



STOWARZYSZENIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Association for the Protection of Industrial Property
ul. Bluszczańska 73, 00-950 Warszawa, Skr. Pocz. 726
Polska Grupa Narodowa AIPPI

Telefax: (48-22) 44 74 666
Telefon: (48-22) 44 74 620
(48-22) 44 74 692

Warszawa, 25 marca 2013 r.

**Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej
i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa**

e-mail: dwim@mkidn.gov.pl

**Dot.: Konsultacje społeczne w sprawie cywilnych środków egzekwowania praw własności
intelektualnej**

Samuel Rostko,

W związku z zainicjowanymi przez Komisję Europejską konsultacjami społecznymi w sprawie cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej, pragniemy przedstawić poniżej stanowisko Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – Polskiej Grupy Narodowej AIPPI w przedmiocie wybranych kwestii objętych tymi konsultacjami.

Przedmiotem działania Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej jest m.in. promocja, upowszechnianie i praca nad doskonaleniem prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa własności przemysłowej. Cele Stowarzyszenia stanowią przy tym: promowanie ochrony własności przemysłowej i upowszechnianie przyjętych w Europie standardów prawnych w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz inicjowanie i wspieranie prac na rzecz harmonizacji polskiego prawa w tej dziedzinie z prawem międzynarodowym i prawem europejskim. Stowarzyszenie stanowi jednocześnie Polską Grupę Narodową Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI), wiodącej na świecie organizacji pozarządowej, której celem jest prowadzenie badań i formułowanie polityki w zakresie prawa odnoszącego się do ochrony własności intelektualnej.

Stowarzyszenie nasze aktywnie uczestniczyło w pracach legislacyjnych nad ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Zgłaszało przy tym liczne postulaty mające na celu wyeliminowanie z ustawy rozwiązań błędnych, niesłusznych i niezgodnych z postanowieniami bądź celami dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Niestety, znaczna część tych postulatów nie została uwzględniona w ostatecznym tekście ustawy. Swojej częściowo krytycznej ocenie wdrożenia w Polsce dyrektywy 2004/48/WE, przynajmniej w odniesieniu do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Stowarzyszenia dało już wyraz w skierowanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismach z dnia 25 stycznia 2008 r. oraz z dnia 30 stycznia 2009 r.

I. Pytania ogólne

- Pyt. 1 Z uwagi na określony powyżej przedmiot działania Stowarzyszenia, prawa własności intelektualnej mają dla Stowarzyszenia kluczowe i podstawowe znaczenie. Dotyczy to również wszystkich członków Stowarzyszenia, którymi są osoby profesjonalnie zajmujące się prawem własności intelektualnej, zarówno w praktyce (rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni), jak i w teorii (pracownicy naukowci).
- Pyt. 6 Z punktu widzenia członków Stowarzyszenia najistotniejszym celem dochodzenia roszczeń w przypadkach naruszeń praw własności intelektualnej jest wyeliminowanie samego naruszenia bądź jego skutków oraz skuteczne zapobieżenie jego kontynuowaniu bądź ponowieniu. Istotne jest również zniechęcenie do dokonywania naruszeń w przyszłości, a w sprawach większej wagi – również zrekompensowanie wyrządzonej naruszeniem szkody.
- Pyt. 7 W ocenie Stowarzyszenia system egzekwowania praw własności intelektualnej w Polsce, w szczególności na drodze cywilnoprawnej, jest ogólnie mało efektywny i mało skuteczny. Istotnym mankamentem jest tu brak wystarczającego rozeznania sędziów w tematyce praw własności intelektualnej (zob. pyt. 9). Problem stanowi również nieefektywność w zakresie wykonywania zapadłych wyroków, czy też postanowień o zabezpieczeniu roszczeń lub o zobowiązaniu do udzielenia informacji (system grzywien).
- Pyt. 9 Przygotowanie polskich sądów do rozpoznawania spraw dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej członkowie Stowarzyszenia, na podstawie swoich własnych doświadczeń, oceniają ogólnie jako niewystarczające. Zauważalny jest brak

wystarczającego rozeznania sędziów w tematyce praw własności intelektualnej, choć znajomość tejże tematyki przez sędziów sądów apelacyjnych jest znacząco wyższa niż w wypadku sędziów sądów okręgowych. Znajomość ta wśród referentów w poszczególnych sprawach jest przy tym nierówna, a tym samym nieprzewidywalna. W ocenie Stowarzyszenia spowodowane jest to brakiem specjalizacji (np. rozwiązań organizacyjnych zapewniających wpływ spraw z zakresu własności intelektualnej do ograniczonego grona sędziów, którzy tym samym mieliby możliwości organizacyjne i motywację aby powiększać swoje doświadczenie). Bardzo pozytywnie oceniana jest natomiast przez członków Stowarzyszenia praca XXII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, którego sposób działania jest czynnikiem zachęcającym do korzystania z cywilnoprawnej drogi egzekwowania praw własności intelektualnej, przynajmniej w zakresie wspólnotowych znaków towarowych i wzorów. Z praktyki członków Stowarzyszenia wynika również, iż w orzecznictwie sądów występują pewne rozbieżności, np. co do kwestii przedawnienia roszczeń czy też katalogu i rangi dowodów.

II. Skuteczność i sprawność procedur cywilnych

Pyt. 12 Jak to wynika z praktyki członków Stowarzyszenia, średni czas trwania poszczególnych etapów postępowania cywilnego dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej przedstawia się następująco: a) postępowanie w sprawie zabezpieczenia roszczeń, od momentu złożenia wniosku do wydania prawomocnego postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia – ok. 4 miesiące; b) postępowanie rozpoznawcze, od momentu złożenia pozwu do wydania orzeczenia w pierwszej instancji – od 1 roku do 3 lat; c) postępowanie odwoławcze, od momentu złożenia apelacji do wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie – ok. 1 roku. W ocenie Stowarzyszenia, dla zapewnienia skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej niezbędne jest podjęcie działań prowadzących do skrócenia tych terminów przynajmniej o połowę.

Pyt. 13 Stowarzyszenie nie uważa za zasadne dokonanie na szczeblu unijnym harmonizacji zasad postępowań przyspieszonych w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, w szczególności zasad postępowań w sprawach „drobnych roszczeń dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej”. Trudno zresztą wyobrazić sobie, mając na względzie wagę praw własności intelektualnej i ich wartość, co miałoby się mieścić pod pojęciem „drobnych roszczeń”.

III. Roszczenia informacyjne

Pyt. 16 Roszczenia informacyjne przewidziane w Dyrektywie 2004/48/WE zostały niewłaściwie implementowane do krajowego porządku prawnego, na co zasadnie zwraca uwagę doktryna. Odnosi się to w szczególności do roszczenia informacyjnego przewidzianego w ustawie – Prawo własności przemysłowej (usytuowanie go w ramach instytucji zabezpieczenia roszczeń, a nie jako roszczenia odrębnego i autonomicznego; zawężenie zakresu informacji, których udzielenia można się domagać – wymóg „niezbędności”, a nie tylko „posiadania znaczenia” dla dochodzonych roszczeń; wymóg „wysokiego prawdopodobieństwa” naruszenia; obowiązek orzekania po przeprowadzeniu rozprawy). Odmienne ujęcie roszczenia informacyjnego w tej ustawie, w porównaniu chociażby z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowi jeden z wielu przykładów zróżnicowania środków ochrony poszczególnych praw własności intelektualnej, które to zróżnicowanie nie znajduje żadnego uzasadnienia w dyrektywie 2004/48/WE. Należy również wskazać na brak rozwiązań zapewniających skuteczną egzekucję uwzględnionego przez sąd roszczenia informacyjnego.

IV. Środki naprawcze

Pyt. 25 W praktyce członków Stowarzyszenia najczęściej orzekanymi przez sądy sposobami usunięcia skutków naruszenia są: zniszczenie towarów naruszających prawa wyłączne (ewentualnie jedynie opakowań lub oznaczeń – istnieje tendencja do ograniczenia zakresu przedmiotów podlegających zniszczeniu) oraz publikacja oświadczenia naruszydźciela. Z uwagi na fakt usunięcia z ustawy – Prawo własności przemysłowej, przy okazji wdrażania dyrektywy 2004/48/WE, ogólnego roszczenia o usunięcie skutków naruszenia (przy jednoczesnym wprowadzeniu tego roszczenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), jedynymi możliwymi sposobami takiego usunięcia w odniesieniu do naruszeń praw własności przemysłowej są sposoby, które wprost przewiduje art. 286 ustawy. Rezygnację przez ustawodawcę z ogólnego roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, w odniesieniu do praw własności przemysłowej, traktować należy jako nieuzasadnione i sprzeczne z duchem dyrektywy 2004/48/WE uszczuplenie środków ochrony przysługujących uprawnionym z tych praw. Dotkliwa w praktyce jest np. niemożność orzeczenia o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach, które nie stanowią już własności naruszającego – np. przez wycofanie ich z obrotu na koszt i odpowiedzialność naruszającego. Jako szczególną formę usunięcia skutków naruszenia traktuje się również ogłoszenie przez naruszającego stosownego oświadczenia, jednak i tej

formy uprawnieni z praw własności przemysłowej zostali pozbawieni. Przy okazji wdrażania dyrektywy 2004/48/WE roszczenie o nakazanie ogłoszenia oświadczenia odpowiedniej treści zostało bowiem usunięte z ustawy – Prawo własności przemysłowej, a właściwie zastąpione o wiele węższym roszczeniem o podanie do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o nim (w odniesieniu do praw autorskich obydwie roszczenia funkcjonują równolegle). Tym samym wyeliminowano możliwość nakazania przez sąd, w związku z dokonaniem naruszenia prawa własności przemysłowej, opublikowania przeprosin albo wyrazów ubolewania, czy też opublikowania zwykłej informacji adresowanej do opinii publicznej (np. dotychczas wprowadzanej w błąd przez naruszciciela).

Pyt. 28 W ocenie Stowarzyszenia zasadne byłoby umożliwienie innego rodzaju rozporządzenia towarami naruszającymi prawo, np. przekazanie ich na cele charytatywne, pod warunkiem jednak wyrażenia zgody przez uprawnionego, ewentualnie po uprzednim usunięciu znamion naruszenia (jeśli jest to fizycznie możliwe).

V. Odszkodowania

Pyt. 33 W ocenie Stowarzyszenia wysokość należnego odszkodowania nie powinna być niższa niż wartość korzyści uzyskanych przed podmiot naruszający prawo. Zasadnym byłoby przy tym, aby podmiot naruszający prawa własności intelektualnej (nie tylko prawa autorskie i pokrewne, ale również prawa własności przemysłowej) zobowiązany był, przynajmniej w przypadku naruszenia zawinionego, do zapłaty wielokrotności (co najmniej dwukrotności) stosownego wynagrodzenia lub opłaty licencyjnej, czy też bezprawnie uzyskanych korzyści, gdyż w innym razie łamanie prawa jest dla naruszciciela opłacalne.

Pyt. 34 W ocenie Stowarzyszenia możliwość naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wielokrotności stosownego wynagrodzenia lub opłaty licencyjnej nie ma charakteru represyjnego i należy traktować ją jako zryczałtowaną formę rekompensaty. Alternatywna od zasad ogólnych metoda obliczania należnego odszkodowania (przez odniesienie do stosownego wynagrodzenia lub opłaty licencyjnej), wobec ograniczonych możliwości dowodowych w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej, stanowi niewątpliwie istotne ułatwienie dla uprawnionych. W przeciwieństwie jednak do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej dochodzić można jedynie kwoty równej opłacie licencyjnej lub innemu stosownemu wynagrodzeniu (a nie jej wielokrotności), czym

w praktyce zrównuje się pozycję podmiotów naruszających prawa własności przemysłowej z podmiotami legalnie korzystającymi z tych praw, np. na podstawie umów licencyjnych (skoro najwyższą sankcją pieniężną za naruszenie jest zapłata kwoty odpowiadającej opłacie licencyjnej). Wydaje się, że takie podejście nie jest zgodne z odpowiednimi przepisami dyrektywy 2004/48/WE.

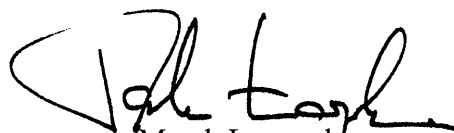
VI. Nadużycie środków egzekwowania praw własności intelektualnej

Pyt. 39 W ocenie Stowarzyszenia w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej przestrzeganie prawa do prywatności oraz prawa do sprawiedliwego procesu jest zagwarantowane w wystarczającym stopniu.

Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej wyraża nadzieję, że sformułowane powyżej uwagi okażą się pomocne w ramach planowanych prac legislacyjnych związanych z dyrektywą 2004/48/WE na szczeblu Unii Europejskiej, jak również że przyczynią się one do wyeliminowania pewnych nieprawidłowości związanych z wdrażaniem tej dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Stowarzyszenie nasze pragnie przy tym zapewnić o swojej gotowości do uczestniczenia w dalszych pracach w zakresie, o którym mowa.

Z poważaniem


Bartosz Krakowiak
Przewodniczący Zarządu


Marek Łazewski
Sekretarz Zarządu