



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

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych ProMarka w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw implementującej Dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (druk senacki nr 394).

Wstęp

Dnia 15 marca 2007 Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (dalej „Nowelizacja”). Głównym celem uchwalenia Nowelizacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2004/48 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej „Dyrektywa”).

Jednym z celów Dyrektywy jest zwiększenie środków ochrony dla uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej. Niestety, w odniesieniu do podmiotów chcących chronić swój znak towarowy, lub skorzystać z ochrony patentowej Nowelizacja nie zwiększa środków ochrony tak jak to słusznie czyni w przypadku praw autorskich i pokrewnych czy baz danych i odmian roślin.

Biorąc powyższe pod uwagę w celu zapobieżenia sytuacji, gdzie prawa części przedsiębiorców byłyby dyskryminowane oraz w celu pełnej i właściwej implementacji Dyrektywy poniżej przedstawiamy uwagi szczegółowe do Ustawy.

Uwagi szczegółowe

Propozycja:

Postulujemy skorygowanie redakcji art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez zastosowanie takiej samej redakcji, jaka dotyczy ochrony odmian roślin zgodnie z art. 5 Nowelizacji.

Propozycja brzmienia:

art. 287 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 287.1. Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent:

- 1) zaniechania naruszenia,*
- 2) usunięcia skutków naruszenia,*
- 3) naprawienia wyrządzonej szkody:*
 - a) na zasadach ogólnych albo*

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili jej dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego licencji, a w razie zawinionego naruszenia w wysokości odpowiadającej wielokrotności tego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż jej trzykrotność

4) wydania uzyskanych korzyści.”

Zmieniony Art. 3 pkt 5 a) dotyczący art. 296 ust. 1 Nowelizacji

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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:

1) zaniechania naruszenia,

2) usunięcia skutków naruszenia,

3) naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili jej dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego licencji, a w razie zawinionego naruszenia w wysokości odpowiadającej wielokrotności tego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż jej trzykrotność

4) wydania uzyskanych korzyści.”

Uzasadnienie propozycji:

1. Art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 Dyrektywy stanowią odpowiednio:

Art. 10 ust. 1:

Państwa Członkowskie zapewniają, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań należnych właścicielowi praw z tytułu naruszenia i bez żadnego rodzaju rekompensaty, że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać 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.

Środki takie obejmują:

a) wycofanie z handlu;

b) definitywne usunięcie z handlu; lub

c) zniszczenie.

Art. 13 ust. 1

Państwa Członkowskie zapewniają, że na wniosek poszkodowanej strony właściwe organy sądowe nakazują naruszającemu, który świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy zaangażował się w naruszającą działalność, 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.

Z przepisów tych wynika między innymi, że uprawnieni z tytułu praw własności intelektualnej mogą domagać się (w odpowiednich wypadkach)

- usunięcia skutków naruszeń na przykład poprzez wycofanie z handlu lub zniszczenie podrobionych towarów,
- naprawienia szkody także w wymiarze przekraczającym szkodę ekonomiczną, poprzez zadośćuczynienie za uszczerbek moralny,
- jako alternatywę dla takiego naprawienia szkody – zapłatę kwoty ryczałtowej nie mniejszej niż kwota która byłaby należna w wypadku uzyskania licencji od uprawnionego,

Trzeba tu zauważyć, że jeśli naruszytel praw własności intelektualnej ryzykuje zasądzenie przez sąd jedynie kwoty, którą tak czy inaczej musiałby zapłacić uprawnionemu, nie ma żadnej motywacji, aby w ogóle ubiegać się o taką zgodę. Z drugiej strony, uprawniony w celu dochodzenia swoich praw musiałby ponieść niemałe koszty, których nie mógłby w praktyce odzyskać. Dlatego Dyrektywa otwiera drogę do zasądzania przez sądy kwot nieco większych niż jedynie kwota, która byłaby należna w wypadku uzyskania licencji od uprawnionego

3. Sejm uwzględnił w Nowelizacji powyższe okoliczności w stosunku do praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych oraz odmian roślin.

- art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 Nowelizacji pozwala uprawnionym na dochodzenie (m.in.)

- usunięcia skutków naruszenia

- dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia (...)

- analogiczne prawa przyznaje uprawnionym Art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych w brzmieniu ustalonym przez art. 4 ust. 3 Nowelizacji
- art. 36a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin w brzmieniu ustalonym przez art. 5 Nowelizacji pozwala uprawnionym na dochodzenie (m.in.)

- usunięcia skutków naruszenia

- zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej,(...) a w razie zawinionego naruszenia w wysokości odpowiadającej wielokrotności tego wynagrodzenia, jednak nie większej niż jej trzykrotność

4. W przeciwieństwie do powyższych prawidłowych rozwiązań, w przypadku patentów, wzorów użytkowych i przesyłowych oraz znaków towarowych, Nowelizacja wprowadziła przepisy nie spełniające wymogów Dyrektywy.

Art. 287 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dotyczący patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych) w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 Nowelizacji pozwala w omawianym zakresie jedynie na żądanie zapłaty sumy pieniężnej w wysokości opowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne (...)

Natomiast art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dotyczący znaków towarowych) w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 Nowelizacji

- nie pozwala na żądanie usunięcia skutków naruszenia (tym samym pogarsza obecny poziom ochrony, co jest jaskrawo sprzeczne z celem Dyrektywy),

- pozwala na żądanie zapłaty sumy pieniężnej w wysokości opowiadającej jedynie opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne.

Podsumowanie:

Biorąc powyższe pod uwagę postulujemy pozytywne ustosunkowanie się do proponowanych przez nas powyżej propozycji rozwiązań. W opinii ProMarki jednakowa, wysoka ochrona wszystkich podmiotów uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej przed niezgodnymi z prawem działaniami, jest niezwykle istotna dla dalszego rozwoju innowacyjności jak i rozwoju myśli technicznej w Polsce.