



*Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych
Polish Association of Branded Goods Manufacturers*

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych ProMarka w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw implementującego Dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (druk sejmowy nr 1241).

Wstęp

Projektowana ustawa ma na celu implementację dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (zwanej dalej „Dyrektywą”), wyznaczającej minimalne standardy ochrony tej kategorii praw w ramach rynku wspólnotowego.

Zagadnienia związane z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, w szczególności kwestie procesowe, nie były jak dotąd przedmiotem harmonizacji prawa wspólnotowego. Brak jednolitej regulacji sankcji za naruszenie praw własności intelektualnej powoduje, że powstają różnice w ryzyku i kosztach produkcji pirackich i podrobionych towarów w poszczególnych państwach członkowskich, co może stanowić zachętę do podejmowania działań bezprawnych w państwach o mniej rygorystycznym systemie egzekwowania praw własności intelektualnej (w tym w Polsce).

Stowarzyszenie ProMarka ogólnie pozytywnie ocenia zapisy projektowanej ustawy. W naszej ocenie proponowana regulacja będzie zapobiegała nieuczciwym działaniom naruszcycielskim, które negatywnie oddziałują na konkurencję i ochronę konsumentów. Z punktu widzenia producentów towarów markowych na aprobatę zasługuje zwłaszcza wprowadzenie rozwiązań prawnych ułatwiających dochodzenie rekompensaty inwestycji poczynionych w rozwój i innowację produktów nielegalnie wykorzystywanych przez naśladowców i piratów.

Stowarzyszenie ProMarka po uważnym zapoznaniu się z projektem w/w ustawy przedstawionym Sejmowi przez Radę Ministrów w dn. 6 grudnia 2006 r. zwraca uwagę na kilka przepisów, które zdaniem Stowarzyszenia powinny zostać udoskonalone. Większość naszych uwag (por. pkt 1 i pkt 2 poniżej) odnosi się do środków prawnych dostępnych dla uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej w przypadku stwierdzenia naruszenia.

Zgodnie z Art. 10 ust. 1 Dyrektywy, Państwa Członkowskie winny zapewnić właścicielom praw własności intelektualnej podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Państwa Członkowskie mają zapewnić wypłacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowań odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia. Ustanawiając wysokość odszkodowań, organy sądowe:

a) biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także poniesione przez poszkodowaną stronę **negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami włącznie**, wszelkie **nieuczciwe zyski** uzyskane przez naruszającego oraz, we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. **uszczerbku moralnego**, jaki naruszenie spowodowało dla właściciela praw;

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić **odszkodowania ryczałtowe** na podstawie elementów takich, jak **przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych** w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi.

Implementacja powinna więc uwzględnić wszystkie wymienione wyżej środki prawne. Powinna też dostosować je do pojęć obowiązujących w polskim prawie cywilnym. Przykładowo, polskie prawo wyróżnia **naprawienie szkody** (uszczerbku materialnego w postaci poniesionej straty oraz utraconych korzyści), **wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści** oraz osobno **zadośćuczynienie za krzywdę** (np. w wypadku naruszenia dóbr osobistych), podczas gdy cytowane przepisy art. 13 Dyrektywy określają te trzy pojęcia łącznie jako „odszkodowania”. Właściwa implementacja musi uwzględnić wszystkie trzy aspekty takiego „odszkodowania”

Uwagi szczegółowe:

1. Uwagi do art. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 3

Konieczność harmonizacji z Dyrektywą a dodatkowo zamiar zachowania spójności polskiego systemu prawnego sprawiają, że wskazane wydaje się ujednoczenie brzmienia projektowanych **art. 79 ust. 3** ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej „PAPK”) oraz **art. 287 ust. 3** ustawy prawo własności przemysłowej (zwanej dalej „PWP”).

Mianowicie art. 12 Dyrektywy wprowadza zasadę, że w miejsce przewidzianych w niej środków prawnych „[...] właściwe organy sądowe mogą zarządzić zapłacenie poszkodowanej stronie rekompensaty pieniężnej, jeśli takowa wydaje się stronie poszkodowanej rozsądnie zadowalająca.”¹

Wbrew cytowanemu brzmieniu Dyrektywy projektowane przepisy dopuszczają możliwość odstępiania od zastosowania środków prawnych i zarządzenia zapłaty w ich miejsce stosownej kwoty, lecz ocena, czy kwota ta nie naruszy interesów uprawnionego pozostawiona jest sądowi.

Należy przy tym zauważyć, że wspomniane odstępstwo od prawa wspólnotowego dotyczy wyłącznie projektowanej nowelizacji PWP, gdy tymczasem projektowana nowelizacja PAPK jest z przepisami Dyrektywy zbieżna.

W efekcie projektowany przepis PWP jest nie tylko sprzeczny z prawem wspólnotowym ale dodatkowo niespójny systemowo.

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy nadać projektowanemu art. 287 ust.3 prawa własności przemysłowej następujące brzmienie:

„3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszenia lub orzeczenie, o którym

¹ Art. 12 Dyrektywy

mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwie, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnić interes uprawnionego.”

2. Uwagi do art. 3 pkt 3 oraz pkt 5

Ze względu na fakt, że na gruncie Dyrektywy ochrona i rekompensata naruszenia praw własności intelektualnej regulowana jest w znacznie szerszym zakresie niż omawianym projekcie ustawy, w celu zapewnienia lepszej ochrony podmiotów uprawnionych proponujemy nadać art. 287 ust. 1 PWP oraz odpowiednio art. 296 ust. 1 PWP następujące brzmienie:

„Art. 287

1. *Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, we właściwych przypadkach zadośćuczynienia, a w razie zawinionego naruszenia ponadto naprawienia wyrządzonej szkody:*

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej co najmniej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.”

„Art. 296

1. *Osoba której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, we właściwych przypadkach zadośćuczynienia, a w razie zawinionego naruszenia ponadto naprawienia wyrządzonej szkody:*

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej co najmniej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.”

Po dokonaniu wyżej wskazanych zmian art. 287 oraz 296 PWP będą w pełni zgodne z art. 13 Dyrektywy, który traktuje o możliwości ustanowienia odszkodowania na podstawie elementów takich jak „[...]przynajmniej suma opłat licencyjnych [...] należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystanie praw własności intelektualnej [...]”²

3. Uwagi dodatkowe

Punkt 13 preambuły Dyrektywy przewiduje „*jak najszerze zdefiniowanie zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, tak aby obejmowała wszystkie prawa własności przemysłowej (...) włączając działania o charakterze nieuczciwej konkurencji, w tym produkcję kopii nielegalnych i działania podobne.*” Uważamy, że zasadne jest zastosowanie środków ochrony przewidzianych w Dyrektywie do oznaczeń odróżniających chronionych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W związku z powyższym postulujemy dodanie do projektu ustawy artykułu o następującej treści:

² Art. 13 ust. 1 lit. b Dyrektywy

„W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza się następujące zmiany:

1) *Po art. 20 dodaje się art. 20¹ o następującej treści:*

„Art. 20¹

Do ochrony oznaczeń odróżniających w zakresie przewidzianym przepisami niniejszej ustawy odpowiednie zastosowanie znajdują art. 286, 286¹ i 287 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej””

Podsumowanie

Generalnie pozytywnie oceniając omawiany projekt ustawy uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych uwag w toku prac legislacyjnych. Jesteśmy przekonani, że pozytywne ustosunkowanie się Szanownej Komisji do powyższych komentarzy zapewni pełną implementację dyrektywy (tym samym minimalizując konieczność występowania sądów polskich do Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości z wnioskami o interpretację jej postanowień), zapewni gwarantowane Konstytucją RP równe traktowanie podmiotów w takiej samej sytuacji oraz poprawi sytuację przedsiębiorców, którzy padli ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych.