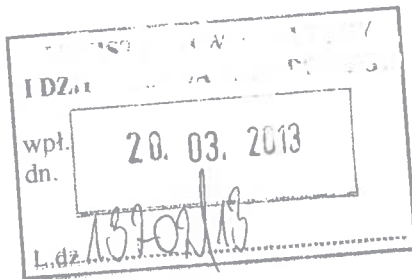




ŁAZEWSKI DEPO I WSPÓLNICY

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.



Do:

**Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej
i Mediów**

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zaproszenie Państwa pismem z dnia 13 lutego 2013 r. do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych w sprawie cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej. W odpowiedzi na pismo przedstawiamy poniżej nasze komentarze w zakresie wybranych praktycznych aspektów dochodzenia roszczeń z tytułu praw własności intelektualnej objętych konsultacjami.

I. Zagadnienia ogólne

- 1) Prawa własności intelektualnej w naszej działalności, jak i dla działalności podmiotów przez nas reprezentowanych mają kluczowe i podstawowe znaczenie.
- 2) W sądowych postępowaniach cywilnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej uczestniczymy w charakterze pełnomocników naszych Klientów. Prowadzimy liczne sprawy przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej dokonanych na terytorium Polski, natomiast co do zasady nie prowadzimy spraw co do naruszeń dokonywanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej (niejednokrotnie konsultujemy działania prowadzone przez naszych Klientów za pośrednictwem fachowych pełnomocników w odpowiednich krajach).
- 3) W swojej praktyce koncentrujemy się na przedmiotach własności przemysłowej oraz czynach nieuczciwej konkurencji, stosunkowo rzadziej spotykamy się z roszczeniami związanymi z nielegalnym udostępnianiem przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w internecie, oraz 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.
- 4) Z naszego, oraz naszych Klientów punktu widzenia najistotniejszym celem dochodzenia roszczeń w przypadkach naruszeń praw własności intelektualnej jest:
 - wyeliminowanie samego naruszenia bądź jego skutków;
 - zapobieżenie jego kontynuowaniu oraz

- zniechęcenie do dokonywania naruszeń w przyszłości;
- 5) W naszej ocenie system egzekwowania praw własności intelektualnej w Polsce, w szczególności na drodze cywilnoprawnej, jest ogólnie mało efektywny i mało skuteczny. Największym mankamentem jest brak rozeznania sędziów w tematyce praw własności intelektualnej, choć znajomość tejże tematyki przez sędziów sądów apelacyjnych jest znacząco wyższa niż sędziów sądów okręgowych. Znajomość ta jest wśród referentów w poszczególnych sprawach nierówna i nieprzewidywalna. W naszej ocenie spowodowane jest to brakiem specjalizacji (np. rozwiązań organizacyjnych zapewniających wpływ spraw z zakresu własności intelektualnej do ograniczonego grona sędziów, którzy tym samym będą mieli możliwości organizacyjne i motywację aby powiększyć swoje doświadczenie). Bardzo pozytywnie oceniamy natomiast pracę XXII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, którego działanie jest niewątpliwie czynnikiem zachęcającym do korzystania z cywilnoprawnej drogi egzekwowania praw własności intelektualnej w Polsce. Uważamy także, że mankamentem systemu, zwłaszcza przed nowelą majową kpc z 2012 r., była nieefektywność grzywien nakładanych na naruszciciela w związku z niewykonywaniem wyroku/postanowienia o zabezpieczeniu.
 - 6) W naszej ocenie najbardziej kosztownymi elementami postępowań cywilnych w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej są:
 - a. przygotowanie pozwu,
 - b. zgromadzenie materiału dowodowego,
 - c. tłumaczenie dokumentów (wymogi formalne co do tłumaczeń przysięgłych, składania oryginałów na żądanie drugiej strony itp.),
 - 7) Ogólnie przygotowanie polskich sądów do rozpoznawania spraw dotyczących własności intelektualnej oceniamy jako niewystarczające. Pozytywnym wyjątkiem jest natomiast XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.
- Z naszej praktyki wynika, iż w orzecznictwie występują pewne rozbieżności np. co do kwestii przedawnienia roszczeń czy też katalogu i rangi dowodów, jednakże ogólnie jest ono dość jednolite.

II. Skuteczność i sprawność procedury cywilnej

- 1) W przypadkach naruszeń praw własności intelektualnej korzystamy z alternatywnych, pozasądowych lub polubownych metod rozstrzygania sporów, w szczególności z Sądu Arbitrażowego przy PIIT. Wysoko oceniamy dostępność tego rodzaju mechanizmów, natomiast ich efektywność jest ograniczona ze względu na znaczną rozbieżność orzecniczą jak i ograniczenie możliwości odwołania od rozstrzygnięcia.
- 2) Na podstawie naszej praktyki, oceniamy iż średni czas trwania:
 - a. postępowania w sprawie zabezpieczenia roszczeń, od momentu złożenia wniosku do wydania prawomocnego postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia wynosi: **ok. 4 miesiące**,

- b. postępowania rozpoznawczego, od momentu złożenia pozwu do wydania orzeczenia w pierwszej instancji, wynosi: **od 1 roku – 3 lat**,
- c. postępowania odwoławczego, od momentu złożenia apelacji do wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie, wynosi: **ok. 1 roku**.

III. Roszczenia informacyjne

- 1) W naszej praktyce identyfikacja podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej dokonywana jest przez naszych Klientów.
- 2) Roszczenie informacyjne zostało niewłaściwie implementowane do krajowego porządku prawnego, na co zasadnie zwraca uwagę doktryna.

IV. Zabezpieczenie roszczeń

- 1) W praktyce w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej spotykamy się w szczególności z następującymi trudnościami dotyczącymi zabezpieczenia roszczeń:
 - a. zmiana podmiotu dopuszczającego się naruszeń,
 - b. nieefektywność w postępowaniach dotyczących naruszeń dokonanych przez podmioty zagraniczne – długi czas oczekiwania na tłumaczenie dokumentów na języki obce (w szczególności te rzadziej spotykane), długotrwałe doręczenia,
- 2) Z naszej praktyki wynika, iż przy udzielaniu zabezpieczenia sądy generalnie nie biorą pod uwagę tego, że sprawa ma pilny charakter, nie uwzględniają wpływu jaki wykonanie zabezpieczenia może mieć na rynek, konkurencyjność i konsumentów, ani nie uwzględniają faktu zakwestionowania przysługujących uprawnionemu praw własności intelektualnej (w tym zakresie praktyka jest zróżnicowana w zależności od okręgu sądowego). Z naszego doświadczenia wynika, iż sądy uwzględniają natomiast potencjalną szkodę jaka może zostać wyrządzona przez wykonanie zabezpieczenia.

V. Środki naprawcze

- 1) W naszej praktyce najczęstszymi orzekanymi przez sądy sposobami usunięcia skutków naruszenia, których koszt ponosi naruszyiciel, jest zniszczenie towarów naruszających prawa wyłączne (ewentualnie jedynie opakowań lub oznaczeń – istnieje tendencja do ograniczenia zakresu przedmiotów podlegających zniszczeniu), orzeczenie przepadku oraz publikacja oświadczenia naruszyiciela.
- 2) W naszej ocenie najwłaściwszym sposobem usunięcia skutków naruszenia jest usunięcie z obrotu towaru, jego zniszczenie, orzeczenie publikacji oświadczenia naruszyiciela.
- 3) W praktyce spotkaliśmy się z przypadkami niewykonania przez naruszyiciela orzeczenia w sprawie usunięcia skutków naruszenia. W wyniku takiej sytuacji wszczęta została egzekucja i ostatecznie doszło do porozumienia między stronami co do sposobu wykonania orzeczenia. W naszej ocenie w takich przypadkach najskuteczniejsze byłoby nałożenie kary finansowej na naruszyiciela - płatnej na rzecz uprawnionego (por. art. 1050¹ i 1051¹ kpc).

- 4) W naszej ocenie zasadne byłoby umożliwienie innego rodzaju rozporządzania towarami naruszającymi prawo, np. przekazanie na cele charytatywne - pod warunkiem wyrażenia zgody przez uprawnionego.

VI. Odszkodowania

- 1) W naszej ocenie wysokość odszkodowania z całą pewnością nie powinna być niższa niż wartość korzyści uzyskanych przed podmiot naruszający prawo. Uważamy, iż zasadnym byłoby, aby podmiot naruszający prawa był zobowiązany, przynajmniej w przypadku naruszenia zawinionego, do zapłaty wielokrotności (co najmniej dwukrotności) wartości wyrządzonej szkody czy też uzyskanych bezprawnie korzyści, gdyż w innym razie łamanie prawa jest dla naruszcyciela opłacalne.

VII. Nadużycie środków egzekwowania praw własności intelektualnej

- 1) W naszej praktyce nie spotkaliśmy się z przypadkami nadużywania cywilnoprawnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej.
- 2) W naszej ocenie w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej przestrzeganie prawa do prywatności oraz prawa do sprawiedliwego procesu jest zagwarantowane w wystarczającym stopniu.

Z wyrazami szacunku.



Michał Siciarek
adwokat