

Warszawa, dnia 13 marca 2013 roku

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
e-mail: dwin@mkidn.gov.pl

“Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy”
Spółka Komandytowa, ul. Belwederska 23,
00-761 Warszawa

I. Pytania ogólne

1. Nasza Kancelaria reprezentuje wiele podmiotów, w których działalności prawa własności intelektualnej mają ogromne znaczenie. Podmioty te z reguły są dobrze rozpoznawalne na rynku, zaś ich produkty są wysoko pozycjonowane w poszczególnych sektorach rynku. Reprezentowane przez nas podmioty posiadają prawa wyłączne do wynalazków, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, które ze względu na swoją renomę są częstymi obiektami naruszeń. Dla klientów reprezentowanych przez Kancelarię bardzo ważne jest utrzymanie wysokiej jakości towarów przez nich produkowanych, jak i dobrej opinii o tych produktach i samej marce. Zatem w przypadku powzięcia informacji o zaistniałych naruszeniach praw własności intelektualnej nasi klienci bardzo często decydują się na podjęcie działań prawnych. Sięgają przy tym zarówno po środki karne jak i cywilne.
2. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu należy wskazać, iż skala naruszeń praw własności intelektualnej na skalę komercyjną jest bardzo duża. W licznych przypadkach prawa własności intelektualnej naruszane są jednocześnie na kilku płaszczyznach, np. naruszenie znaków towarowych i zasad uczciwej konkurencji, naruszenie znaków towarowych lub wzorów przemysłowych i praw autorskich. Jeżeli chodzi o przypadki niekomercyjnych naruszeń, to ustępują one skalą naruszeniom komercyjnym. Z reguły rozmiar takich naruszeń jest mniejszy, jednak częstotliwość dość znaczna. Należy podkreślić, iż obydwie kategorie naruszeń wpływają negatywnie na działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty reprezentowane przez Kancelarię; i to nie tylko w wymiarze finansowym, ale także niematerialnym (np. negatywna opinia o jakości produktów wytwarzanych przez klienta, czy też negatywna opinia o samym przedsiębiorcy). Powyższej oceny dokonujemy w oparciu o kryterium ilości spraw dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz ilości naruszeń praw wyłącznych naszych klientów, które są przedmiotem prowadzonych przez naszą Kancelarię postępowań.

3. Kancelaria regularnie uczestniczy w sądowych postępowaniach cywilnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, zarówno naruszeń praw autorskich, jak i praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wynalazków. Kancelaria prowadzi głównie sprawy, których przedmiotem jest egzekwowanie przestrzegania praw własności intelektualnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria nie uczestniczy bezpośrednio w sądowych postępowaniach cywilnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej dokonywanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
4. Część prowadzonych przez Kancelarię spraw dotyczy roszczeń związanych z nielegalnym udostępnianiem przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w Internecie. Naruszenia tego rodzaju z reguły mają charakter komercyjny.
5. Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach związanych z roszczeniami dotyczącymi naruszenia autorskich praw osobistych polegających np. na naruszaniu treści i formy utworu poprzez dokonywanie przeróbek, niezetelnego wykorzystania czy braku zgody twórcy na dany rodzaj korzystania z utworu. Dotychczas spotykaliśmy się z naruszeniami na skalę komercyjną. Jednakże sprawy tego typu jest prowadzonych znacznie mniej niż spraw dotyczących naruszeń majątkowych praw autorskich.
6. Najbardziej istotnym celem dochodzenia roszczeń w przypadkach naruszeń praw własności intelektualnej, z punktu widzenia podmiotów reprezentowanych przez Kancelarię, jest wyeliminowanie samego naruszenia bądź jego skutków oraz zapobieżenie jego kontynuowaniu. Działania Kancelarii mają także wymiar prewencyjny. Nakierowane są na zapobieganie podobnym naruszeniom w przyszłości. Mniej istotnym aspektem egzekwowania praw własności intelektualnej jest uzyskanie rekompensaty za szkodę wyrządzoną naruszeniem. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często rzeczywisty wymiar szkody jest trudny do oceny ze względu na niematerialny charakter. Ponadto nierzadko rekompensata finansowa jest trudna lub wręcz niemożliwa do wyegzekwowania.
7. System egzekwowania praw własności intelektualnej na drodze cywilnoprawnej w Polsce jest rozbudowany, aczkolwiek brakuje w nim szybko wykonywalnych mechanizmów, które w realny sposób wpłynęłyby na poprawę skuteczności ochrony praw własności intelektualnej. Czynnikiem, który zniechęca do korzystania z tej drogi dochodzenia roszczeń jest to, że postępowania cywilne trwają zbyt długo. Często nawet pozytywny wynik uzyskany po bardzo długim czasie jest już spóźniony. Przy czym z uwagi na brak możliwości usunięcia skutków powstałych naruszeń, jego znaczenie gospodarcze bywa znikome. Także skuteczność egzekucji roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej nie jest zadowalająca.
8. Za najbardziej kosztowne elementy postępowań cywilnych należy uznać opłatę sądową od pozwu oraz koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych.
9. W ocenie Kancelarii bardzo dobrze przygotowany do rozpoznawania spraw dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej jest Sąd Okręgowy w Warszawie - XXII Wydział Sąd

Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Pozostałe sądy często mają problemy ze zrozumieniem przedmiotu sprawy oraz brakuje im doświadczenia w rozpoznawaniu tak specjalistycznych spraw. Problemem jest brak jednolitego orzecznictwa w tego rodzaju sprawach, często sądy rozstrzygają sprawy o podobnym stanie faktycznym w sposób odmienny. Zastrzeżenia budzi także niejednolita praktyka sądów cywilnych w kwestii zawieszania postępowań sądowych, w sytuacji, gdy prawa wyłączne, na których są one oparte są przedmiotem postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Kancelaria nie prowadzi spraw, których przedmiotem są naruszenia praw własności intelektualnej na terytorium innych Państw Członkowskich UE.

II. Skuteczność i sprawność procedur cywilnych

11. W przypadkach naruszeń praw własności intelektualnej korzystamy z alternatywnych, pozasądowych lub polubownych metod rozstrzygania sporów. W zależności od rodzaju naruszanego prawa wyłącznego oraz sposobu naruszenia dostępność alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest różna. Przed podjęciem kroków prawnych przed sądami często korespondujemy z naruszcicielami, wysyłając przedprocesowe wezwania do zaniechania naruszeń praw wyłącznych. W takich przypadkach zdarza się, iż strony zawierają pozasądową ugodę na mocy, której naruszciciel zobowiązuje się do zaniechania dalszych naruszeń. Możliwe jest skorzystanie ze stałych sądów polubownych (np. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej), jak i sądów polubownych powoływanych *ad hoc*. Podstawą działania wszystkich sądów polubownych są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, dlatego skuteczność wyroków stałych sądów polubownych oraz powołanych *ad hoc* jest zadawalająca. W umowach spory dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej są bardzo często poddawane pod rozstrzygnięcie sądom polubownym poprzez zawarcie tzw. klauzuli arbitrażowej, wyłączającej właściwość sądów powszechnych. Jednakże na etapie konfliktu między stronami efektywność tego typu rozwiązania jest ograniczona, ponieważ podstawą do działania sądu polubownego jest zgodna wola stron, o którą na tym etapie sprawy z reguły jest trudno. Inną kategorią spraw są sprawy z zakresu domen internetowych, które mogą być rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (www.sakig.pl) lub Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (www.piit.org.pl). Sądy te prowadzą listy arbitrów wyspecjalizowanych w rozstrzyganiu sporów dotyczących własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nazw domen. Sądownictwo polubowne oferuje drogę rozwiązywania sporów, która jest szybsza i elastyczniejsza dla stron.

12. Z naszych doświadczeń wynika, że w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej postępowanie sądowe w dwóch instancjach trwa przeciętnie ok. 2 - 3 lat. Przy czym postępowanie rozpoznawcze trwa ok. 1 roku do 2 lat od momentu złożenia pozwu do wydania orzeczenia w pierwszej instancji, zaś postępowanie odwoławcze - ok. 1 roku od momentu złożenia apelacji do wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie. Postępowanie w sprawie zabezpieczenia roszczeń od momentu złożenia wniosku od wydania postanowienia trwa ok. 1 - 2 miesięcy. Pozytywnym wyjątkiem są postępowania zabezpieczające toczące się

przed Sądem Okręgowym w Warszawie - XXII Wydziałem Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, który z reguły wydaje postanowienie o zabezpieczeniu w ciągu 3-5 dni od dnia złożenia wniosku o zabezpieczenie.

13. Biorąc pod uwagę postępującą globalizację oraz transgraniczny charakter naruszeń wydaje się, iż celowe byłoby ujednolicenie zasad postępowań przyspieszonych oraz szczegółowych zasad w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, w sprawach o naruszenia wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych oraz zasad postępowania w sprawach drobnych roszczeń dotyczących naruszenia wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych.
14. Wystarczającymi środkami ochrony pozwanego byłby obowiązek doręczenia pozwanemu pozwu wraz z załącznikami sporządzonych w języku ojczystym pozwanego.

III. Roszczenia informacyjne

15. Sposób dokonywania identyfikacji podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej jest różny w zależności od rodzaju naruszanego prawa własności intelektualnej. Jeśli chodzi o produkty spożywcze, to producenci takich towarów obowiązani są do zamieszczania danych adresowych na opakowaniach. Pomocnym narzędziem jest również Internet za pomocą, którego można odnaleźć strony internetowe za pośrednictwem, których reklamowane są towary naruszające prawa wyłączne. Nierzadko – w szczególności w przypadku towarów oferowanych przez Internet - dla ustalenia podmiotu naruszającego prawa konieczne jest dokonanie zakupu towaru. Pośrednicy często dobrowolnie podają dane kontaktowe do podmiotów zlecających produkcję towarów naruszających prawa własności intelektualnej.
16. Zdarza się również, iż pośrednicy odmawiają współpracy w powyższym zakresie w obawie przed utratą zleceń od takich podmiotów. Dodatkowo, naruszyiele działający na komercyjną skalę nie chcą ujawniać informacji o pochodzeniu i sieci dystrybucji towarów lub usług naruszających prawa własności intelektualnej z obawy przed karnymi i cywilnymi konsekwencjami tych naruszeń.

IV. Procedury informowania o zarzucanym naruszeniu prawa

17. Działanie polegające na informowaniu pośrednika, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do dokonywania naruszeń praw własności intelektualnej jest bardzo skutecznym sposobem uniemożliwienia dalszych działań naruszających prawo. W naszej praktyce o naruszeniach informujemy nie tylko naruszydciela, ale także podmioty współpracujące z nim oraz pośredniczące w tym procederze. Podmioty te często nie zdają sobie sprawy, że wytwarzając, dystrybuując lub importując produkty naruszające prawa własności intelektualnej także dopuszczają się naruszenia prawa.
18. W odniesieniu do podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej lub co do którego zachodzi podejrzenie naruszenia, uznajemy za skuteczne i użyteczne informowanie go o tym

fakcie. W naszej praktyce zwykle informujemy naruszciciela o tym, iż dopuścił się on w naszej ocenie naruszenia praw własności przemysłowej przysługujących podmiotom, które reprezentujemy i wzywamy go do zaprzestania naruszeń. Często takie działania prowadzą do dobrowolnego zobowiązania się naruszciciela, iż zaprzestanie on dokonywania naruszeń i nie będzie prowadził takich działań w przyszłości, co pozwala zakończyć sprawę polubownie.

19. W naszej ocenie, procedury informowania naruszcicieli w przypadku naruszeń dokonywanych w innych Państwach Członkowskich UE oraz pośredników mających siedzibę na terytorium innego Państwa Członkowskiego byłyby bardzo użyteczne. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć naruszenia praw własności intelektualnej dokonywanych przez dany podmiot na terytorium całej UE.
20. W przypadku naruszeń dokonywanych na skalę handlową lub przez podmiot notorycznie dokonujący naruszeń powyższym procedurom informacyjnym powinny towarzyszyć dodatkowe działania polegające np. na zawieszeniu konta internetowego, zablokowaniu strony internetowej/domeny internetowej lub umieszczeniu na niej informacji o toczącym się sporze, o ile podmiot uprawniony uprawdopodobni, że zawiera ona treści naruszające jego prawa własności intelektualnej.

V. Zabezpieczenie roszczeń

21. Za wyjątkiem spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie - XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, z reguły sądy nie przestrzegają ustawowych terminów rozpatrzenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, co często uniemożliwia osiągnięcie celu tego postępowania. Ponadto w sprawach dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej, sądy z reguły odmawiają udzielenia zabezpieczenia, które polega na zobowiązaniu do udzieleniu informacji (art. 286 (1) ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. nr 119 z 2003 r., poz. 1117 ze zm., dalej „PWP”). Swoją odmowę motywują koniecznością zapewnienia zachowania tajemnicy przedsiębiorcy lub tym, iż na tym etapie postępowania fakt naruszenia nie jest jeszcze przesądzony, a gdy informacje zostałyby udzielone, to nie ma już praktycznej możliwości cofnięcia skutków takiego zabezpieczenia. Uznają tym samym, iż środek ten jest nadmiernie dotkliwy dla obowiązanego.
22. Z naszej praktyki wynika, że przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia brane są pod uwagę przede wszystkim następujące okoliczności: pilny charakter sprawy, potencjalna szkoda, jaka może zostać wyrządzona przez wykonanie zabezpieczenia, wpływ, jaki wykonanie zabezpieczenia może mieć na rynek, konkurencyjność i konsumentów oraz fakt zakwestionowanie przysługujących uprawnionemu praw własności intelektualnej.
23. W naszej praktyce, środki zabezpieczenia roszczeń stosowane były wobec pośredników, którzy wprowadzali na rynek produkty naruszające prawa własności przemysłowej, w tym wobec importerów tych produktów oraz podmioty prowadzące sprzedaż hurtową. Odmowa zastosowania tych środków miała miejsce w przypadkach, gdy podmioty te wskazywały na

umowę licencyjną - nawet, jeśli nie były jej stroną ani nie obejmowała ona wprost terytorium Polski.

V. Udział osób trzecich w dokonaniu naruszenia

24. Nie mieliśmy w naszej praktyce sprawy, w której powództwo zostało wytoczone przeciwko osobie trzeciej, która nie była bezpośrednio sprawcą naruszenia praw własności intelektualnej.

VII. Środki naprawcze

25. W naszej praktyce spotykamy się najczęściej z orzekanym przez sądy obowiązkiem: zniszczenia bezprawnie wytworzonych przedmiotów na koszt naruszającego, wycofania z obrotu, zaprzestania reklamowania takich towarów. Często wykorzystywanym przez powoda i orzekanym przez sądy sposobem usunięcia skutków naruszeń jest zobowiązanie pozwanego do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (publikacja informacji o orzeczeniu).
26. Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa. Każdy z dostępnych sposobów usunięcia skutków naruszenia praw własności przemysłowej jest skuteczny w zależności od rodzaju naruszenia. Z punktu widzenia wytwórców produktów najskuteczniejsze jest niszczenie nielegalnie wytworzonych produktów.
27. W naszej praktyce spotkaliśmy się z sytuacjami, kiedy orzeczenia w sprawie usunięcia skutków naruszenia nie zostały wykonane. Konsekwencją takiej sytuacji było zastosowanie przez sąd art. 1049, 1050 lub 1050¹ k.p.c. Stosując wymienione przepisy sąd może zezwolić na wykonanie orzeczenia przez uprawnionego na koszt dłużnika, nałożyć na dłużnika grzywnę lub zagrozić nakazaniem mu zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki w przypadku, gdy wykonanie orzeczenia zależy wyłącznie od woli zobowiązanego. W przypadku nie zapłacenia grzywny możliwa jest jej zamiana na areszt. W takich przypadkach, właścicielowi praw nie zawsze chodzi o to, aby zniszczenie zostało dokonane na koszt dłużnika, więc właściwym wydawałoby się, aby na wniosek uprawnionego możliwe było przekazanie na jego rzecz przedmiotów wytworzonych nielegalnie i pozostawienie dalszych działań nakierowanych na ich wycofanie z obrotu do jego uznania.
28. Naszym zdaniem, zasadne byłoby umożliwienie innego rodzaju rozporządzania towarami naruszającymi prawo, jednakże powinno to być uzależnione od rodzaju towaru. Przekazanie przedmiotów po uprzednim usunięciu podrobionych znaków towarowych na cele charytatywne wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Jednakże nie mogłoby mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Trwałe usunięcie podrobionych znaków towarowych nie zawsze jest bowiem możliwe, np. wtedy gdy stanowią one integralną część przedmiotu, jak w przypadku spodni, gdzie układ szwów jest chronionym znakiem towarowym. Wprowadzenie możliwości zutylizowania celem ponownego użycia materiałów wydaje się być dobrą alternatywą dla niszczenia towarów. Dopuszczalność tego rodzaju działań powinna być uzależniona od wniosku pochodzącego od podmiotu uprawnionego.

Trudnością przy stosowaniu tego typu rozwiązań jest dokładne określenie właściwości przedmiotów wytworzonych z naruszeniem praw własności intelektualnej i dopasowanie środka, który będzie mógł być podjęty, tak, aby na etapie postępowania wykonawczego można go było wykonać bez ponoszenia zbytecznych kosztów.

VI. Odszkodowania

29. W naszej praktyce nie spotkaliśmy się z sytuacją, aby orzekając zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych sąd brał pod uwagę możliwość i łatwość uzyskania legalnego dostępu do chronionego przedmiotu. Z reguły kognicja sądu ograniczona jest do badania kodeksowych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Przy czym co do przesłanki „winy”, sądy z reguły przyjmują, iż naruszenie jest zawinione, jeśli dotyczy praw własności przemysłowej ujawnionych w stosownych rejestrach, a naruszcycielem jest podmiot profesjonalny.
30. Z naszych doświadczeń wynika, że wysokości korzyści uzyskanych przez naruszającego z reguły określana jest w odniesieniu do potencjalnej wysokości opłat licencyjnych, które naruszający „zaoszczędził” poprzez swoje bezprawne działania.
31. Mimo istnienia takiej możliwości, w naszej praktyce przypadki kumulatywnego dochodzenia lub zasądzania odszkodowania obok wydania uzyskanych korzyści są raczej rzadkie.
32. W naszej praktyce zasądzone odszkodowanie zawsze odnosiło się do szczegółowo określonych przedmiotów ochrony. Nie mieliśmy sprawy, w której zasądzone odszkodowanie dotyczyło naruszenia szerszego portfolio praw własności intelektualnej, bez precyzyjnego określenia, o jakie prawa wyłączone chodzi.
33. Opinia, że wysokość odszkodowania nie powinna być niższa niż wartość korzyści uzyskanych przez podmiot naruszający prawo wydaje nam się słuszna.
34. Skłaniamy się ku stanowisku, by możliwość naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wielokrotności stosownego wynagrodzenia lub opłaty licencyjnej traktować, jako zryczałtowaną formę rekompensaty.
35. Z naszych doświadczeń wynika, iż w przypadku niezawinionego naruszenia autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, roszczenie o zapłatę dwukrotności stosowanego wynagrodzenia, jest jednym z najczęściej formułowanych żądań. Instytucja ta jest bardzo użyteczna w sytuacjach, gdy wykazanie wysokości szkody na zasadach ogólnych nastrocza trudności.
36. Zdarzają się sytuacje, gdy odszkodowanie z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej dochodzone jest nie bezpośrednio przez uprawnionego z tych praw wyłącznych, lecz przez ich licencjobiorcę wyłącznego, wpisanego do rejestru. Uprawnienie tego podmiotu do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia praw własności przemysłowej wynika z przepisu art. 76 ust. 6 zd. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.

U. nr 119 z 2003 r., poz. 1117 ze zm., dalej „PWP”). Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie do innych niż patent przedmiotów własności przemysłowej (np. znaków towarowych – na gruncie art. 163 ust. 1 PWP, wzorów przemysłowych – na gruncie art. 118 ust. 1 PWP).

37. W naszej praktyce nie mieliśmy przypadku dochodzenia przez osobę trzecią rekompensaty z tytułu niesłusznie zasądzonego odszkodowania.

VII. Nadużywanie środków egzekwowania praw własności intelektualnej

38. W naszej praktyce nie spotkaliśmy się z przypadkami nadużywania cywilnoprawnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej.

39. Naszym zdaniem, w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej przestrzeganie prawa do prywatności oraz prawa do sprawiedliwego procesu zagwarantowane jest w wystarczającym stopniu.

Anna Gołębiowska
radca prawny / wspólnik