



## Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa  
tel. 22 505 25 02, fax 22 505 08  
e-mail: [nra@nra.pl](mailto:nra@nra.pl) [www.nra.pl](http://www.nra.pl)

Warszawa, dnia 7 listopada 2025 r.

DA.023.326.2025

### Opinia Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt UDER85)

#### I. Uwagi wstępne

Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (dalej jako: „Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych”), działając w ramach swoich kompetencji statutowych, przedstawia opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170), zwanej dalej „PWP”, opublikowanego w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UDER85.

Zasadniczym celem regulacji, zgodnie z uzasadnieniem projektu, jest zapewnienie efektywnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotów występujących w sporach dotyczących używania znaków towarowych. W opinii Adwokatury cel ten jest co do zasady słuszny i odpowiada współczesnym standardom ochrony informacji poufnych w obrocie gospodarczym.

Nie kwestionując doniosłości ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, **Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych wyraża jednak zasadnicze zastrzeżenia co do przyjętej w projekcie koncepcji ograniczenia dostępu do materiału dowodowego wobec strony przeciwnej postępowania.** Projektowane rozwiązanie – w ocenie Adwokatury – narusza fundamentalne zasady postępowania kontradyktoryjnego oraz standardy rzetelnego procesu, gwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

#### II. Charakterystyka projektu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (nr UDER85) wprowadza do systemu prawa instytucję ograniczenia prawa wglądu do materiałów i dowodów zgromadzonych

w aktach sprawy prowadzonej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „UPRP” lub „Urząd Patentowy RP”), w sytuacji gdy ich ujawnienie mogłoby prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233). Projektowana regulacja dotyczy wyłącznie spraw spornych związanych z oceną używania znaku towarowego, tj.:

1. postępowania sprzeciwowego wobec zgłoszenia znaku towarowego, w którym podniesiony zostaje zarzut nieużywania wcześniejszego znaku (art. 152<sup>19</sup> ust. 4 PWP),
2. postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak, w którym poprzednio zarejestrowany znak jest przywoływany jako wcześniejszy, lecz kwestionowane jest jego używanie (art. 166 ust. 1 PWP),
3. postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak z uwagi na nieużywanie (art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 PWP).

W każdym z tych postępowań ciężar udowodnienia rzeczywistego używania znaku spoczywa na uprawnionym, którego prawo jest kwestionowane. Projektodawca argumentuje, że w praktyce dowody używania znaków towarowych – takie jak faktury sprzedaży, umowy dystrybucyjne, dokumenty kosztowe, dane o wolumenie produkcji i sieciach odbiorców – mogą zawierać informacje o szczególnym znaczeniu gospodarczym.

Dotychczas brak było w PWP przepisu pozwalającego stronom skutecznie ograniczyć zakres ujawnienia takich danych, co w ocenie projektodawcy mogło zniechęcać przedsiębiorców do aktywnego dochodzenia i obrony swoich praw lub prowadzić do ryzyka nadużywania dostępu do informacji wrażliwych przez podmioty konkurencyjne.

#### Mechanizm przewidziany w projekcie

Projekt zakłada, że:

- ograniczenie dostępu do materiałów następuje wyłącznie na wniosek strony uprawnionej do powoływania się na tajemnicę przedsiębiorstwa,
- strona ta ma obowiązek:
  - wykazać, że dane informacje spełniają ustawowe przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa,
  - złożyć dwie wersje dokumentu: pełną (poufną) i niepoufną (udostępnianą stronie przeciwnej),
- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „UPRP”) wydaje postanowienie, w którym określa zakres ograniczonego dostępu, przy czym postanowienie to jest ostateczne na poziomie administracyjnym,
- jeżeli okaże się, że informacje objęte ochroną są jednak istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, urząd może z urzędu lub na wniosek strony zmienić zakres ograniczenia.

Projektodawca akcentuje, że ograniczenie nie może obejmować informacji kluczowych dla rozstrzygnięcia. Ustawodawca uzasadnia to koniecznością zachowania równowagi procesowej stron i poszanowania prawa do obrony.

#### Podstawy regulacyjne przywoływane w projekcie

W uzasadnieniu wskazano, że regulacja stanowi wykonanie postulatu Rządowego Zespołu ds. Deregulacji, a jako punkt odniesienia wskazano istniejące rozwiązania dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w:

- postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- postępowaniach w sprawach transportu kolejowego,
- zamówieniach publicznych,
- postępowaniach w komunikacji elektronicznej.

Projektodawca nie odwołał się jednak do standardów europejskich obecnych w postępowaniach przed EUIPO, co pozostaje istotne, ponieważ sprawy o używanie znaków towarowych często są równolegle prowadzone zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. W procedurze EUIPO podkreśla się, że dokumenty mogą być niejawne wobec osób trzecich, ale nie mogą być utajnione wobec strony przeciwnej. Ten brak synchronizacji może doprowadzić do niespójności praktyki orzeczniczej.

### **III. Ocena projektu z perspektywy zasad postępowania i ochrony praw procesowych**

#### 1. Naruszenie zasady równości stron i prawa do obrony

Projektowane art. 152<sup>19a</sup> i art. 172<sup>2</sup> PWP przewidują możliwość wydania przez UPRP postanowienia o ograniczeniu prawa wglądu do materiałów i dowodów również wobec strony przeciwnej postępowania. Takie rozwiązanie stoi w wyraźnej sprzeczności z konstytucyjną zasadą prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483) oraz zasadą równości stron postępowania, wywodzoną z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Zasada równości stron, jako element szerszej koncepcji rzetelnego procesu, nakazuje zapewnienie każdej ze stron rozsądnej możliwości przedstawienia sprawy – w tym dowodów – w warunkach, które nie stawiają jej w istotnie niekorzystnej sytuacji w stosunku do drugiej strony. Wymóg ten jest uznawany zarówno w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (m.in. w sprawach *Dombo Beheer B.V. przeciwko Niderlandom*, wyrok z 27 października 1993 r., § 33), jak i w polskiej judykaturze konstytucyjnej.

W postępowaniach kontradyktoryjnych, jakimi są postępowania sprzeciwowe i sporne przed Urzędem Patentowym, ciężar dowodu spoczywa na stronach. W przypadku zarzutu nieużywania znaku towarowego, obowiązek wykazania rzeczywistego używania spoczywa na uprawnionym z

prawa ochronnego. Jeżeli jednak dowody te nie będą dostępne stronie przeciwnej, ta ostatnia zostanie pozbawiona możliwości ich zakwestionowania, odniesienia się do nich merytorycznie oraz przedstawienia własnej argumentacji. W istocie więc strona zostanie pozbawiona prawa do obrony.

Należy podkreślić, że w postępowaniu kontradiktoryjnym niedopuszczalne jest przedstawianie sądowi lub organowi quasi-sądowemu argumentów bądź dowodów bez wiedzy drugiej strony, która nie ma możliwości wypowiedzenia się na ich temat. Ocenę, czy dane dowody zasługują na reakcję, pozostawia się wyłącznie stronom, a nie organowi orzekającemu (*APEH Üldözötteinek Szövetsége i inni przeciwko Węgrom*, wyrok ETPCz z 5 października 2000 r., § 42).

## 2. Brak precyzyjnych kryteriów oceny „istotności” informacji

Projekt przewiduje, że ograniczenie prawa wglądu nie może obejmować informacji istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 152<sup>19a</sup> ust. 2 oraz art. 172<sup>2</sup> ust. 2 PWP). Kryterium to ma charakter ocenny i pozostawia UPRP szeroką dyskrecjonalność w zakresie kwalifikacji informacji.

W praktyce jednak w momencie wydawania postanowienia o ograniczeniu wglądu, Urząd Patentowy RP nie dysponuje jeszcze pełnym materiałem dowodowym ani stanowiskami obu stron. Ocena „istotności” informacji dokonywana jest zatem *ex ante*, na podstawie niepełnego stanu faktycznego. Powstaje w związku z tym ryzyko, że informacje, które w toku postępowania okażą się kluczowe dla rozstrzygnięcia, zostaną błędnie uznane za nieistotne i utajnione wobec strony przeciwnej.

Co więcej, projekt przewiduje możliwość zmiany postanowienia o ograniczeniu w toku postępowania (art. 152<sup>19a</sup> ust. 6 oraz art. 172<sup>2</sup> ust. 6 PWP). Oznacza to, że strona może przez pewien czas prowadzić postępowanie w warunkach ograniczonego dostępu do dowodów, a następnie – po zmianie postanowienia – uzyskać dostęp do materiałów, które wcześniej były utajnione. Taki mechanizm prowadzi do chaosu procesowego, utrudnia planowanie linii obrony i narusza zasadę stabilności postępowania.

## 3. Ryzyko instrumentalnego wykorzystania instytucji ochrony tajemnicy

W postępowaniach *inter partes*, gdzie interesy stron są z natury przeciwstawne, istnieje poważne ryzyko, że instytucja ograniczenia wglądu do materiałów zostanie wykorzystana w celach taktycznych, jako sposób na utrudnienie obrony strony przeciwnej, a nie jako rzeczywisty środek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Należy zauważyć, że projektowane przepisy nie zawierają żadnych sankcji ani mechanizmów kontrolnych wobec strony, która składa wniosek o ograniczenie wglądu w sytuacji, gdy przesłanki takiego wniosku nie są spełnione. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której uprawniony będzie składał wnioski o utajnienie w sposób nadmierny, licząc na uzyskanie przewagi procesowej.

Ponadto, projekt nie precyzuje, w jaki sposób Urząd Patentowy ma weryfikować zasadność twierdzenia, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.

2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wymogu przedstawienia dodatkowych dowodów na okoliczność poufności informacji oraz podjęcia środków ochronnych przez przedsiębiorcę może skutkować nadużyciami.

#### 4. Sprzeczność z procedurami obowiązującymi przed EUIPO i sądami cywilnymi

Projektowane rozwiązanie wprowadza istotną niespójność systemową. W postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz przed polskimi sądami cywilnymi w sprawach własności intelektualnej, nie przewiduje się możliwości całkowitego utajnienia dowodów wobec strony przeciwnej.

Zgodnie z praktyką EUIPO, opartą na art. 144 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 154 z 16 czerwca 2017, strony 1-99), strona, która pragnie zachować poufność dokumentów wobec osób trzecich, zostaje poinformowana, że dokumenty nie mogą pozostać poufne w stosunku do drugiej strony postępowania. Jeżeli strona potwierdza wolę utrzymania poufności, dokumenty nie zostają przekazane drugiej stronie, ale jednocześnie nie są uwzględniane przez Urząd w decyzji.

Analogicznie, w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej (art. 479<sup>36</sup>–479<sup>48</sup> ustawie Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. z 2024 r., poz. 1568, dalej jako: „KPC”), nie przewiduje się całkowitego wyłączenia strony przeciwnej z dostępu do materiału dowodowego. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa realizowana jest poprzez ograniczenie kręgu osób mających dostęp do informacji (np. wyłączenie jawności rozprawy, ograniczenie dostępu do akt dla pełnomocników procesowych), ale nie poprzez pozbawienie strony możliwości zapoznania się z dowodami.

Projektowane rozwiązanie w PWP stoi zatem w wyraźnej sprzeczności z zasadami obowiązującymi w pokrewnych postępowaniach, co osłabia spójność porządku prawnego i tworzy ryzyko kolizji norm przy rozpatrywaniu spraw dotyczących tych samych praw, ale w różnych trybach (np. sprzeciw przed Urzędem Patentowym vs. powództwo wzajemne o wygaśnięcie prawa ochronnego przed sądem cywilnym).

#### IV. Wpływ projektu na praktykę adwokacką i dostęp do ochrony prawnej

Projektowane przepisy będą miały istotne konsekwencje dla pracy adwokatów reprezentujących klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym.

Po pierwsze, ograniczenie dostępu do materiału dowodowego uniemożliwi profesjonalnym pełnomocnikom rzetelne przygotowanie linii obrony. Adwokat, który nie zna treści dowodów przedstawionych przez stronę przeciwną, nie jest w stanie skutecznie bronić interesów swojego klienta. Prowadzi to do sytuacji, w której reprezentacja prawna staje się iluzoryczna, a strona – mimo formalnego posiadania pełnomocnika – pozostaje w istocie bez obrony.

Po drugie, projekt zakłada, że w przypadku, gdy informacje objęte ograniczeniem okażą się istotne dla rozstrzygnięcia, Urząd Patentowy z urzędu lub na wniosek może zmienić postanowienie o ograniczeniu (art. 152<sup>19a</sup> ust. 6 oraz art. 172<sup>2</sup> ust. 6 PWP). Mechanizm ten generuje niepewność procesową i wydłuża postępowanie. W praktyce może okazać się, że strona prowadzi postępowanie przez wiele miesięcy w warunkach ograniczonego dostępu do dowodów, by następnie – po zmianie postanowienia – uzyskać dostęp do materiałów, które powinny być jej udostępnione od początku.

Po trzecie, projekt nie przewiduje żadnych mechanizmów kompensacyjnych dla strony poszkodowanej błędnym ograniczeniem dostępu do dowodów. Jeżeli Urząd Patentowy wyda decyzję na podstawie dowodów, które były utajnione, a następnie – w postępowaniu odwoławczym – okaże się, że dowody te powinny być dostępne stronie, strona ta nie będzie miała możliwości skutecznego zakwestionowania decyzji, gdyż nie mogła odnieść się do dowodów w fazie postępowania pierwszoinstancyjnego.

#### V. Alternatywne rozwiązania

Adwokatura w pełni uznaje potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Niemniej jednak, ochrona ta nie może odbywać się kosztem podstawowych praw procesowych strony przeciwnej.

Należy rozważyć wprowadzenie rozwiązań alternatywnych, które pozwolą na zrównoważenie ochrony tajemnicy z zasadą równości stron. W szczególności:

1. Ograniczenie dostępu do określonego kręgu osób – zamiast całkowitego wyłączenia dostępu strony przeciwnej, możliwe jest wprowadzenie obowiązku zachowania poufności przez profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych) pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i cywilnej. Rozwiązanie takie funkcjonuje w postępowaniu cywilnym (art. 183<sup>8</sup> § 6 KPC) oraz w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji.
2. Wyłączenie jawności rozprawy – projektowana regulacja przewiduje już taką możliwość w postępowaniu spornym (art. 255<sup>3</sup> ust. 2 PWP). Niemniej jednak, wyłączenie jawności powinno dotyczyć wyłącznie osób trzecich, a nie stron postępowania.
3. Udostępnienie wersji niejawnej materiału wyłącznie pełnomocnikowi procesowemu – możliwe jest wprowadzenie obowiązku, aby strona reprezentowana przez pełnomocnika nie miała bezpośredniego dostępu do materiału objętego tajemnicą, lecz wyłącznie pełnomocnik profesjonalny, związany tajemnicą zawodową i ponoszący odpowiedzialność za jej naruszenie.
4. Stosowanie środków technicznych i organizacyjnych – Urząd Patentowy może tworzyć specjalne „pokoje poufności” (ang. *confidentiality rings*), w których pełnomocnicy mogą zapoznać się z materiałem objętym tajemnicą, bez możliwości kopiowania czy wnoszenia dokumentów.

Wszystkie powyższe rozwiązania pozwalają na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony strony przeciwnej.

#### VI. Wnioski i rekomendacje

Mając na uwadze powyższe, Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wnosi o:

1. Odstąpienie od proponowanego modelu całkowitego wyłączenia strony przeciwnej z dostępu do materiału dowodowego objętego tajemnicą przedsiębiorstwa.
2. Przyjęcie rozwiązania, w którym dostęp do materiału objętego tajemnicą będzie przysługiwał profesjonalnemu pełnomocnikowi strony, związanemu tajemnicą zawodową i ponoszącemu odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną za jej naruszenie.
3. Ewentualne wprowadzenie wymogu złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności przez pełnomocnika, ze świadomością konsekwencji prawnych naruszenia tego obowiązku.
4. Precyzyjne określenie przesłanek uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, z wymogiem przedstawienia przez wnioskodawcę dowodów na okoliczność podjęcia środków ochronnych oraz rzeczywistej poufności informacji.
5. Wprowadzenie sankcji za nadużywanie instytucji ograniczenia wglądu do materiałów w celach taktycznych, w tym możliwości obciążenia strony kosztami postępowania w przypadku uznania wniosku za bezzasadny.
6. Zapewnienie, że postanowienia o ograniczeniu wglądu będą podlegały kontroli sądowej, z możliwością złożenia skargi do sądu administracyjnego przez stronę, której prawa zostały naruszone.
7. Dostosowanie projektowanych przepisów do standardów obowiązujących w postępowaniu przed EUIPO oraz w postępowaniu cywilnym, aby zapewnić spójność systemową i uniknąć kolizji norm.

Proponowane przez projektodawcę rozwiązanie, mimo słuszności celu, jakim jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, w obecnym kształcie narusza podstawowe zasady postępowania kontradyktoryjnego oraz standardy rzetelnego procesu. Adwokatura apeluje o przeprowadzenie pogłębionej dyskusji nad alternatywnymi rozwiązaniami, które pozwolą na zrównoważenie ochrony tajemnicy z prawem do obrony.

Adwokatura zgłasza gotowość współpracy legislacyjnej przy doprecyzowaniu mechanizmu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób zgodny z zasadami państwa prawa i praktyką obrotu gospodarczego.

Autorka opinii: adw. Karolina Wilamowska.

Dyrektor Instytutu Legislacji  
i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej  
Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej  
adw. Dorota Kulińska



Dyrektor  
Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych  
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

adw. Dorota Kulińska