

Poznań, dnia 23 września 2014 r.

**Szanowny Pan**  
**Marek Łazewski**  
**Sekretarz Zarządu**  
**Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej**  
ul. Bluszczańska 73  
00- 712 Warszawa

W nawiązaniu do korespondencji e- mail dotyczącej konsultacji społecznych do komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, poniżej pragnę przedstawić krótką opinię odnośnie przedmiotowego dokumentu i proponowanych w nim zmian. W związku z rozbudowanym charakterem dokumentu analizie poddane zostały wybrane wątki merytoryczne.

## **I. Wprowadzenie**

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE” (dalej jako „Komunikat”) stanowi plan działań Komisji w celu zwiększenia efektywności egzekwowania praw własności intelektualnej i zminimalizowania komercyjnych naruszeń tych praw. Wraz ze strategią celną (EU Customs Action Plan) oraz strategią ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich (Strategy on Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries) Komunikat stanowi próbę wypracowania kompleksowych mechanizmów w zakresie zwiększenia efektywności ochrony praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej.

Ogólna ocena Komunikatu jest zasadniczo pozytywna. Zaproponowane przez Komisję działania odnoszą się do różnych aspektów problemu komercyjnych naruszeń praw własności intelektualnej. W przeważającej mierze propozycje Komisji mają charakter poza prawny. Strategia Komisji jest nakierowana w szczególności na pomoc MŚP i wzmocnienie pozycji konsumentów. Celem jest pobudzenie inwestycji, wzrostu i zatrudnienia w sektorach nasyconych innowacyjnym kapitałem oraz odstraszenie od wprowadzania na rynek i obrotu podrobionymi produktami.

Niewątpliwie zaproponowane przez Komisję działania są potrzebne. Jako podmiot prowadzący bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych zauważamy, że zdecydowanie rośnie świadomość prawna Polaków w obszarze własności intelektualnej. Równolegle zaobserwować można sporą liczbę

naruszeń praw własności intelektualnej, chociażby w związku z rozwojem Internetu, który jest środowiskiem sprzyjającym szybkiemu przekazywaniu danych, informacji oraz zawierania transakcji.

z oficjalnych statystyk Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, liczba postępowań dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej w Polsce stale wzrasta. W latach 2009-2011 prawomocnie skazano za naruszenie praw własności intelektualnej ponad siedem tysięcy osób, przy czym prawie połowa wyroków zapadła w 2011 r. i zakończyła się dla oskarżonych orzeczeniem kary pozbawienia wolności. Tendencja ta jest warta uwagi szczególnie ze względu na jednoczesne zmniejszenie się w omawianym okresie ogólnej liczby skazań<sup>1</sup>. Również w zakresie spraw cywilnych w latach 2009 – 2011 można obserwować tendencję wzrostową. Liczba załatwianych spraw w analizowanym okresie wzrosła o 20,8 %. Co istotne, około 30 % rozstrzygnięć stanowiły uwzględnienia roszczenia w całości lub części<sup>2</sup>. Jednocześnie widoczna jest tendencja zniżkowa w zakresie ujawnianych przez Policję i Straż Graniczną naruszeń praw własności intelektualnej. W latach 2009 – 2011 Służba Celna ujawniła ponad dziesięć tysięcy przypadków naruszeń praw własności intelektualnej. Zatrzymano ponad dwanaście milionów sztuk towarów o łącznej wartości przekraczającej sto osiemdziesiąt osiem milionów euro<sup>3</sup>. Statystyki te odzwierciedlają ogólnounijne tendencje w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Na ich podstawie można się też spodziewać dalszego systematycznego wzrostu procesów sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej. Tym bardziej więc wskazane jest podjęcie skonsolidowanych działań w celu przeciwdziałania podobnym naruszeniom.

W proponowanej przez Komisję strategii rozważane jest wprowadzenie trzech zasadniczych instrumentów egzekwowania praw własności intelektualnej: follow-the-money-approach, zastosowania systemu chargeback w celu przeciwdziałania ograniczenia obrotu towarami podrobionymi oraz pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w dochodzeniu roszczeń cywilnych, w tym roszczeń o nieznacznej wartości.

#### **I. Follow-the-money-approach**

Komisja wskazuje, że w celu szybkiego wykrywania działalności fałszerskiej na skalę komercyjną konieczne jest zawieranie umów dwustronnych pomiędzy podmiotami praw i godnymi zaufania partnerami biznesowymi, w szczególności z branży reklamowej, usług płatniczych oraz spedycyjnych. Komisja zdecydowała się wspierać rozwój dobrowolnych protokołów ustaleń wprowadzających zasadę follow-the-money-approach.

Warto zwrócić uwagę, że prace nad wprowadzeniem tego rodzaju mechanizmów trwają w tej chwili w Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Australii i Stanach Zjednoczonych<sup>4</sup>. Na

---

<sup>1</sup> Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Raport dotyczący ochrony praw autorskich i innych praw własności intelektualnej w Polsce w latach 2009 – 2011*, s. 28- 30.

<sup>2</sup> Tamże, s. 36- 38.

<sup>3</sup> Tamże, s. 20- 21.

<sup>4</sup> Mike Weatherley, *'Follow The Money': Financial Options To Assist In The Battle Against Online IP Piracy*, 2014, s. 11- 12.



aprobataę zasługuje zamierzenie podjęcia rozmów dotyczących follow-the-money-approach w ramach specjalnie powołanej grupy ekspertów Forum Prawa Autorskiego<sup>5</sup>.

Zasada podążania śladem pieniędzy wiąże się bezpośrednio z odpowiednim zarządzaniem łańcuchem dostaw. Jej wdrożenie oznaczałoby nałożenie na przedsiębiorców objętych stosownymi porozumieniami obowiązku przeprowadzania przynajmniej w minimalnym zakresie audytu gospodarczego obejmującego własność intelektualną. Przeciwdziałanie przedsięwzięciom gospodarczym opartym na strategii komercyjnego naruszania praw własności intelektualnej wymaga w pierwszym rzędzie wykształcenia dobrych praktyk w tym zakresie.

Z perspektywy prawnej dla realizacji zasady podążania śladem pieniędzy możliwe jest wykorzystanie roszczeń informacyjnych wprowadzonych do polskiego ustawodawstwa w wyniku implementacji art. 8 dyrektywy 2004/48/WE (dalej jako „dyrektywa enforcement”)<sup>6</sup>. Informowanie uprawnionego o tym, który spośród dystrybutorów przekazał towary podrobione, może poprawić efektywność działań organów celnych. W przypadku naruszeń w obiegu internetowym zastosowanie zasady follow-the-money umożliwia wykrycie źródła naruszeń i np. zastosowanie strategii odciążenia go od reklamodawców. Kwestią, która powinna zostać doprecyzowana na etapie formułowania dobrych praktyk w zakresie follow-the-money-approach jest zagadnienie finansowania kwerend dotyczących dystrybutorów i producentów towarów podrobionych. Jak wynika z praktyki, przeprowadzenie stosownego badania wymaga często zaangażowania znacznych zasobów, a jego koszty ponosi zazwyczaj podmiot, który ma obowiązek je wykonać.

Wydaje się, że celem jaki ma zostać osiągnięty przez wprowadzenie follow-the-money-approach jest wykorzystanie kontaktu ze sprzedawcą podrobionych towarów w celu dotarcia do faktycznego źródła naruszeń, a nie w celu pociągnięcia tego sprzedawcy do odpowiedzialności. Jednak w aktualnym stanie prawnym informowanie uprawnionego o dystrybutorach i producentach podrobionego produktu nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności. W polskim systemie prawnym odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej jest na ogół ujmowana szeroko i zależna od obiektywnych ustaleń dotyczących działań naruszającego. Dla przykładu, na gruncie art. 79 podmiotem biernie legitymowanym jest osoba fizyczna lub prawna, która tego naruszenia dokonała- a więc zarówno producent towarów podrobionych jak i każdy kolejny ich sprzedawca. W orzecznictwie przyjmuje się, że „dla prawnego-autorskiej ochrony utworu nie ma znaczenia, w jaki sposób dokonujący naruszenia wszedł w jego posiadanie lub też, w jaki sposób utwór do niego dotarł”<sup>7</sup>. Podobnie jest w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej). Wina ma znaczenie wyłącznie dla ustalenia rozmiaru odpowiedzialności majątkowej. Tak więc dobra wiara i należyta staranność w wyborze kontrahenta, w tym weryfikacja dostawcy pod względem jakości dostarczanych towarów nie zwolni sprzedawcy

---

<sup>5</sup> Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespół Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, *Przopycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015- 2017*, 2014, s. 28- 29.

<sup>6</sup> Chodzi o art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 11a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie baz danych, art. 36b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie odmianach roślin, art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

<sup>7</sup> SA w Warszawie w wyroku z dnia 14 marca 2006 r., VI ACa 1012/05, OSA 2007, z. 12, poz. 36, s. 56.



z odpowiedzialności i może mieć znaczenie jedynie jako działanie o charakterze prewencyjnym. Być może warto byłoby rozważyć ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy towarów podrabionych, który podaje informacje pozwalające dotrzeć do pozostałych ogniw łańcucha dystrybucji bądź producenta, a sam powstrzyma się od sprzedaży nieoryginalnych produktów.

## **II. Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w egzekwowaniu ich praw własności intelektualnej**

Pozytywnie należy także ocenić planowane przez Komisję dokonanie analizy w jakim stopniu krajowe postępowania cywilne oraz europejskie postępowanie cywilne w sprawie drobnych roszczeń są wykorzystywane przez małych i średnich przedsiębiorców (dalej jako „MŚP”).

Odnosząc się do postawionego przez Komisję pytania czy MŚP są wspierane przez państwo w zakresie innowacyjnych inwestycji oraz egzekwowania praw własności intelektualnej, aktualnie prowadzonych jest w Polsce szereg programów mających na celu poprawę innowacyjności przedsiębiorstw. Można tutaj wymienić poddziałanie 5.4.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowane przez PARP i polegające na dotowaniu uzyskiwania przez przedsiębiorców patentów na wynalazki lub praw ochronnych na wzory przemysłowe w Polsce i poza jej granicami. Program ten w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej obejmuje pokrycie kosztów postępowania związanego z procedurą unieważniania patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia tych praw.

Ze względu na fakt prowadzenia przez wielu MŚP działalności gospodarczej w Internecie, ich problemy prawne często mają charakter transgraniczny. Trafna jest uwaga Komisji dotycząca niewielkiej skali postępowań o charakterze transgranicznym z udziałem MŚP. Jeżeli strony same nie określą właściwości prawa i jurysdykcji sądu, przepisy dyspozytywne dotyczące tego rodzaju naruszeń są niejasne, co utrudnia to dochodzenie roszczeń i wpływa na przewidywalność procesu, powodując że wielu polskich przedsiębiorców rezygnuje z dochodzenia swoich praw w tego rodzaju procesach.

Ponadto, kodeks postępowania cywilnego wyodrębnia pewne postępowania ze względu na ich szczególny przedmiot lub charakter (np. postępowanie upominawcze, nakazowe). Jednak polska procedura cywilna nie przewiduje postępowań dedykowanych dla dochodzenia roszczeń przez MŚP ani dodatkowych ułatwień w postaci podmiotowego zwolnienia MŚP z kosztów sądowych.

Czynnikiem istotnym w kwestii skali egzekwowania praw własności intelektualnej jest również brak specjalizacji sądów w Polsce. Specjalizacja taka występuje w zakresie spraw pracowniczych i jej efekty są oceniane pozytywnie. Aktualnie funkcjonuje w Polsce Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ze względu na specyfikę spraw dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, wydaje się że podobnie jak w przypadku spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, celowe byłoby również wprowadzenie wydzielonych jednostek organizacyjnych zajmujących się rozpoznawaniem spraw o tematyce związanej z własnością intelektualną. Prowadzone są w tym zakresie konsultacje na Forum Prawa Autorskiego. Praktyczna potrzeba wydzielenia osobnych wydziałów w sądach lub specjalizacji samych sędziów jest widoczna w czasie sporów sądowych, kiedy orzeczenia są wydawane na podstawie opinii biegłych, którzy wydając opinie z zakresu np. prawa autorskiego wydają opinię dotyczącą okoliczności prawnych. Świadczyć to może o niepewności sędziów orzekających dotyczącej oceny tych okoliczności. Wprowadzenie wyspecjalizowanego sądownictwa mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo prawne oraz skutkować większą harmonizacją orzecznictwa



a także doprowadzić do usprawnienia dochodzenia roszczeń w sprawach cywilnych, w tym roszczeń o niewielkiej wartości<sup>8</sup>. Specjalizacja sędziów oznaczałaby również większy profesjonalizm w rozpatrywaniu spraw, co miałyby wpływ na szeroko pojętą skuteczność wymiaru sprawiedliwości.

Propozycją, która wydaje się być warta uwagi, jest także zastosowanie mediacji i arbitrażu do postępowań dotyczących praw własności intelektualnej. Te rozwiązania mogą być szczególnie korzystne dla MŚP, które często z powodów ekonomicznych oraz ze względu na długi czas postępowania nie decydują się na prowadzenie procesu.

Odnosząc się do zakresu wykorzystania postępowania w sprawie drobnych roszczeń przez MŚP, fakultatywność tego postępowania oraz niski próg wartości przedmiotu sporu (2.000 euro) powodują, że wykorzystanie tego postępowania odrębnego w Polsce jest stosunkowo niewielkie. Być może na zwiększenie dostępu MŚP do tego postępowania wpłynęłoby także rozszerzenie zakresu zastosowania tej procedury (katalog wyłączeń jest w tej chwili szeroki). Ponadto, merytoryczna analiza postępowania w sprawie drobnych roszczeń w kontekście polskiego systemu prawnego pokazuje, że pewne wprowadzone w tym postępowaniu regulacje (np. kwestia zwrotu pozwu) są unormowane w polskim systemie prawnym za pomocą odmiennych konstrukcji, co wpływa również na problemy związane z zastosowaniem tego postępowania.

### III. Systemy chargeback

Komisja postuluje rozszerzenie zastosowania systemów obciążenia zwrotnego na zakup przez konsumentów towarów podrabianych. W jej ocenie działania takie mogą łagodzić skutki nadużyć finansowych. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania może rodzić pewne wątpliwości.

W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że procedury chargeback są w znacznej mierze uregulowane na poziomie regulaminów organizacji płatniczych, co może być niekorzystne dla konsumentów oraz rodzić stan niepewności ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi regulaminami. Jest to niekorzystne także dla samych instytucji płatniczych, ponieważ narażają się one na ryzyko uchylecia postanowień regulaminów jako niekorzystnych dla konsumentów. Ponadto, jak podkreślają same banki i organizacje płatnicze, procedura chargeback ma w znacznym stopniu charakter indywidualny. Może to rodzić wątpliwości w zakresie jednolitości oceny sytuacji w istocie zbliżonych, tym bardziej że w samej procedurze uczestniczą cztery podmioty: wystawca karty, instytucja płatnicza, agent rozliczeniowy i akceptant karty. Nie jest do końca jasne, który z tych podmiotów odpowiadałby za analizę merytoryczną czy doszło do sprzedaży towaru podrobionego oraz na czym taka opinia miałaby się opierać. Oczywiście też pozostaje, że podmioty te nie są w dyspozycji nabywanych towarów, aby dokonać weryfikacji ich oryginalności czy źródła pochodzenia. Dodatkowo, można dostrzec pewne ryzyko nadużyć ze strony konsumentów, którzy nie będąc zadowoleni z otrzymanego towaru będą próbowali kwestionować transakcję z innych powodów niż jego oryginalność, gdyż np. skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy jest ograniczone terminem lub wiąże się z kosztem odesłania towarów, którego chcieliby uniknąć. Nie doprecyzowano także w stosunku do jakich kategorii produktów będzie możliwe zastosowanie procedury chargeback, a więc w szczególności czy będzie można z niej skorzystać także w odniesieniu do towarów wyłączonych spod szczególnej

---

<sup>8</sup> Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Raport dotyczący ochrony praw autorskich i innych praw własności intelektualnej w Polsce w latach 2009 – 2011*, s. 10.

ochrony konsumenckiej przewidzianej ustawą o niektórych prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny lub ustawie o prawach<sup>9</sup>.

#### **IV. Podsumowanie**

Podsumowując, proponowane przez Komisję zmiany powinny przyczynić się do poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Należy jednak mieć na uwadze, że skuteczność proponowanych rozwiązań będzie w znacznej mierze zdeterminowana przez szczegółową treść ustaleń.



Joanna Basińska  
radca prawny

---

<sup>9</sup> Art. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz art. 5 ustawy o niektórych prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny