

Leszno, dn. 15 marca 2013 r.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

Ul. Jana Dekana 6e, 64-100 Leszno

**Konsultacje społeczne
na temat cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej**

Niniejsze konsultacje dotyczą praktycznych aspektów stosowania przepisów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, powoływanej dalej jako „dyrektywa”, jak również wdrażających ją przepisów prawa polskiego, w tym:

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „ustawa o prawie autorskim”;
- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „Kpc”;
- ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „Prawo własności przemysłowej”;
- ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „ustawa o ochronie baz danych”;
- ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „ustawa o ochronie odmian roślin”.

I. Pytania ogólne

1. Jakie znaczenie mają prawa własności intelektualnej w Państwa działalności lub działalności podmiotów przez Państwa reprezentowanych? *Oplaty licencyjne są podstawowym źródłem dochodów dla reprezentowanych przez naszą organizację hodowców nowych odmian roślin rolniczych.*
2. Jak oceniają Państwo skalę naruszeń praw własności intelektualnej w sektorze Państwa działalności lub działalności podmiotów przez Państwa reprezentowanych, rozróżniając pomiędzy naruszeniami na skalę komercyjną i niekomercyjną? Jaki wpływ mają obie kategorie naruszeń na tę działalność i na cały sektor? W oparciu o jakie kryteria dokonują Państwo powyższej oceny? *Skalę naruszeń wyłącznego prawa szacujemy w Polsce na 243 mln zł, w tym 161 mln na skalę komercyjną. Obie kategorie naruszeń skutkują stagnacją w krajowej branży nasiennej. Brak środków na inwestycje i modernizację skutkuje spadkiem konkurencyjności jakościowej polskich przedsiębiorców nasiennych. Inwestycje wysokonakładowe są trudno osiągalne tak dla hodowców jak i przedsiębiorców nasiennych. Skala jeszcze jest trudna do określenia, gdyż zorganizowane przeciwdziałanie naruszaniu wyłącznego prawa znajduje się w fazie rozwojowej. Wyłączne prawo do odmiany przewiduje możliwość korzystania przez gospodarstwa rolne z tzw. odstępstwa rolnego. Skala korzystania z tej instytucji nadal jest nieokreślona. Do oceny przyjęto zatem ogólną powierzchnię zasiewów poszczególnymi gatunkami roślin rolniczych wg. GUS, pomniejszoną o*

szacunkową powierzchnię obsianą kwalifikowanym materiałem siewnym (dane o ilości wytworzonego kwalifikowanego materiału siewnego gromadzi i udostępnia Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Pozostałą powierzchnię w poszczególnych gatunkach pomniejszono o szacunkową powierzchnię obsianą odmianami roślin nie objętymi ochroną wyłącznego prawa. Tak obliczoną pozostałą powierzchnię dla poszczególnych gatunków szacunkowo przyporządkowano częściowo zasiewom legalnym (odstępstwo rolne) i częściowo zasiewom z naruszeniem wyłącznego prawa (materiał nabyty z nielegalnych źródeł). Aby określić skalę naruszeń należy znać ilości materiału siewnego użytego z naruszeniem wyłącznego prawa. W tym celu obliczeniach przyjęto średnie normy siewu dla poszczególnych gatunków roślin, a uzyskane ilości przemnożono przez przeciętne stawki opłat licencyjnych stosowane w poszczególnych gatunkach roślin rolniczych.

3. W jakim charakterze i jak często uczestniczą Państwo w sądowych postępowaniach cywilnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, w tym naruszeń dokonywanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej? *Agencja Nasienna jako organizacja hodowców monitoruje przejawy naruszania wyłącznego prawa i zgłasza je poszkodowanym hodowcom. Występuje w charakterze świadka w postępowaniach cywilnych. Około 80 stwierdzonych i udowodnionych naruszeń rocznie. Wszystkie dotychczasowe postępowania cywilne zakończyły się ugodą między stronami. Nie doszło do rozpraw sądowych.*
4. Jak często spotykają się Państwo z roszczeniami związanymi z nielegalnym udostępnianiem przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w internecie? Jak często udostępnianie to ma charakter komercyjny a jak często niekomercyjny?
5. Czy spotykają się Państwo z roszczeniami związanymi z naruszeniem autorskich praw osobistych, polegających np. na naruszeniu treści i formy utworu poprzez dokonywanie jego przeróbek, nierzetelnego wykorzystania czy braku zgody twórcy na dany rodzaj korzystania z utworu? Proszę o uwzględnienie zarówno przypadków naruszeń na skalę komercyjną jak i niekomercyjną.
6. Jaki jest – z Państwa punktu widzenia bądź z punktu widzenia podmiotów przez Państwa reprezentowanych – najbardziej istotny cel dochodzenia roszczeń w przypadkach naruszeń praw własności intelektualnej:
 - a. wyeliminowanie samego naruszenia bądź jego skutków;
 - b. zapobieżenie jego kontynuowaniu;
 - c. **zniechęcenie do dokonywania naruszeń w przyszłości;**
 - d. zrekompensowanie szkody wyrządzonej naruszeniem;
 - e. inne?
7. Jak oceniają Państwo system egzekwowania praw własności intelektualnej w Polsce, w szczególności na drodze cywilnoprawnej? Jakie czynniki zachęcają do korzystania z tej drogi dochodzenia roszczeń a jakie stanowią w tym zakresie barierę? *Stanowią barierę: 1. Wysokie koszty wpisu sądowego, 2. Duża liczba naruszeń (wysokie nakłady gromadzenia materiału dowodowego)*
8. Co jest najbardziej kosztownym elementem postępowań cywilnych w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej? *Gromadzenie materiału dowodowego*
9. Jak oceniają Państwo przygotowanie polskich sądów do rozpoznawania spraw dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej? Czy – z punktu widzenia Państwa praktyki – orzecznictwo sądów jest jednolite czy też występują w nim

rozbieżności? Jakiego rodzaju są to rozbieżności (w miarę możliwości proszę o podanie przykładów) i czym mogą one być spowodowane?

10. Z jakimi trudnościami spotkali się Państwo w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej w innych państwach członkowskich UE?

II. Skuteczność i sprawność procedur cywilnych

11. Czy w przypadkach naruszeń praw własności intelektualnej korzystają Państwo z alternatywnych, pozasądowych lub polubownych metod rozstrzygania sporów? Jak oceniają Państwo dostępność i efektywność tego rodzaju mechanizmów w Polsce?
12. Jaki jest – na podstawie Państwa praktyki – średni czas trwania poszczególnych etapów postępowania cywilnego dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej:
- a. postępowania w sprawie zabezpieczenia roszczeń, od momentu złożenia wniosku do wydania prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia?
 - b. postępowania rozpoznawczego, od momentu złożenia pozwu do wydania orzeczenia w pierwszej instancji?
 - c. postępowania odwoławczego, od momentu złożenia apelacji do wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie?
13. Czy Państwa zdaniem zasadne byłoby dokonanie na szczeblu unijnym harmonizacji:
- a. zasad postępowań przyspieszonych w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej;
 - b. szczegółowych (w stosunku do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń) zasad postępowania w sprawach drobnych roszczeń dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej;
 - c. zasad postępowań przyspieszonych w sprawach o naruszenia wspólnotowego znaku towarowego oraz wzorów wspólnotowych;
 - d. zasad postępowania w sprawach drobnych roszczeń dotyczących naruszenia wspólnotowego znaku towarowego oraz wzorów wspólnotowych?
14. Jakie środki ochrony pozwanego należałoby wprowadzić w odniesieniu do postępowań wymienionych w punkcie powyżej?

III. Roszczenia informacyjne

Art. 8 dyrektywy przewiduje możliwość występowania z roszczeniem o udzielenie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawa własności intelektualnej. W polskich przepisach roszczenie informacyjne zostało określone w art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o prawie autorskim, art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Prawa własności przemysłowej, art. 11a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie baz danych oraz art. 36b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie odmian roślin.

15. W jaki sposób dokonywana jest identyfikacja podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej? *Monitorowanie rynku, śledzenie ofert internetowych i prasowych. Weryfikacja nielegalnych ofert i sprzedaży materiału siewnego na miejscu. Również podczas wykonywania uprawnień wynikających z art. 23a-c ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.* Jaką rolę pełnią tu pośrednicy, których usługi są wykorzystywane do dokonywania naruszeń praw własności intelektualnej? *Usługowe przygotowanie nielicencjonowanego materiału siewnego do rozmnożenia lub wypożyczanie urządzeń służących takim przetworzeniom materiału ze zbioru na materiał siewny.*
16. Z jakimi problemami spotkali się Państwo w tym zakresie? W przypadkach odmowy udostępnienia informacji – jakie były jej przyczyny?

IV. Procedury informowania o zarzucanym naruszeniu prawa

17. Czy w odniesieniu do pośrednika, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do dokonywania naruszeń praw własności intelektualnej, użytecznym mechanizmem jest (lub mogłoby być) informowanie go o tym fakcie, celem uniemożliwienia dalszych działań naruszających prawo? **TAK** Jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie? *Brak*
18. Czy w odniesieniu do podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej, lub co do którego zachodzi podejrzenie naruszenia, uznają Państwo za użyteczne informowanie go o tym fakcie? **TAK** Jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie? *Większość podmiotów poinformowanych zaprzestaje naruszania i nie podejmuje podobnych działań w przyszłości lub ogranicza skalę naruszania.*
19. Czy tego rodzaju procedury informowania byłyby użyteczne w przypadku naruszeń dokonywanych w innym państwie członkowskim UE lub pośredników mających siedzibę w innym państwie członkowskim UE? **TAK** Jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie? *Brak doświadczeń*
20. Czy w przypadku:
 - a. naruszeń dokonywanych na skalę handlową (rozumianych jako działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, z wyłączeniem działań konsumentów będących w dobrej wierze);
 - b. podmiotu notorycznie dokonującego naruszeń
 powyższym procedurom notyfikacji powinny towarzyszyć dodatkowe działania, takie jak np. zawieszenie konta internetowego podmiotu naruszającego, lub co do którego zachodzi podejrzenie naruszenia?

V. Zabezpieczenie roszczeń

Dyrektywa określa środki tymczasowe i zabezpieczające, mające na celu zabezpieczenie roszczeń w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej.

Problematykę środków tymczasowych i zabezpieczających w sposób całościowy regulują przepisy Kpc (art. 730 i nast.), w szczególności dotyczące zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych (art. 755 Kpc).

21. Z jakimi trudnościami dotyczącymi zabezpieczenia roszczeń w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej spotkali się Państwo w praktyce?
22. Czy z Państwa praktyki wynika, że przy udzielaniu zabezpieczenia brane są pod uwagę:
 - a. pilny charakter sprawy;
 - b. potencjalna szkoda jaka może zostać wyrządzona przez wykonanie zabezpieczenia;
 - c. wpływ jaki wykonanie zabezpieczenia może mieć na rynek, konkurencyjność i konsumentów;
 - d. zakwestionowanie przysługujących uprawnionemu praw własności intelektualnej;
 - e. jakiegokolwiek inne aspekty?
23. W jakich sytuacjach, w Państwa praktyce, środki zabezpieczenia roszczeń były stosowane wobec pośredników, a w jakich odmówiono ich zastosowania? Jaki był związek tych pośredników z naruszeniem praw własności intelektualnej?

VI. Udział osób trzecich w dokonaniu naruszenia

24. Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której powództwo zostało wytoczone przeciwko osobie trzeciej, która nie była bezpośrednio sprawcą naruszenia praw własności intelektualnej, lecz aktywnie i świadomie przyczyniła się do dokonania naruszenia, np. poprzez nakłonienie innej osoby do dokonania naruszenia lub jej pomaganie lub która świadomie skorzystała ze szkody wyrządzonej naruszeniem? **BRAK** Jaki był rezultat wytoczonego powództwa, w szczególności czy zostało zasądzone odszkodowanie? Czy na wynik sprawy miały wpływ zysk lub inna korzyść ekonomiczna uzyskana przez tę osobę? **BRAK**

VII. Środki naprawcze

Zgodnie z art. 10 dyrektywy sąd powinien mieć możliwość orzeczenia na wniosek uprawnionego podmiotu o zastosowaniu właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej oraz – w szczególnych przypadkach – w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do ich wytworzenia. Dyrektywa wymienia tu takie środki jak wycofanie z handlu, definitywne usunięcie z handlu lub zniszczenie. Nakazuje ponadto ich stosowanie zgodnie z zasadą proporcjonalności. Poza szczególnymi sytuacjami, powinny one być wykonywane na koszt naruszającego.

Polskie przepisy zapewniają możliwość elastycznego stosowania środków zmierzających do usunięcia skutków naruszenia, w tym środków przewidzianych w dyrektywie. Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o prawie autorskim, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o ochronie baz danych, art. 286 Prawa własności przemysłowej oraz art. 36a ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o ochronie odmian roślin, sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

25. Z jakimi sposobami usunięcia skutków naruszenia orzekanymi przez sądy spotkali się Państwo w praktyce? Na czyj koszt te orzeczenia były wykonywane? *BRAK*
26. Jaki sposób usunięcia skutków naruszenia uważają Państwo za najwłaściwszy? *Utylizacja wytworzonego nielegalnie materiału siewnego na koszt naruszającego i wydanie korzyści uzyskanych z tej części naruszenia, którego skutków zlikwidować nie można*
27. Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której orzeczenie w sprawie usunięcia skutków naruszenia nie zostało wykonane? Jakie były konsekwencje tej sytuacji? *BRAK* Jakiego rodzaju sankcje powinny być stosowane w takich przypadkach?
28. Czy Państwa zdaniem zasadne byłoby umożliwienie innego rodzaju rozporządzania towarami naruszającymi prawo, np. zutylizowania celem ponownego użycia materiałów albo przekazania na cele charytatywne? *Utylizacja materiału siewnego*. Czy dopuszczalność tego rodzaju działań powinna być uzależniona od zgody podmiotu uprawnionego? *TAK*

VI. Odszkodowania

Art. 13 dyrektywy określa dwa sposoby naprawienia szkody poniesionej w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej:

- *poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości uwzględniającej wszystkie właściwe aspekty, w tym poniesione negatywne skutki ekonomiczne z utraconymi zyskami włącznie i zysk bezpodstawnie osiągnięty przez naruszającego, a w szczególnych przypadkach także aspekty niemajątkowe, takie jak np. uszczerbek moralny;*
- *poprzez zapłatę odszkodowania ryczałtowego, określonego na podstawie elementów takich jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w przypadku korzystania z danego dobra intelektualnego zgodnie z prawem.*

Zasady te znajdują odzwierciedlenie w polskich przepisach z zakresu praw własności intelektualnej. Do poszczególnych ustaw została wprowadzona regulacja, przewidująca możliwość żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego albo zapłaty sumy pieniężnej w wysokości – w zależności od przedmiotu ochrony – jednokrotności lub wielokrotności stosownego wynagrodzenia lub opłaty licencyjnej (art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim, art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie baz danych oraz art. 36a ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie odmian roślin).

Ponadto, niezależnie od roszczenia o naprawienie szkody, uprawniony może żądać wydania uzyskanych korzyści (art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawie autorskim, art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie baz danych oraz art. 36a ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie odmian roślin).

29. W Państwa praktyce, jakie kryteria sądy najczęściej biorą pod uwagę orzekając zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego? W szczególności, czy brana jest pod uwagę możliwość i łatwość uzyskania legalnego dostępu do chronionego przedmiotu?
30. W jaki sposób określana jest wysokość korzyści uzyskanych przez naruszającego?

31. Czy często spotykają się Państwo z praktyką kumulatywnego dochodzenia i zasądzania odszkodowania obok wydania uzyskanych korzyści? *NIE*
32. Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której zasądzone odszkodowanie dotyczyło naruszenia szerszego portfolio praw własności intelektualnej, a nie pojedynczych, szczegółowo określonych przedmiotów ochrony? *NIE*
33. Czy zgadzają się Państwo z opinią, że wysokość odszkodowania nie powinna być niższa niż wartość korzyści uzyskanych przez podmiot naruszający prawo? *TAK*
34. Czy możliwość naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wielokrotności stosownego wynagrodzenia lub opłaty licencyjnej traktują Państwo jako środek o charakterze represyjnym (swoistą „karę cywilną”), czy też po prostu jako zryczałtowaną formę rekompensaty? *ZRYCZAŁTOWANĄ FORMĘ REKOMPENSATY. Najczęściej naruszający wyłączne prawo do odmiany działa w sposób ciągły, a działalność nie jest należycie udokumentowana. W związku z tym nie sposób precyzyjnie określić wielkości wyrządzonej szkody w dłuższym okresie czasu, a tym bardziej wartości korzyści uzyskanych przez naruszającego wyłączne prawo. Forma zryczałtowana, jako wielokrotność opłaty licencyjnej, w tym przypadku znajduje uzasadnione zastosowanie.*
35. Jak często spotykają się Państwo z roszczeniem o zapłatę dwukrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku niezawinionego naruszenia autorskich lub pokrewnych praw majątkowych?
36. Czy spotkali się Państwo z przypadkami dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej przez osobę trzecią, inną niż bezpośredni posiadacz tych praw? *NIE.* W oparciu o jaką podstawę prawną roszczenie to było dochodzone? *Agencja Nasienna, działająca w charakterze organizacji hodowców uważa za uzasadnioną możliwość ustanowienia podstawy prawnej do występowania z roszczeniem odszkodowawczym działając w imieniu własnym, ale na rzecz hodowców będących jej członkami. Takie zapisy w tak w Dyrektywie WE, jak też ustawie o ochronie prawnej odmian roślin umożliwiłyby skuteczniejsze przeciwdziałanie przejawom naruszania wyłącznego prawa do odmian roślin.*
37. Czy spotkali się Państwo z przypadkami dochodzenia przez osobę trzecią rekompensaty z tytułu niesłusznie zasądzonych odszkodowania? *NIE*

VII. Nadużywanie środków egzekwowania praw własności intelektualnej

38. Czy spotkali się Państwo z przypadkami nadużywania cywilnoprawnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej? *NIE* Czy miały one charakter nieumyślny czy też były celowe? Jakie były konsekwencje tego rodzaju działań, zarówno dla strony powodowej jak i pozwanej? Czy zastosowanie znajdował tu art. 5 Kodeksu cywilnego? *NIE*
39. Czy Państwa zdaniem w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej przestrzeganie prawa do prywatności oraz prawa do sprawiedliwego procesu jest zagwarantowane w wystarczającym stopniu?

Agencja Nasienna Sp. z o.o.
ul. Jana Dekana 6e
64-100 Leszno