

Wrocław, dnia 15 marca 2013 r.

Minister Kultury
I Dziedzictwa Narodowego
Pan Bogdan Zdrojewski

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z otrzymanym pismem z dnia 13 lutego 2013 r. (DWIM/206/13) w sprawie konsultacji społecznych w sprawie cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej pozwalam sobie przesłać odpowiedzi przygotowane przez Kancelarię Prawną D.Bober&D.Krupa Spółka Cywilna we Wrocławiu na pytania zawarte w przesłanym kwestionariuszu.

Łącząc wyrazy szacunku

adw. Dariusz Krupa

I. Pytania ogólne

1. Jakie znaczenie mają prawa własności intelektualnej w Państwa działalności lub działalności podmiotów przez Państwa reprezentowanych?

Kancelaria od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną z zakresu prawa własności intelektualnej w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tak dla dużych wydawców prasy codziennej jak Orkla Media A.S., później Mecom plc, poprzez średnie i małe portale internetowe oraz osoby indywidualne. Od dwóch lat prowadzimy również bezpłatną kampanię informacyjną z zakresu prawa własności intelektualnej za pośrednictwem blogu Fotografia&Prawo skierowanego dla fotografów zarówno zawodowców, jak i amatorów.

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?

Niejednoznaczność przepisów prawa autorskiego (np. w zakresie prawa cytatu) powoduje, że naruszeń dokonują zarówno podmioty prowadzący działalność globalną, jak i małe przedsiębiorstwa. Nagminne jest łamanie osobistych i majątkowych praw autorskich przez osoby fizyczne, co w naszej ocenie jest efektem znikomej wiedzy osób fizycznych na temat prawa własności intelektualnej.

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?

W przypadku postępowań sądowych występujemy w charakterze pełnomocnika podmiotu, którego prawa autorskie zostały naruszone. W wielu przypadkach udaje się dojść do konsensusu jeszcze na etapie przedsądowym.

Nie występowaliśmy w postępowaniach sądowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

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?

Naruszenie praw autorskich zarówno majątkowych (brak zgody na wykorzystywanie utworu lub wykorzystanie również na innych polach eksploatacji niż wynika to z umowy), jak i osobistych (niewskazanie autora utworu) w Internecie jest zjawiskiem nagminnym. W większości wypadków ma to miejsce w zakresie udostępnianie niekomercyjnego, jednak zdarza się coraz częściej sytuacje, że przedsiębiorcy wykorzystują utwory (zwłaszcza fotograficzne) w reklamowaniu własnej działalności w Internecie powołując się na prawo cytatu.

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.

Zauważamy wzrost naruszeń polegających na tworzeniu utworów w oparciu o inne utwory (bezprawne wykonywanie prawa zależnego).

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?

Większość klientów zainteresowanych jest zarówno wyeliminowaniem samego naruszenia, jak i zaniechaniem dokonywania naruszeń w przyszłości, co jednak nie oznacza że rezygnują oni z dochodzenia zrekompensowania szkody.

W przypadku klientów instytucjonalnych kładziony jest jednak większy nacisk na cele określone w punktach a-c.

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?

Negatywnie oceniamy okres potrzebny do uzyskania korzystnego orzeczenia (ale jest to zjawisko dotyczące wszystkich dziedzin prawa).

8. Co jest najbardziej kosztownym elementem postępowań cywilnych w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej?

W wielu przypadkach są to kwestie związane z wyceną naruszonych praw.

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?

Przygotowanie sądów oceniamy pozytywnie. W zakresie zagadnień własności intelektualnej, którymi się zajmujemy orzecznictwo jest w miarę jednolite. W przypadku spraw karnych zdarzyło nam się zauważyć niedostateczne rozumieniem problemów prawa autorskiego przez prokuraturę.

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

Nie mamy doświadczenia w zakresie spraw w innych krajach EU

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?

Klienci nasi często korzystają z mediacji pozasądowych. Wiele spraw udaje się zakończyć na etapie ugody przedsądowej.

12. Jaki jest – na podstawie Państwa praktyki – średni czas trwania poszczególnych etapów postępowania cywilnego dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej:

- postępowania w sprawie zabezpieczenia roszczeń, od momentu złożenia wniosku do wydania prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia?
- postępowania rozpoznawczego, od momentu złożenia pozwu do wydania orzeczenia w pierwszej instancji?
- postępowania odwoławczego, od momentu złożenia apelacji do wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie?

Nie jest krótsze, niż postępowania sądowe prowadzone w innego typu sprawach. Ze względu na konieczność częstego posiłkowania się dowodem z opinii biegłych, czas ten się zazwyczaj znacznie wydłuża.

13. Czy Państwa zdaniem zasadne byłoby dokonanie na szczeblu unijnym harmonizacji:

- zasad postępowań przyspieszonych w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej;

Tak

- 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;

Uważamy to za dobre rozwiązania, które pozwoliłoby podjąć skuteczne kroki ochrony praw w związku z naruszeniami dokonywanymi za pośrednictwem Internetu.

- zasad postępowań przyspieszonych w sprawach o naruszenia wspólnotowego znaku towarowego oraz wzorów wspólnotowych;

Nie mamy kompetencji w tym zakresie.

- zasad postępowania w sprawach drobnych roszczeń dotyczących naruszenia wspólnotowego znaku towarowego oraz wzorów wspólnotowych?

Nie mamy kompetencji w tym zakresie.

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? Jaką rolę pełnią tu pośrednicy, których usługi są wykorzystywane do dokonywania naruszeń praw własności intelektualnej?

W przypadku naruszeń dokonywanych za pośrednictwem Internetu zazwyczaj występujemy do pośrednika z wnioskiem o udostępnienie danych podmiotu dokonującego naruszeń (bardzo liczna odmów z powołaniem się na przepisy ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych), w niektórych przypadkach jednocześnie powołując się dodatkowo na ewentualną odpowiedzialność adresata w oparciu o art. 14 ustawy z 18 lipca 200r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Z jakimi problemami spotkali się Państwo w tym zakresie? W przypadkach odmowy udostępnienia informacji – jakie były jej przyczyny?

Odmowa zazwyczaj związana jest z powołaniem się na niemożliwość udostępnienia danych osobowych podlegających ochronie.

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? Jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie?

Tak. Vide odpowiedź pkt 15.

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?

W przypadku osób fizycznych naruszających prawa własności intelektualnej przekazanie im informacji o dokonanych naruszeniach bardzo często skutkuje zaprzestaniem kontynuowania naruszania, co w wielu przypadkach zadawała naszych klientów.

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? Jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie?

Nie mamy doświadczeń w innych państwach członkowskich EU. Uważamy jednak, że tego typu procedura zapewne mogłaby być pomocna.

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?

W tym przypadku musiałyby być w sposób przejrzysty i jednoznaczny uregulowane przesłanki do podjęcia dodatkowych działań (zwłaszcza w przypadku gdy zachodzi tylko podejrzenie naruszenia), aby nie dochodziło do nadużywania takiego uprawnienia. Podchodzimy z dużą ostrożnością do takiego rozwiązania.

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?

W przypadku spraw prowadzonych przez nas nie zachodziła bezpośrednia potrzeba zabezpieczenia roszczenia.

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?

Jak wyżej.

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?

Jak wyżej.

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? 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?

Nie prowadziliśmy tego typu sprawy.

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?

W naszej praktyce nie mieliśmy przypadków z tego typu orzeczeniami.

26. Jaki sposób usunięcia skutków naruszenia uważają Państwo za najwłaściwszy?

27. Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której orzeczenie w sprawie usunięcia skutków naruszenia nie zostało wykonane? Jakie były konsekwencje tej sytuacji? Jakiego rodzaju sankcje powinny być stosowane w takich przypadkach?

Nie.

28. Czy Państwa zdaniem zasadne byłoby umożliwienie innego rodzaju rozporządzania towarami naruszającymi prawo, np. zutylizowania celem ponownego użycia materiałów albo przekazania na cele charytatywne? Czy dopuszczalność tego rodzaju działań powinna być uzależniona od zgody podmiotu uprawnionego?

W naszej praktyce nie zajmujemy się tego typu sprawami. Należałoby jednak z dużą ostrożnością podchodzić do takiego rozwiązania.

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?

Nasi klienci najczęściej wybierają formę naprawienia szkody określoną w art. 79 ust. 1 pkt 3b.

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?

W przypadku charakteru prowadzonych przez nas spraw zazwyczaj klienci żądali zasądzenia odszkodowania.

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 mieliśmy tego typu spraw.

33. Czy zgadzają się Państwo z opinią, że wysokość odszkodowania nie powinna być niższa niż wartość korzyści uzyskanych przez podmiot naruszający prawo?

Jeżeli odszkodowanie miałoby nie być nie mniejsze niż uzyskane korzyści, to w sytuacji dodatkowego roszczenia opartego o przepisy art. 79 ust. 1 pkt 4., naruszyiciel byłby swoiście karany w nadmierny sposób.

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?

Uważamy, że jest to raczej zryczałtowana forma rekompensaty.

35. Jak często spotykają się Państwo z roszczeniem o zapłatę dwukrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku niezawinionego naruszenia autorskich lub pokrewnych praw majątkowych?

Vide odpowiedź pyt. 29

36. Czy spotkali się Państwo z przypadkami dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej przez osobę trzecią, inną niż bezpośredni posiadacz tych praw? W oparciu o jaką podstawę prawną roszczenie to było dochodzone?

Nie.

37. Czy spotkali się Państwo z przypadkami dochodzenia przez osobę trzecią rekompensaty z tytułu niesłusznie zasądzonego odszkodowania?

Nie.

VII. Nadużywanie środków egzekwowania praw własności intelektualnej

38. Czy spotkali się Państwo z przypadkami nadużywania cywilnoprawnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej? 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?

W naszej praktyce nie spotkaliśmy się bezpośrednio z tego typu sprawami.

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?

Tak, ale z tym zastrzeżeniem, że proces cywilny jest za bardzo rozciągnięty w czasie.