

kancelarie rp



kancelarie rp.pl

Kancelarie RP to nowa jakość w usługach prawnych. Sieć prawna zrzesza dynamicznie rozwijające się, w pełni niezależne kancelarie ze wszystkich województw, a doświadczeni specjaliści udzielają kompleksowej pomocy prawnej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wyspecjalizowane sądy i łatwiejsze pozyskiwanie dowodów

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują przepisy regulujące odrębne postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Wprowadzono m.in. ułatwienia w pozyskaniu środków dowodowych na potwierdzenie naruszenia dóbr intelektualnych.

NATALIA GAWEL, KLAUDIA RACZEK

Nowe regulacje zostały wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 875). Te zmiany są odpowiedzią na nieustannie rosnącą liczbę spraw z zakresu własności intelektualnej i ich specyfikę. Stanowią również skutek dotychczasowego rozproszenia kompetencji do orzekania w zakresie tych spraw pomiędzy sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Ochrona praw

Sprawy własności intelektualnej to sprawy o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (art. 479⁹⁰ § 1 k.p.c.). Sprawami z zakresu własności intelektualnej, zgodnie z art. 479⁹⁰ § 2 k.p.c., są również sprawy o:

- zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
- ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,
- ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

W ocenie ustawodawcy w związku z wysokim stopniem specjalizacji sądów własności intelektualnej uzasadnione jest, aby w zakresie ich kognicji pozostawały wszystkie sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych w związku z działalnością komercyjną lub naukową – bez względu na to, czy powód żąda ochrony o charakterze wyłącznie majątkowym, czy o charakterze wyłącznie niemajątkowym, czy też zgłasza w jednym postępowaniu oba rodzaje roszczeń. W związku z tym zostały uchylone dotychczasowe przepisy art. 17 pkt 2 i 4³ k.p.c., które przewidywały w tym zakresie pozostawienie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych w związku z działalnością komercyjną lub naukową – bez względu na to, czy powód żąda ochrony o charakterze wyłącznie majątkowym, czy o charakterze wyłącznie niemajątkowym, czy też zgłasza w jednym postępowaniu oba rodzaje roszczeń. W związku z tym zostały uchylone dotychczasowe przepisy art. 17 pkt 2 i 4³ k.p.c., które przewidywały w tym zakresie pozostawienie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych w związku z działalnością komercyjną lub naukową – bez względu na to, czy powód żąda ochrony o charakterze wyłącznie majątkowym, czy o charakterze wyłącznie niemajątkowym, czy też zgłasza w jednym postępowaniu oba rodzaje roszczeń.

Jeżeli przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Pol-

skiej prowadzona będzie sprawa dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa własności przemysłowej, sąd będzie zobowiązany do zawieszenia rozpoznania toczącej się przed nim sprawy z urzędu.

Celem nowelizacji było skupienie kompetencji orzeczniczej w rękach sędziów, którzy są specjalistami z zakresu prawa własności intelektualnej. Od 1 lipca 2020 r. te sprawy będą rozpoznawać wyspecjalizowane wydziały sądów okręgowych (art. 470⁹⁰ § 1 k.p.c.). Zostały one utworzone tylko w kilku sądach w Polsce.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z własności innych sądów okręgowych, wydziały ds. własności intelektualnej zostały utworzone w sądach okręgowych w Katowicach, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu oraz Warszawie.

Do wyłącznej właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie należą sprawy o ochronę własności intelektualnej dotyczące programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin i tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 479⁹⁰ § 2 k.p.c.).

Obowiązkowe zastępstwo

Charakter spraw własności intelektualnej i dążenie do osiągnięcia wysokiej specjalizacji sądów powołanych do ich rozstrzygnięcia, powodują również, że w tych sprawach obowiązkowe jest zastępstwo stron przez profesjonalnych pełnomocników, tj. przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych (art. 87² k.p.c.). W sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych (art. 87² § 4 k.p.c.).

Mając na uwadze, że obowiązkowe zastępstwo generuje dodatkowe koszty postępowania, oraz fakt, że mogą zdarzyć się standardowe sprawy, gdzie bez uszczerbku dla sprawności i jakości postę-

powania strona może wystąpić samodzielnie, w art. 87² § 2 i 3 k.p.c. przewidziano dwa odstępstwa:

- obowiązkowe zastępstwo przez profesjonalnych pełnomocników nie dotyczy spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. złotych,
- sąd może zwolnić stronę – na jej wniosek lub z urzędu – z obowiązkowego zastępstwa przez pełnomocnika, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawilosci sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa. Zwolnienie może nastąpić w każdym stanie sprawy, w tym także na wniosek strony złożony w piśmie procesowym wszczynającym postępowanie.

Łatwiej udowodnić

Z uwagi na dużą wartość, jaką posiadają dobra intelektualne, wprowadzono znaczne ułatwienia w pozyskaniu środków dowodowych, które mają potwierdzać ich naruszenie. Obejmują one możliwość wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie środka dowodowego, jego wyjawienie lub wydanie czy wezwanie do wyjawienia informacji. Środki te można kierować nie tylko do pozwanego, ale również do innych osób, w których władaniu się one znajdują lub które mogą umożliwić ich zabezpieczenie, wydanie bądź dostęp do informacji.

Z tych instytucji można skorzystać zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku, aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji.

Wniosek o zabezpieczenie...

W celu uzyskania zabezpieczenia środka dowodowego należy wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem, uprawdopodobniając w nim swoje roszczenie oraz interes prawny w zabezpieczeniu. Interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy:

- brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów,
- zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego,
- opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może

uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego, ■ zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy z innych przyczyn.

Sąd rozpoznaje wniosek bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpłynięcia.

Zabezpieczenie może polegać w szczególności na odebraniu towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również na sporządzeniu szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone – w razie konieczności – z pobraniem ich próbek.

Co istotne, udzielając zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania, sąd wyznacza termin, w którym należy wnieść pozew pod rygorem upadku zabezpieczenia. Ten termin nie może być krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego.

... wyjawienie lub wydanie dowodu...

Powód, który uprawdopodobnił roszczenie, może żądać, aby pozwany wyjawiał lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów.

W tym celu również należy wystąpić do sądu z wnioskiem, wskazując środek dowodowy, którego wyjawienia lub wydania się żąda, a także uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, w tym okoliczności, z których wynika, że pozwany nim dysponuje. Jeżeli sąd uwzględni wniosek, określi warunki, na jakich ma nastąpić wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, w tym zasady korzystania z niego i zapoznawania się z nim.

Co istotne, gdy pozwany zobowiązany do wyjawienia lub wydania środka dowodowego zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa, sąd może wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z niego.

... albo o wezwanie do udzielenia informacji

Instytucją zbliżoną do opisanej powyżej jest wystąpienie

ZDANIEM AUTORKI

Natalia Gawel

adwokat w Andersen w Polsce



Utworzenie specjalistycznych sądów, w których mają orzekać sędziowie znający specyfikę własności intelektualnej, było postulowane od wielu lat. Stąd nowe przepisy z pewnością przyczynią się do zapewnienia skuteczniejszej niż dotychczas ochrony praw własności intelektualnej w Polsce. Niewątpliwie zachęca też uprawnionych do dochodzenia roszczeń z tytułu ich naruszenia. Dotąd, z uwagi na trudności w pozyskaniu środków dowodowych, ich dochodzenie było trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

Wątpliwości wzbudzają jednak rozwiązania pozwalające na ingerencję w tajemnicę przedsiębiorstwa – za pośrednictwem opisanych nowych instytucji prawnych (zabezpieczenie środka dowodowego, jego wyjawienie lub wydanie czy wezwanie do wyjawienia informacji). Aktualne brzmienie przepisów sprawia, że mogą one być wykorzystywane przez nieuczciwych konkurentów do pozyskania informacji na temat konkurencji. Jedyną ochroną przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w takim przypadku będzie podniesienie zarzutu nadużycia prawa procesowego bądź dochodzenie odszkodowania od sprawcy, który w sposób nieuczciwy uzyskał określone dane, wyrządzając przy tym szkodę. Przy czym należy zwrócić uwagę, że sąd rozpoznając wniosek o udostępnienie czy wyjawienie dowodów lub informacji, ma obowiązek uczulać strony na kwestię konieczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a gdy rzeczywiście mamy do czynienia z informacjami, które są stanowią – uszczegółowić zasady korzystania z nich. Stąd należy mieć nadzieję, że sądy rozsądnie będą podchodzić do kwestii ich udostępnienia.

do sądu o wezwanie naruszającego cudze prawa własności intelektualnej do udzielenia informacji. Informacja te mogą dotyczyć pochodzenia i sieci dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia. Warunkiem jest jednak:

- wiarygodne wykazanie okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej,
- określenie informacji, która ma być przedmiotem wezwania,
- określenie obowiązanej osoby i wskazanie okoliczności, z których może wynikać, że dysponuje on informacjami objętymi wnioskiem,
- wykazanie, że informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu naruszenia prawa.

Sąd, uwzględniając wniosek, określa termin udzielenia informacji, ich rodzaj i zakres, a także zasady zapoznawania się z nimi przez uprawnionego. Jeśli sąd wezwał do udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, postępowanie to powinno być wszczęte nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji.

Z uwagi na dużą doniosłość informacji, które mogą być

przedmiotem wyjawienia, ich zakres został ograniczony do informacji o:

- firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług,
- ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi,
- w szczególności uzasadnionych okolicznościach innych informacji, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia.

Co istotne, informacji udzielają się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dotychczas podobne rozwiązania, jak opisane powyżej, funkcjonowały już w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej.

Klaudia Raczek jest prawnikiem w Andersen w Polsce