcia skarżąca została zobowiązana do ujawnienia danych transakcyjnych z okresu blisko dziesięciu lat.

II

Art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) dopuszcza możliwość rozpoznania skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym, jeżeli pisemne stanowiska wszystkich uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia. Trybunał uznał, że w niniejszej sprawie spełniona została powyższa przesłanka.

III

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

1. Uwagi wstępne.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte skargą konstytucyjną z 13 października 2015 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072; dalej: otpTK). Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074, ze zm.; dalej: u.p.w.), do postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie otpTK, stosuje się przepisy tej ustawy. W myśl art. 9 ust. 2 u.p.w., czynności procesowe dokonane w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie otpTK pozostają w mocy.

2. Przedmiot i wzorce kontroli.

Przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego w niniejszej sprawie była kwestia zgodności art. 286¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.) z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Wskazana regulacja jest częścią art. 286¹ p.w.p., który implementuje postanowienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; dalej: dyrektywa 2004/48/WE).

Art. 286¹ ust. 1 p.w.p. stanowi, że:

„1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej 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 lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala:

1) o zabezpieczenie dowodów;

2) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne;

3) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń, określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:

a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, 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 patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,

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”.

Art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. znalazł się w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 1241/V kadencja; dalej: projekt ustawy), którego celem było wykonanie przepisów prawa Unii Europejskiej, tj.:

1) dyrektywy 2004/48/WE,

2) art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady nr 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 (Dz. Urz. UE L 248 z 6.10.1993, s. 15),

3) art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. UE L 290 z 24.11.1993, s. 9),

4) art. 7 ust. 4 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. UE L 77 z 27.03.1996, s. 20).

Kwestionowany w sprawie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. reguluje tzw. prawo do informacji od osoby innej niż naruszający prawa własności przemysłowej.

Prawo własności przemysłowej stwarza gwarancje, by w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia in-

formacji, o jakiej mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, zapewnił zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych (zob. art. 286¹ ust. 3 p.w.p.). Ponadto inne gwarancje dotyczące postępowania zostały określone w art. 286¹ ust. 4-9 p.w.p.

Chodzi tu między innymi o:

1) możliwość uchylenia się od obowiązku przedstawienia informacji osoby, która według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) mogłaby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie (ust. 4);

2) uprawnienie do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku z udzieleniem informacji (ust. 5);

3) możliwość złożenia zażalenia na postanowienie sądu (ust. 8).

Brzmienie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. wskazuje, że w przepisie tym określono:

1) przedmiot informacji, o których wskazanie chodzi; są to informacje, „które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji”. Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług, a także ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi (art. 286¹ ust. 2 p.w.p.);

2) podmiot uprawniony do uzyskania takich informacji; są to uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, jeśli naruszenie praw tych podmiotów jest wysoce prawdopodobne;

3) podmiot, wobec którego można wystąpić z wnioskiem o zobowiązanie do udzielenia informacji; jest to inna niż naruszający prawa własności przemysłowej osoba;

4) sąd właściwy do rozpoznania wniosku; jest to sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca prowadzi działalność lub w którym znajduje się jego majątek;

5) moment wystąpienia z takim wnioskiem i terminy jego rozpoznania; wniosek może być złożony i rozpoznany także przed wytoczeniem powództwa. Sąd rozpoznaje go nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w wypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Powyższe pokazuje, że postępowanie, o jakim mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. może być oderwane od postępowania głównego dotyczącego ochrony praw własności przemysłowej i nie ma normatywnego obowiązku połączenia tych dwóch postępowań, mimo że *ratio legis* kwestionowanej instytucji nie jest uzyskanie informacji, ale zabezpieczenie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej.

W doktrynie prawnej podnosi się wątpliwości co do konstytucyjności tak ukształtowanego art. 286¹ p.w.p. zwłaszcza, jeśli chodzi o spełnienie wymogów poprawnej legislacji. R. Skubisz wyjaśnia, że: „Analiza art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. pozwala zakwalifikować instytucję zabezpieczenia roszczeń przez udzielenie informacji jako instytucji *sui generis*, hybrydę legislacyjną. Z jednej strony bezspornie występują i znacząco przeważają elementy właściwe zabezpieczeniu powództwa (ochronie tymczasowej), a z drugiej strony zabezpieczenie roszczeń poprzez udzielenie informacji wykazuje cechy właściwe postępowaniu rozpoznawczemu. Niezależnie od tego, przepis art. 286¹ ust. 1 pkt 1 i 2 jest sprzeczny z art. 2

Konstytucji RP, co jest okolicznością pozwalającą na jego pełną dyskwalifikację” (R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego)*, [w:] *Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego*. Tom II, red. K. Weitz, J. Gudowski, Warszawa 2011, s. 2553-2554).

Autor ten na marginesie swojego artykułu podał w wątpliwość zgodność art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. z art. 22, art. 31 i art. 45 Konstytucji (R. Skubisz, *op. cit.*, s. 2554).

3. Problemy konstytucyjne.

W skardze konstytucyjnej skarżąca, wyjaśniając zastrzeżenia odnośnie do art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., zakwestionowała:

1) możliwość zobowiązania osoby innej niż naruszający prawa własności przemysłowej do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń z zakresu ochrony praw własności przemysłowej; uznała, że to zobowiązanie nie spełnia konstytucyjnych standardów ograniczenia wolności działalności gospodarczej; w szczególności podniosła brak powiązania „roszczenia informacyjnego” dochodzonego od osoby trzeciej z postępowaniem przeciwko naruszcycielowi praw własności przemysłowej;

2) zróżnicowanie praw i obowiązków procesowych stron postępowania o zobowiązanie do udzielenia informacji, tj. tzw. innej niż naruszający osoby i podmiotu uprawnionego;

3) posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem „zabezpieczenie roszczeń” sugerującym, że dochodzenie „roszczenia informacyjnego” odbywa się w ramach postępowania zabezpieczającego, podczas gdy sądy powszechne wyłączają możliwość odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu zabezpieczającym w danym postępowaniu.

Głównym problemem konstytucyjnym w sprawie było zatem to, czy wynikający z kwestionowanego przepisu obowiązek informacyjny nie ingeruje nadmiernie (nieproporcjonalnie) w wolność działalności gospodarczej (art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Ponadto skarżąca wyraziła wątpliwość, czy art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. spełnia gwarancje rzetelnej procedury oraz czy jest zgodny z zasadą równości, jeśli powoduje zróżnicowanie praw i obowiązków procesowych stron postępowania o zobowiązanie do udzielenia informacji.

4. Ocena zgodności art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

4.1. Skarżąca podniosła, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nieproporcjonalnie ingeruje w przysługującą jej wolność działalności gospodarczej. Wobec tego Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że art. 22 Konstytucji, regulujący tę wolność, mimo że jest zawarty w rozdziale I Konstytucji, wskazuje prawo podmiotowe, które może być wzorcem kontroli w skardze konstytucyjnej. Trybunał nie wyklucza bowiem, że chronione za pomocą skargi konstytucyjnej wolności i prawa mogą mieć oparcie w przepisach Konstytucji zamieszczonych poza jej rozdziałem II (zob. wyrok TK z 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 33).

Art. 22 Konstytucji pełni podwójną rolę. Po pierwsze, wyraża jedną z zasad ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej. Po drugie, można z niego wywodzić prawo podmiotowe, przysługujące każdemu, kto podejmuje działalność gospodarczą (zob. wyrok TK z 10 kwietnia 2001 r., sygn. U 7/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 56).

Zakres podmiotowy wolności działalności gospodarczej obejmuje osoby fizyczne i inne podmioty, które korzystają z wolności i praw przysługujących człowiekowi i obywatelowi

(zob. wyroki TK z: 7 maja 2001 r., sygn. K 19/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 82; 16 października 2014 r., sygn. SK 20/12, OTK ZU nr 9/A/2014, poz. 102).

Przedmiot wolności działalności gospodarczej stanowią wszelkie działania i zaniechania, które składają się na działalność gospodarczą (zob. M. Szydło, komentarz do art. 22 Konstytucji, [w:] *Konstytucja RP. Komentarz*, Tom 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016).

Zgodnie z art. 22 Konstytucji: „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Wskazane ograniczenie należy interpretować systemowo (zob. wyroki TK z: 13 października 2010 r., sygn. Kp 1/09, OTK ZU nr 8/A/2010, poz. 74; 12 stycznia 2000 r., sygn. P 11/98, OTK ZU nr 1/2000, poz. 3).

Skoro ustrojodawca w odrębnym przepisie konstytucyjnym wskazał przesłanki ograniczenia wolności działalności gospodarczej, należy odnieść się to tego, jaka będzie relacja między art. 22 Konstytucji a art. 31 ust. 3 Konstytucji, który jest ogólną klauzulą ograniczającą.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że podstawową treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji jest – podobnie jak w wypadku art. 22 Konstytucji – wskazanie przesłanek ustanawiania ograniczeń korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Przepisy te nie wykluczają się, co znaczy, że art. 31 ust. 3 Konstytucji jest komplementarny w stosunku do art. 22 Konstytucji. O relacji art. 22 Konstytucji do art. 31 ust. 3 Konstytucji wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 grudnia 2003 r. o sygn. SK 15/02 (OTK ZU nr 9/A/2003, poz. 103). Stwierdził wówczas, że: „[o]dwołanie się do kategorii interesu publicznego w art. 22 Konstytucji nie oznacza więc pozostawienia ustawodawcy swobody w określaniu rodzaju chronionego interesu. Przy ustaleniu jego zawartości muszą być brane pod uwagę inne regulacje konstytucyjne, a także hierarchia wartości wynikająca z koncepcji demokratycznego państwa prawnego. Niewątpliwie do kategorii «interesu publicznego» zaliczyć należy te wartości, które są wskazywane w art. 31 ust. 3 Konstytucji, w tym też ochronę wolności i praw innych osób”.

4.2. Nie ma wątpliwości, że art. 22 Konstytucji mógł zostać zastosowany w niniejszej sprawie jako wzorzec kontroli konstytucyjności. Wyraża on konstytucyjne prawo, które może być punktem odniesienia w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że z treści art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. wynika, iż może się on odnosić do prowadzenia działalności gospodarczej, a obowiązki nałożone w tym przepisie ingerują w status przedsiębiorcy. Chodzi w szczególności o obowiązek informacyjny wywodzony z tego przepisu i określone w nim przesłanki formalne danej procedury dotyczące zabezpieczenia roszczeń związanych z uprawnieniami, o których mowa w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 p.w.p., „Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo

2) 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 wynalazku”.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, że: „Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo
2) 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 ze znaku towarowego”.

Wskazane informacje dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej, a dostęp do nich osób trzecich może wpływać na tę działalność, a także ją ograniczać.

4.3. Trybunał Konstytucyjny uznał, że w związku z postawionym przez skarżącą zarzutem dotyczącym niezgodności zaskarżonego przepisu z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zasadne jest zbadanie, czy nałożony na określone podmioty obowiązek informacyjny wynikający z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. proporcjonalnie ingeruje w wolność działalności gospodarczej. Nakładanie określonych obowiązków na przedsiębiorców, które dotyczą ich działalności, jest bowiem ograniczeniem ich wolności.

Trybunał Konstytucyjny przeprowadził zatem test proporcjonalności i odpowiedział na pytania, czy wskazane rozwiązanie prawne jest przydatne (skuteczne), by realizować założone w nim cele, czy jest konieczne, a także czy proporcjonalnie ogranicza wolność działalności gospodarczej w stosunku do wartości i praw konstytucyjnych, które miałyby być chronione.

4.3.1. Analizując pierwsze z kryteriów proporcjonalności, Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że przyjęcie kwestionowanej regulacji było motywowane implementacją dyrektywy 2004/48/WE. Jej art. 8 stanowi, że:

„1. Państwa Członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę, u której:

a) stwierdzono posiadanie na skalę handlową towarów naruszających prawo;
b) stwierdzono wykonywanie na skalę handlową usług naruszających prawo;
c) stwierdzono dostarczanie na skalę handlową usług stosowanych w działaniach naruszających prawo; lub która
d) została przez osobę określoną w lit. a), b) lub c) wskazana jako zaangażowana w produkcję, wytwarzanie lub dystrybucję towarów albo dostarczanie usług.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera, jeśli stosowne:

a) nazwy i adresy producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub usług, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów;

b) informację o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług, o które chodzi, jak również o cenach otrzymanych za nie.

3. Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów ustawowych, które:

a) przyznają podmiotowi uprawnionemu prawa do otrzymywania pełniejszej informacji;

b) regulują stosowanie informacji przekazanej na mocy niniejszego artykułu w postępowaniach cywilnych lub karnych;

c) określają odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie prawa do informacji; lub

d) umożliwiają odmowę przekazania informacji, które zmusiłyby osobę określoną w ust. 1 do przyznania się do udziału lub udziału bliskich krewnych w naruszeniu prawa własności intelektualnej; lub

e) zarządzają ochroną poufności źródeł informacji lub przetwarzania danych osobowych”.

W uzasadnieniu projektu ustawy zawierającej art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. wyjaśniono, że: „Artykuł 8 dyrektywy wprowadza w ramach postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej środki prawne zapewniające uzyskanie informacji o pochodzeniu i zasadach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej. (...) Wprowadzenie stosownych regulacji do wspomnianych ustaw jest konieczne dla spełnienia wymogów dyrektywy. (...) Nakaz może być skierowany do: (a) naruszającego lub innej osoby, u której stwierdzono posiadanie na skalę handlową towarów naruszających prawo (b) lub stwierdzono wykonywanie na skalę handlową usług naruszających prawo (c) lub stwierdzono dostarczanie na skalę handlową usług stosowanych w działaniach naruszających prawo”.

Celem art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. było zabezpieczenie określonych roszczeń za pomocą pozyskania określonych informacji od osoby niebędącej naruszcicielem praw własności przemysłowej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zobowiązanie do udzielenia informacji, o których mowa w zaskarżonym przepisie, może zabezpieczyć i ułatwić dochodzenie określonych praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji bez wątplenia może być pomocne przy dochodzeniu roszczeń. To znaczy, że dane rozwiązanie prawne może być przydatne w realizacji założonego celu legislacyjnego.

Stwierdzenie użyteczności rozwiązania prawnego nie jest jednak wystarczające do uznania, że dany przepis jest zgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przydatność danej instytucji prawnej ingerującej w wolność i prawa musi być bowiem powiązana z koniecznością jej zastosowania i proporcjonalnością ograniczenia.

4.3.2. Badając spełnienie przesłanki konieczności ograniczenia, Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że choć art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. realizuje założony cel ustawowy i może zabezpieczyć wykonanie określonych roszczeń, to istotą postępowania zabezpieczającego jest jego odwracalny charakter. Tymczasem zobowiązanie, o którym mowa w zaskarżonym przepisie, powoduje, że dochodzi do przekazania określonych informacji handlowych (informacji przedsiębiorcy), niezależnie od tego, jaki będzie dalszy bieg postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej, w tym niezależnie od tego, czy dane postępowanie zostanie wszczęte. A więc dana instytucja wywołuje skutki nieodwracalne, poważniejsze niż założony cel ustawy, i nie jest konieczna dla ochrony innych konstytucyjnych wartości.

Trybunał podkreślił, że duże wątpliwości budzi też samoistny charakter instytucji wynikającej z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., która – ze względu na nieprecyzyjne brzmienie tego przepisu – może być stosowana w oderwaniu od celu, dla którego została ustanowiona.

Wobec samodzielnego charakteru „roszczenia informacyjnego” i braku jego powiązania ze wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie praw własności przemysłowej, weryfikacja, czy rzeczywiście doszło do naruszenia, w ogóle może nie mieć miejsca. Uprawniony może bowiem poprzestać na uzyskaniu żądanych informacji i nie podejmować dalszych działań (tak też w stanowisku Sejmu i RPO). 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.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących ochrony praw własności przemysłowej mogą być zastosowane mniej dotkliwe środki, które będą miały charakter odwracalny, w przeciwieństwie do środka, o którym mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. W szczególności dane rozwiązania prawne powinny być ukształtowane w taki sposób,

by istniało powiązanie między przewidzianym zabezpieczeniem a postępowaniem w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej.

Powyższe oznacza, że wskazana regulacja nie jest konieczna, a zatem nie spełnia wymogu art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Mimo że wskazana konkluzja decyduje o tym, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny postanowił zbadać ostatni z wymogów proporcjonalności, czyli proporcjonalność w znaczeniu ścisłym.

4.3.3. Zbadanie proporcjonalności *sensu stricto* polega na rozważeniu, czy ograniczenie określonej wolności lub prawa konstytucyjnego pozostaje w odpowiedniej proporcji do wartości, która ma być chroniona przez daną regulację ustawową. Wśród wartości uzasadniających ingerencję są bezpieczeństwo lub porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej, wolności i prawa innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Art. 22 Konstytucji dodaje do tego katalogu interes publiczny, w którym zawierają się wcześniej wskazane wartości.

Trybunał przypomniał, że uprawnienie informacyjne, o którym mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., ma służyć ochronie wolności i praw innych osób w zakresie ich praw z własności przemysłowej. Analiza tego przepisu wykazała jednak, że ochrona osoby uprawnionej z praw własności przemysłowej jest nieproporcjonalna do ochrony praw osób prowadzących działalność gospodarczą zobowiązanych do udzielenia informacji. Ingerencja nie jest proporcjonalna do praw konstytucyjnych, które są ograniczane.

Zdaniem Trybunału, źródłem nieproporcjonalności jest wadliwy sposób zredagowania kwestionowanego przepisu.

W pierwszej kolejności, wątpliwość wzbudziły zawarte w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., pojęcia „sprawca” i „osoba inna niż naruszający”. Skoro celem postępowania w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji jest umożliwienie dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1 p.w.p., to niezrozumiałe jest posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniami „sprawca” i „osoba inna niż naruszający”. Taka redakcja przepisów przesądza bowiem o naruszeniu przez konkretny podmiot praw własności przemysłowej, podczas gdy nie zawsze musi to być stwierdzone w odrębnym postępowaniu przez sąd. Postępowanie w trybie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. może toczyć się przed wszczęciem powództwa o naruszenie praw własności przemysłowej.

Pojęcia „zabezpieczenie roszczeń”, „sprawca” i „osoba inna niż naruszający” na gruncie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. są pojęciami, których znaczenie i zastosowanie w ramach postępowania o udzielenie informacji nie ma racjonalnego uzasadnienia. Wątpliwość budzi bowiem charakter samego postępowania.

Z jednej strony bowiem ustawodawca posługuje się pojęciem „zabezpieczenie roszczeń”, a z drugiej strony stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym jest wyłączone. Podobnie, z jednej strony ustawodawca posługuje się pojęciami „sprawca” i „osoba inna niż naruszający” (prawa własności przemysłowej), z drugiej strony przedmiotem omawianej regulacji jest udzielenie odpowiedniej informacji, a przesłanką uwzględnienia wniosku w tym zakresie jest jedynie wysokie prawdopodobieństwo naruszenia praw własności przemysłowej, podczas gdy stwierdzenie ich naruszenia odbywa się w całkowicie odrębnym postępowaniu.

Ponadto z wypowiedzi przedstawicieli doktryny wynika, że „Z art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 wynika możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji przed wytoczeniem powództwa zarówno wobec naruszcyciela (pkt 2), jak i innych osób (pkt 3). W świetle tej regulacji nie jest możliwe ustalenie kategorii osób, o które chodzi. Nie można racjonalnie ustalić, kiedy osoba trzecia jest «naruszycielem», a kiedy jest «inną osobą». Nie rozgraniczono bowiem w wystarczającym stopniu przesłanek dochodzenia roszczeń wobec obydwu kategorii

podmiotów. To również, ze względu na nieokreśloność przepisu, jest nie do zaakceptowania w świetle art. 2 Konstytucji RP” (R. Skubisz, *op. cit.*, s. 2552).

O nieproporcjonalności rozwiązania z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. świadczy też to, że z jednej strony, „osoba inna niż naruszający” może zostać zobowiązana do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej. Z drugiej strony, ustawodawca nie przewidział odpowiednich gwarancji, że udzielona informacja zostanie wykorzystana w celu dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p. To znaczy, że nie ma żadnych gwarancji, że postępowanie w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej zostanie w ogóle wszczęte.

W tym kontekście warto się odwołać do art. 286¹ ust. 2 p.w.p. który wskazuje, czego może dotyczyć informacja, o której stanowi art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. I tak informacja ta może dotyczyć (wyłącznie): firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawa własności przemysłowej, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług; ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. Katalog przewidzianych do ujawnienia informacji jest obszerny.

Zobowiązanie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług stanowi nieuprawnione ograniczenie prowadzenia tej działalności, gdyż ustawodawca nie zagwarantował, że udzielone informacje będą służyły jedynie realizacji ważnego interesu publicznego albo wartości wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Z praktyki, która została wskazana w skardze konstytucyjnej, wynika też, że postępowanie w przedmiocie udzielenia informacji może służyć nie tylko dochodzeniu roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., ale także roszczeń określonych w art. 422 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). To znaczy, że osoba (inna niż naruszający) zobowiązana do udzielenia informacji jest nie tylko pozbawiona możliwości weryfikacji twierdzeń uprawnionego co do wysokiego prawdopodobieństwa naruszenia praw własności przemysłowej w toku postępowania w przedmiocie naruszenia tych praw (ponieważ nie musi być ono wszczęte), ale także naraża się ona na odpowiedzialność z tytułu przyczynienia się do wyrządzenia szkody. Zobowiązanie jej do udzielenia informacji nie gwarantuje 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 są nieodwracalne.

Trybunał stwierdził, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. większy zakres ochrony przyznaje prawu własności przemysłowej, które z wysokim prawdopodobieństwem zostało naruszone, niż prawu podmiotu zobowiązanego do ujawnienia informacji. Przepis ten nie uwzględnia tego, że postępowanie, o którym mowa w zaskarżonym przepisie, nie przesądza o tym, iż dane prawo własności przemysłowej zostało naruszone. Nie bierze też pod uwagę stopnia ewentualnego naruszenia. W sytuacji gdy nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej, nie istnieje wartość, dla której można poświęcić wynikającą z wolności działalności gospodarczej tajemnicę informacji przedsiębiorstwa (tajemnicę handlową). To znaczy, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., przez to, iż umożliwia wystąpienie o informację bez konieczności wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej, nieproporcjonalnie ingeruje w wolność działalności gospodarczej.

W ocenie Trybunału, nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy to, że sąd, dopuszczając lub rozpoznając wniosek, o którym mowa w art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., zapewnia zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo

chronionych (art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Sąd nie ma bowiem uprawnienia do kontroli tego, w jaki sposób dane informacje zostaną wykorzystane, i czy będą one służyć jedynie dochodzeniu roszczeń z praw własności przemysłowej.

Powyższe oznacza, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej wynikające z art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie jest odpowiednio proporcjonalne w stosunku do ciężarów nakładanych na podmiot zobowiązany do udzielenia informacji.

4.3.4. Podsumowując, art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nieproporcjonalnie narusza wolność działalności gospodarczej zobowiązanego do ujawnienia informacji handlowych i nie daje mu żadnych gwarancji chroniących przed nadużyciem ze strony uprawnionego do pozyskiwania informacji wchodzących w zakres tajemnicy handlowej. Kwestionowana regulacja nie pozwala na miarkowanie obowiązków informacyjnych.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził więc, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

5. Umorzenie postępowania.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., co znaczy, że cel postępowania został zrealizowany, a po ogłoszeniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw, dana regulacja zostanie usunięta z systemu prawnego.

W pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone, z tym że Trybunał różnicował przesłanki umorzenia.

5.1. W wypadku zarzutu dotyczącego naruszenia prawa do sądu wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji, Trybunał uznał, że był to adekwatny wzorzec kontroli, gdyż art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. odnosił się do postępowania sądowego, a zatem można go było oceniać z perspektywy rzetelności procedury.

Adekwatnym wzorcem był też art. 32 ust. 1 Konstytucji ujęty jako wzorzec związkowy w niniejszej sprawie. Skarżąca wyjaśniła bowiem, że chodziło jej o niekonstytucyjność art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie, w jakim różnicuje pozycję procesową stron postępowania.

Wobec uznania art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. za naruszający wolność działalności gospodarczej, Trybunał stwierdził, że ocena dotycząca spełnienia przez ten przepis wymogów prawa do sądu i rzetelnej procedury, w tym równości w realizacji uprawnień procesowych, w niniejszej sprawie była zbędna.

5.2. Skarżąca w uzasadnieniu skargi konstytucyjnej stwierdziła, że art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest nieprecyzyjny i wadliwie skonstruowany, co narusza zasadę przyzwoitej legislacji.

Wobec powyższego, Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że art. 2 Konstytucji nie może być samoistnym wzorcem kontroli w trybie skargi konstytucyjnej, chyba że zostanie wykazane istnienie prawa podmiotowego, które miałyby w sposób bezpośredni i wyłączny wynikać z art. 2 Konstytucji. W wyjątkowych wypadkach art. 2 Konstytucji może stać się podstawą skargi jako wzorzec związkowy, w szczególności wtedy gdy w sposób jasny i niebudzący wątpliwości z jego naruszeniem można powiązać naruszenie wolności lub praw konstytucyjnych skarżącego (zob. wyrok TK z 15 kwietnia 2014 r., sygn. SK 48/13, OTK ZU nr 4/A/2014, poz. 40 i przywołane tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie, mimo że w *petitum* skargi skarżąca wskazała art. 2 Konstytucji jako związkowy z przepisami dotyczącymi konstytucyjnych wolności i praw (tj. z art. 22 i art. 45 ust. 1 Konstytucji), nie wykazała, w jaki sposób naruszenie poprawnej legislacji wpływa

na ochronę konstytucyjnych wolności i praw. A więc w istocie, skarżąca uczyniła art. 2 Konstytucji samoistnym wzorcem kontroli i nie wywiodła z niego żadnego prawa lub wolności konstytucyjnej. Z tego względu Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w zakresie badania zgodności kwestionowanego przepisu z art. 2 Konstytucji.

Z tych wszystkich względów Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji.