



KAROLINA PYSZKÓW

adwokat
POLSERVICE, Kancelaria
Rzeczników Patentowych



MICHAŁ MARACEWICZ

rzecznik patentowy
POLSERVICE, Kancelaria
Rzeczników Patentowych

Własność intelektualna

Zmiany w postępowaniu sądowym

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej {dział IVg dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.288) zmieniającej kodeks postępowania cywilnego z dniem 1 lipca 2020 r.}.

Do tej pory sprawy cywilne z zakresu własności intelektualnej rozstrzygane były przez wydziały cywilne/gospodarcze sądów okręgowych, a w sprawach znaków towarowych UE i wspólnotowych wzorów przemysłowych przez specjalny wydział Sądu Okręgowego w Warszawie. Celem zmian było stworzenie wyspecjalizowanych sądów, które zajmować się będą wyłącznie sprawami własności intelektualnej (sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, w tym unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, sprawami z zakresu nieuczciwej konkurencji, o ochronę praw autorskich i pokrewnych oraz częściowo o ochronę dóbr osobistych).

W pierwszej instancji utworzono pięć sądów ds. własności intelektualnej: Sąd Okręgowy w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Katowicach oraz w Gdańsku. W drugiej instancji orzekać będą dwa sądy: Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz w Poznaniu. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczony został jako wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej, dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnicy przedsiębiorstwa o charakterze technicznym. Intencją ustawodawcy było w tym przypadku powołanie jednego sądu dla spraw najbardziej skomplikowanych, co ma sprzyjać sprawności i szybkości postępowania.

Uproszczenie dochodzenia roszczeń i zbierania dowodów

W postępowaniu cywilnym ciąży na stronach obowiązek przedstawienia sądowi wszystkich faktów i dowodów, świadczących w przypadku powoda o zasadności dochodzonego powództwa, a w przypadku pozwane-

go o jego niezasadności. Często zdarza się jednak, że powodowi nie jest znana skala bezprawnej działalności pozwanego czy liczba wyprodukowanych, otrzymanych lub zamówionych towarów.

Nowe przepisy wprowadziły liczne zmiany, które mają na celu ułatwienie powodowi dochodzenie roszczeń i zbieranie dowodów, wśród których wyróżnia się:

1) zabezpieczenie środka dowodowego, gdy brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów lub gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego. W ustawie wskazano, że sposobami zabezpieczenia są w szczególności: odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów, połączone – w razie konieczności – z pobraniem ich próbek. W postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd określa zakres wglądu do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim;

2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego – w szczególności chodzi o dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów. Konsekwencje uchylecia się od tego obowiązku mogą być znamienne w skutkach, gdyż sąd może uznać za ustalone fakty, które mają zostać stwierdzone za pomocą tego środka, chyba że pozwany wykaże co innego.

3) wniosek o udzielenie informacji – sąd może jeszcze przed wszczęciem postępowania lub w jego toku wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, co może być niezbędne, a na pewno ułatwi powodowi dochodzenie roszczenia. Przepisy umożliwiają ponadto zobowiązanie do ujawnienia informacji innej osoby niż sam naruszający, gdy np. jest ona wytwórcą lub wprowadza do obrotu towary naruszające prawa własności intelektualnej.

Powództwa szczególne

Omawiana nowelizacja znacząco ułatwia dochodzenie roszczeń podmiotom, których prawa z zakresu własności intelektualnej zostały naruszone. Aby jednak zapewnić możliwość skutecznej obrony również pozwanemu, nowa regulacja zawiera także przepisy dotyczące tzw. powództw szczególnych, mogących służyć stronie pozwanej lub dopiero obawiającej się pozwania. Są to: powództwo wzajemne (służące pozwanemu w sprawach znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych) oraz powództwo o ustalenie braku naruszenia (które można uznać za działanie o charakterze prewencyjnym).

Powództwo wzajemne nie jest instytucją nową w polskim systemie prawnym. Jednak dotychczas strona pozwana w procesie cywilnym dotyczącym naruszenia prawa z zakresu własności przemysłowej musiała wystąpić do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Mimo że od rozstrzygnięcia sprawy przez Urząd Patentowy zależał byt prawa będącego podstawą pozwu w sprawie cywilnej, sądy niestety nie zawsze za-

wieszały postępowanie główne w oczekiwaniu na wydanie przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji.

Tegoroczna nowelizacja zmienia ten stan rzeczy, normując powództwo wzajemne w kodeksie postępowania cywilnego, przy czym trzeba zaznaczyć, że dotyczy to wyłącznie spraw związanych z naruszeniem prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Żądanie unieważnienia bądź stwierdzenia wygaśnięcia prawa zawarte w takim powództwie rozpatruje sąd, przed którym toczy się sprawa, w ra-

stać z niego mogą podmioty chcące upewnić się, czy ich działalność – z reguły konkurencyjna – nie narusza praw innego przedsiębiorcy. Ta instytucja nie jest ograniczona do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, lecz obejmuje również inne kategorie praw własności przemysłowej, takie jak wynalazki i wzory użytkowe. Ustalenie braku naruszenia może dotyczyć zarówno już podjętych czynności, jak i tych dopiero planowanych. Aby móc skorzystać z tego powództwa, przedsiębiorca musi przedstawić dowód,

■ SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE WYZNACZONY ZOSTAŁ JAKO WYŁĄCZNIE WŁAŚCIWY W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, DOTYCZĄCYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, WYNAŁAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH, ODMIAN ROŚLIN ORAZ TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA O CHARAKTERZE TECHNICZNYM.

mach której takie powództwo złożono. Rozstrzygając powództwo wzajemne, sąd stosuje te same przepisy, na podstawie których w zwykłym trybie orzeka Urząd Patentowy. Powództwo takie będzie więc skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną spełnione przesłanki unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia zawarte w ustawie Prawo własności przemysłowej. Co więcej, tym razem ustawodawca nie pozostawił żadnych wątpliwości odnośnie konieczności zawieszenia postępowania, gdy sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia danego znaku towarowego albo unieważnienia wzoru przemysłowego toczy się już przed Urzędem Patentowym bądź innym sądem cywilnym. W takiej sytuacji sąd, do którego wpłynęło powództwo wzajemne, ma obowiązek zawiesić postępowanie w sprawie pozwu głównego.

Drugim wprowadzonym powództwem szczególnym jest powództwo o ustalenie braku naruszenia. Skorzy-

że pozwany uznał czynności, których dotyczy powództwo, za naruszenie swoich praw lub nie potwierdził na wezwanie powoda, że takiego naruszenia nie ma. Wezwanie do potwierdzenia braku naruszenia musi dokładnie precyzować zakres czynności, które zamierza podjąć powód, a które potencjalnie naruszają prawa pozwanego.

Chociaż szczegółowa analiza powyżej zarysowanych przepisów nasuwa pewne wątpliwości interpretacyjne, to kierunek zmian wprowadzonych omawianą nowelizacją jest niewątpliwie pożądany i nowe unormowania powinny zarówno znacząco ułatwić dochodzenie roszczeń z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej, jak i poprawić bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. ■

Karolina Pyszków
Michał Maracewicz