

Warszawa, 19 marca 2013 r.

Pan Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dot. DWIM/206/13

Szanowni Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że pismo z 13 lutego 2013 r. nie trafiło do nas zgodnie z rozdzielnikiem, a otrzymaliśmy je dopiero przed tygodniem via AmCham. W związku z tym nie mogliśmy ustosunkować się do niego w całej rozciągłości. Odnieśliśmy się jedynie do kwestii, które – bazując na naszej praktyce – uważamy za najważniejsze. Gdyby jednak okres konsultacji społecznych został wydłużony, to chętnie uzupełnimy nasze stanowisko.

Łączę wyrazy szacunku



Włodzimierz Szoszek
starszy wspólnik, adwokat



Anna Pompe,
wspólnik, adwokat

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. CYWILNYCH ŚRODKÓW EGZEKWOWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

I. Pytania ogólne

Pytanie 1

W ciągu ostatnich 25 lat nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania prawami własności intelektualnej. Globalny rozwój i rezultat wyścigu konkurencyjnego zależy w dużej mierze od potencjału własności przemysłowej stanowiącej – co do zasady – najważniejsze aktywa przedsiębiorstw. Z drugiej strony ugruntowywane wciąż wśród konsumentów przekonanie, że towary markowe są w dzisiejszych czasach w stanie zaspokoić masowe potrzeby co do jakości, prestiżu, nadążania za szybko zmieniającą się modą.

Również prężny rozwój mediów, a wręcz rewolucyjny nowych technologii doprowadził do zwiększenia zapotrzebowania na obrót m.in. prawnoautorski. Powszechna dystrybucja wideo i fonogramów na skalę dotychczas niespotykaną i ogólna dostępność tych dzieł w sposób oczywisty stwarza zapotrzebowanie na usługi w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Opisane wyżej zjawiska doprowadziły po stronie właścicieli praw do dbania o uzyskiwanie praw wyłącznych, a następnie skuteczniejszą ich ochronę. Konkurencja nierzadko doprowadza do częstych naruszeń tychże praw wyłącznych. Z drugiej strony, co daje się zauważać w przypadku praw autorskich i nowych technologii, wzrasta presja społeczna do ograniczenia monopolu prawnoautorskiego.

To wszystko doprowadza do intensyfikacji obrotu prawami własności intelektualnej. W związku z tym wzrasta liczba spraw sądowych.

Pytanie 2

Skala naruszeń, które stały się problemem na początku lat 90-tych, przybrała rozmiar społecznie zauważalny i gospodarczo wymierny. Stan ten, pomimo wciąż zwiększających efektywność działań organów ścigania i sprawiedliwości, utrzymuje się, zachowując tendencję wzrostową. Uderzające jest, że obok piractwa w typowych dla naruszeń sektorach (odzież, obuwie, tekstylia, kosmetyki, towary spożywcze) naruszenia praw własności intelektualnej ogarniają szereg innych branż, w szczególności te, które cieszą się silnym popytem. Gdy chodzi o naruszenia o charakterze – jak Państwo to nazywają – niekomercyjnym będą one miały miejsce, gdy chodzi o korzystanie z cudzych majątkowych praw autorskich, na przykład – przekroczenie granic użytku dozwolonego, kopiowanie publikacji naukowych, podręczników i podobne.

Pytanie 3

Od początku lat 90-tych kancelaria Wardyński i Wspólnicy rozwija praktykę w dziedzinie kompleksowego doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców. Na przestrzeni tych lat Kancelaria reprezentowała podmioty gospodarcze, w tym w przeważającej mierze zagraniczne globalne korporacje w sporach dotyczących ochrony znaków towarowych, patentów, praw autorskich, ostatnio również wzorów przemysłowych.

Na podstawie oceny popartej długoletnim doświadczeniem uważamy, że liczba spraw w Polsce dotyczących patentów nie przekracza 30 rocznie, zaś spraw dot. innych praw wyłącznych i nieuczciwej konkurencji – 100. Z pewnością liczba ta będzie wzrastać.

Pytanie 4

Sprawy, o których mowa w zapytaniu, występują często. W większości dotyczą one nieuprawnionego posługiwania się utworem fotograficznym, ewentualnie - utworami kartograficznymi. We wszystkich sytuacjach, z którymi mieliśmy do czynienia, chodziło o komercyjne wykorzystania cudzego utworu. Odwołując się do przykładu ze zdjęciem, naruszenie polegało na bezprawnym wykorzystaniu ujęć o charakterze artystycznym na witrynie internetowej, za pośrednictwem której naruszyiciel prowadził działalność gospodarczą.

Pytanie 5

Takich spraw jest z kolei bardzo mało. Ewentualnie naruszenie osobistych praw autorskich pozostaje w zbiegu z naruszeniem praw majątkowych, ponieważ nieautoryzowane wykorzystanie np. cudzego zdjęcia, które w takich sytuacjach pozostaje także niepodpisane, narusza oba rodzaje uprawnień autorskich.

Pytanie 6

Dla uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej zawsze najistotniejsze jest przerwanie naruszenia oraz niepodejmowanie go w przyszłości przez konkretnego naruszyiciela. Ważne jest przy tym, aby zakaz został orzeczony w rozsądnym terminie. Często celem działań przeciwko naruszeniom określonego typu, w tym przeciwko kilku naruszyicielom (np. import towarów z określonym oznaczeniem imitującym sławny znak towarowy), jest stopniowe eliminowanie całego zjawiska.

W Polsce uzyskanie pełnej rekompensaty finansowej jest w zasadzie niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z trudności szacowania szkody wywołanej naruszeniem cudzego dobra własności intelektualnej, brakiem praktyki w obliczaniu tej szkody, wymogami proceduralnymi przedstawienia konkretnych dowodów dokumentujących stratę lub wysokość uzyskanej przez naruszyiciela korzyści, trudność z wyegzekwowaniem tzw. roszczenia informacyjnego. Nie jest wciąż rozwinięta praktyka stosowania tzw. fikcji licencyjnej dla ustalania wysokości szkody. Brak także powszechnego stosowania art. 322 k.p.c. (zasądzenie odpowiedniej sumy odszkodowania, gdy niemożliwe jest lub utrudnione ściśle udowodnienie wysokości roszczenia). Trudności te powodują, że uprawnieni często rezygnują z dochodzenia roszczeń finansowych.

Ważny jest też efekt prewencyjny w stosunku do innych uczestników obrotu. Podanie do wiadomości informacji o naruszeniu i wyroku często miałooby taki właśnie skutek.

Pytanie 7

Wszczęcie postępowanie cywilnego traktowane jest przez uprawnionych zwykle jako ostateczność (gdy uprawniony nie może skorzystać z drogi karnoprawnej, a negocjacje ugodowe zakończyły się fiaskiem).

Czynniki, które zniechęcają do dochodzenia ochrony na drodze sądowej to przede wszystkim:

- długotrwałość procesu cywilnego, a w związku z tym jego kosztowność,
- brak jednolitego orzecznictwa, co łączy się z małą przewidywalnością wyroków.

Dodatkowo można wskazać na:

- wysokie wymagania w zakresie dowodzenia (nawet tych okoliczności, które ze swej natury nie wymagają dowodu, jak np. ryzyko konfuzji w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego), co zwiększa koszty prowadzenia procesu.

Pytanie 8

Wysokie koszty procesu związane są przede wszystkim z jego długotrwałością. Drugim czynnikiem jest konieczność dowodzenia wszystkich okoliczności, nawet tych, których ocena powinna być normatywna. Powód, obawiając się oddalenia powództwa, przedstawia dowody takie jak raporty z badań rynkowych czy opinie prywatnych ekspertów, które często są wysokim, a zbytecznym kosztem. Często także powoływani są biegli sądowi, podczas gdy okoliczności, które są przedmiotem ich opinii, mają charakter normatywny, poddany ocenie sędziowskiej.

Pytanie 9

Można obserwować wzrastające obciążenie polskich sądów ze sprawami z zakresu własności intelektualnej. Polskie orzecznictwo w coraz większym zakresie uwzględnia orzecznictwo wspólnotowe, co pomaga w osiągnięciu jego jednolitości. Polskie wyroki są jednak nadal dość powierzchowne, sprawy niestandardowe często są błędnie rozstrzygane, a monopol uprawnionych ujmowany dość wąsko.

Wiele przesłanek odpowiedzialności za naruszenie poszczególnych praw własności intelektualnej ma charakter normatywny (np. wyżej wspomniane ryzyko konfuzji w przypadku znaków towarowych, czy ogólne odmienne wrażenie w przypadku naruszenia wzorów przemysłowych). Niektóre sądy traktują te okoliczności jako faktyczne, żądając ich udowodnienia. Wciąż brakuje zrozumienia, że są to okoliczności w pewien sposób oderwane od rzeczywistych zachowań odbiorców, stanowiąc kryteria wyznaczające zakres monopolu uprawnionego. Rezultatem tych błędnych przekonań są rozbieżności w orzecznictwie – niektóre sądy rozumieją ww. specyfikę, inne nie. Prowadzi to też do pewnych deformacji w zakresie przedstawiania materiału dowodowego. Dochodzący ochrony, obawiając się zarzutu nieudowodnienia powództwa, przedstawiają dowody dodatkowe, które – co do zasady – nie są potrzebne.

II. Skuteczność i sprawność procedur cywilnych

Pytanie 11

Z reguły przed wytoczeniem powództwa przyszli powodowie z własnej inicjatywy podejmują próbę polubownego rozwiązania sporu. Jest to jednak proces niesformalizowany, który może zakończyć się zawarciem ugody pozasądowej. W praktyce jednak, najczęściej ogranicza się on do wymiany przez strony pism bez konkretnego rezultatu czyli porozumienia. Wydaje się, że gdyby strony prowadziły rozmowy na forum zinstytucjonalizowanym i jednocześnie miały możliwość ewentualnego skorzystania z profesjonalnej pomocy osoby niezaangażowanej w spór, skuteczność prób polubownego rozwiązywania sporów mogłaby wzrosnąć.

Pozasądowemu rozstrzyganiu sporów niewątpliwie służy rozwiązanie przewidziane w art. 11 Rozporządzenia 1383/2003 z 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków, które mają być stosowane w odniesieniu do towarów naruszających takie prawa (tzw. procedura uproszczona). Właściciela praw własności intelektualnej chętnie korzystają z tej procedury, gdyż umożliwia ona szybkie usunięcie skutków naruszenia tj. zniszczenie towarów. Właściciele praw, chociaż nie uzyskują pełnej ochrony, widzą korzyść polegającą przede wszystkim na niedopuszczeniu do dystrybucji towarów naruszających, które często są importowane masowo oraz obniżeniu kosztów podejmowanych działań prawnych.

Z kolei na etapie sądowym, spór można poddać mediacji (art. 183 k.p.c. i nast.), z czego jednak sądy nie korzystają. W naszej praktyce zaledwie raz sąd podjął taką inicjatywę; był to Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej nie ma wypracowanych mechanizmów alternatywnych w stosunku do rozstrzygnięć sądowych, z których strony mogłyby i chciałby korzystać.

Pytanie 12

Czas postępowania:

- uzyskanie zabezpieczenia od chwili złożenia wniosku – 1-3 tygodnie,
- postępowanie w I instancji – 1,5-2 lata,
- postępowanie w II instancji – 6-8 miesięcy.

Znacznie szybciej niż sądy powszechne o ogólnej właściwości działa Sąd ds. Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Trzeba też zaznaczyć, że postępowania dotyczące zagadnień złożonych, często rozpatrywane są przez sąd I instancji dwukrotnie, a nawet kilkakrotnie. Zdarzają się sprawy, które trwają więcej niż 5 lat.

Pytanie 13

W naszej ocenie nie ma uzasadnienia dla wprowadzania zasad postępowania przyśpieszonego w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, a już tym bardziej regulacji dotyczącej spraw drobnych z tego zakresu.

Zasadnicze znaczenie dla należytego egzekwowania praw własności intelektualnej natomiast ma:

- utworzenie sądów wyspecjalizowanych do orzekania w sprawach własności intelektualnej,
- możliwość uzyskania tymczasowego zabezpieczenia roszczeń i jego sprawnego wykonania,
- rozstrzyganie sporów w rozsądnym terminie, tj. do roku przed sądem w I instancji.

III. Roszczenia informacyjne

Pytanie 15

Uprawnieni w różny sposób dowiadują się o naruszeniu swych praw. Są to zwykle informacje pochodzące z rynku, najczęściej od swego dystrybutora, spółki zależnej, czasem od klientów. Często sami uprawnieni monitorują rynek, sprawdzając, czy ich prawa nie są naruszane. Źródłem informacji o naruszeniach jest często Internet.

Należy podkreślić, że w Polsce bardzo sprawnie działa ochrona celna. Uprawnieni często dowiadują się o znaczących naruszeniach od służb celnych działających na podstawie Rozporządzenia 1383/2003 z 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków, które mają być stosowane w odniesieniu do towarów naruszających takie prawa.

Pytanie 16

1. Regulacja prawna dotycząca roszczenia informacyjnego jest wciąż stosunkowo nowa. Pomimo tego sądy, rozumiejąc cel regulacji, najczęściej przychylają się do żądań uprawnionych w tym zakresie i uwzględniają wnioski w całości.
2. Ostatnio obserwujemy jednak zjawisko bardziej sceptycznego podejścia sądów do tego zagadnienia. Pojawiły się głosy, że postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej nie zostały poprawnie implementowane do prawa polskiego. Wskazuje się przede wszystkim na następujące istotne kwestie:
 - możliwość wystąpienia z roszczeniem informacyjnym, nawet w sytuacji kiedy nie zostało wykazane, że pozew w sprawie zostanie złożony

- możliwość wystąpienia z roszczeniem informacyjnym dotyczącym informacji, które nie są bezpośrednio związane z dochodzonym roszczeniem, np. informacji o osiągniętym zysku, podczas gdy powód nie dochodzi roszczeń finansowych.
- 3. Wątpliwości budzi także status procesowy instytucji. Z brzmienia przepisu wynika, że postępowanie o roszczenie informacyjne ma status postępowania o zabezpieczenie roszczeń. Niemniej jednak traktuje się je jako roszczenie o charakterze szczególnym, które zachowuje odrębność wobec postępowania o zabezpieczenie roszczeń z k.p.c. W kwestiach nieuregulowanych pojawiają się wątpliwości, czy stosować regulację kodeksową, dotyczącą np. uwzględnienia interesu naruszyciela w orzekaniu obowiązku o udzieleniu informacji czy też nie.
- 4. Istotną trudnością jest egzekwowanie zasądzonego roszczenia informacyjnego. Ujawnienia informacji może dokonać jedynie sam naruszyciel. W postępowaniu egzekucyjnym istnieją wprowadzone instrumenty, które mogą nakłonić go do wykonania postanowienia sądu. Przykładem jest nałożenie grzywny, czy nowa w k.p.c. instytucja zapłaty na rzecz wierzyciela sumy pieniężnej za naruszenie obowiązku lub zwłokę w wykonaniu czynności (art. 1050¹ k.p.c. i art. 1051¹ k.p.c.). Postępowanie takie może być jednak na tyle długotrwałe i uciążliwe dla uprawnionego, że zniweczy korzyść, jaka ma płynąć z instytucji roszczenia informacyjnego, tj. szybkiego uzyskania dowodów do przygotowania powództwa albo nawet zniechęcić go do egzekwowania postanowienia o obowiązku informacyjnym.
- 5. Częstym problemem jest także powoływanie się naruszycieli na „tajemnicę handlową”, która ma im uniemożliwiać przekazanie stosownych informacji. Brak wypracowanych zasad, które pozwalałyby na „ważenie” interesu uprawnionego i naruszyciela.
- 6. Omawiana instytucja umożliwia uzyskanie jedynie informacji o skali naruszenia i zaangażowanych w nią podmiotach itp. Na podstawie art. 286¹ p.w.p. naruszyciel nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów, potwierdzających przekazywane informacje. Uprawniony musi więc polegać na dobrej woli zobowiązanego. Nie jest też w stanie zweryfikować prawdziwości przekazywanych informacji. Znacząco ogranicza to znaczenie regulacji. Art. 80 ust. 1 pkt 3 Pr. Aut. pozwala uprawnionemu żądać przedstawienia stosownych dokumentów.

V. Zabezpieczenie roszczeń

Pytanie 21

1. Trudności o charakterze procesowym:
 - a) naliczenie opłaty sądowej od wniosku o zabezpieczenie (wyprzedzającego pozew): zgodnie z art. 69 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wnosi się opłatę w wysokości 100 zł od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego. Przepis ten jest jednak różnie interpretowany. Niekiedy sądy akceptują jedną opłatę w kwocie 100 zł od wniosku – niezależnie od liczby roszczeń podlegających zabezpieczeniu, niekiedy zaś mnożą tę kwotę przez liczbę roszczeń.

W innych sądach wysokość opłaty uzależniona jest od liczby przedmiotów, których ochrony dotyczy wnioski. I tak np. w przypadku, gdy uprawniony wnosi o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszania praw do trzech znaków towarowych wniosek podlega opłacie w wysokości trzykrotności kwoty 100 zł.

Niezbędna jest zatem zmiana przepisów dotyczących opłaty sądowej od wniosku o zabezpieczenie, tak aby nie pozostawiała one miejsca na interpretację.

- b) uzasadnienie właściwości miejscowej sądu z art. 35 k.p.c. w przypadku postępowań, których przedmiotem zabezpieczenia nie są roszczenia odszkodowawcze: istnieje widoczna tendencja sądów do „ucieczki” przed rozpoznaniem wniosków, które zostały wniesione zgodnie z właściwością przemienną (do sądu, w którego okręgu wystąpiło zdarzenie powodujące szkodę). Jeśli dochodzi się ustanowienia zabezpieczenia majątkowego roszczenia niepieniężnego, sądy niezwykle schematycznie interpretują tę przesłankę, pomijając fakt, że w przypadku naruszenia dóbr intelektualnych nie sposób zidentyfikować „punktowo” miejsca zdarzenia wywołującego szkodę.
- c) możliwość wniesienia środka odwoławczego od postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń wydanego przez sąd apelacyjny na skutek zażalenia wnioskodawcy. Ponieważ zażalenie jest dewolutywnym środkiem odwoławczym powstają wątpliwości, czy obowiązkanemu przysługuje środek odwoławczy. Z drugiej jednak strony brak możliwości odwołania od niekorzystnego orzeczenia rodziłoby poważne wątpliwość co do konstytucyjności takiego rozwiązania.

2. Trudności o charakterze materialnoprawnym:

- d) problem z identyfikacją naruszcyciela w środowisku internetowym – istnieje zasadniczy problem z identyfikacją osób, które dopuszczają się naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie. Pozyskanie numeru IP komputera nie umożliwia skutecznego pozyskania danych identyfikujących naruszcyciela z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, przedsiębiorcy telekomunikacyjni powołują się na tajemnicę telekomunikacyjną; jednocześnie nie istnieje prawna możliwość domagania się pozyskania danych abonenta przez sąd. Z drugiej strony, fakt bycia abonentem przyłącza telekomunikacyjnego nie oznacza faktycznego dokonania naruszenia prawa. Byłoby zatem celowe np. rozważanie wprowadzenia wyraźnego przepisu ustanawiającego odpowiedzialność z tytułu winy w nadzorze (nad dostępem do komputera). Co do pierwszego zagadnienia niezbędne jest ustanowienie prawa żądania danych określonego podmiotu w celu ich wykorzystania dla ochrony własnych praw.

Pytanie 22

Nasza praktyka pozwala stwierdzić, że sądy biorą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń nagły charakter sprawy i konieczność działania bez zwłoki. Nie zawsze jednak udaje się dochować ustawowego terminu jednego tygodnia.

Sądy również analizują, czy sposób zabezpieczenia nie będzie zbyt uciążliwy dla obowiązanego. Czasami ważąc interes stron sądy uwzględniają potencjalną szkodę, jaka może zostać wyrządzona wykonaniem zabezpieczenia, niemniej jednak przy podejmowaniu decyzji nie powinny pomijać instrumentów chroniących interes obowiązanego jak np. możliwość uzależnienia wykonania od złożenia przez wnioskodawcę kaucji lub istnienie reżimu odszkodowawczego na wypadek przegranej powoda.

Takie okoliczności jak wpływ wykonania zabezpieczenia na rynek, konkurencyjność i konsumentów nie są brane pod uwagę.

Sądy w rzadkich przypadkach – najczęściej będą to sądy apelacyjne rozpoznające zażalenie obowiązanego – kierują się argumentacją, która dąży do podważenia „siły” prawa wyłącznego lub też jego ważność.

Inną okolicznością, którą sądy biorą pod uwagę jest fakt złożenia przez strony sprzecznych opinii prywatnych pochodzących np. z różnych ośrodków naukowych. Taka sytuacja często występuje w sprawach o naruszenie patentu. Sądy prezentują pogląd, w naszej ocenie błędny, zgodnie z którym nie mogą w orzec o udzieleniu zabezpieczenia bowiem opinie się wykluczają.

Pytanie 23

W naszej praktyce nie zetknęliśmy się z taką sytuacją procesową.

VI. Udział osób trzecich w dokonaniu naruszenia

Pytanie 24

Nie są nam znane powództwa wytaczane przeciwko tzw. sprawcom niebezpośrednim. Brak ustawowych reguł odpowiedzialności takich osób. Nie ma też praktyki analogicznego stosowania art. 422 k.c. (odpowiedzialność za pomocnictwo) w tego typu przypadkach.

