

Sprawy własności intelektualnej – nowe postępowanie odrębne w polskiej procedurze cywilnej

► **Andrzej Tomaszek**¹

► **Joanna Wojewódzka**²

► **Nowy dział „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej” reguluje postępowanie odrębne dotyczące m.in. własności przemysłowej, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji i wydzielonej kategorii dóbr osobistych. Artykuł przedstawia główne instytucje tego postępowania.**

Wprowadzenie

Z dniem 1.7.2020 r. wprowadzono do KPC w Tytule VII („Postępowania odrębne”) nowy Dział IVg pt. „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej”³. Przepisy tego działu stosuje się do spraw wszczętych po tym dniu, zaś w sprawach wszczętych i niezakończonych do 1.7.2020 r. zachowują moc dotychczasowe czynności i właściwość sądu, a nowych przepisów się nie stosuje⁴. Zgodnie z nowym art. 479⁸⁹ § 1 KPC, **sprawy własności intelektualnej** to sprawy: o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. Definicja ta nie budzi kontrowersji⁵. W § 2 tego artykułu ustawodawca stwierdził, że w rozumieniu Działu IVg sprawami własności intelektualnej są także sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług oraz sprawy o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. Jak wskazano w piśmiennictwie, przepisy ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁶ należą do dwóch dziedzin prawa – prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, a ich przynależność do prawa własności intelektualnej nie jest kwestionowana, choćby z uwagi na brzmienie art. 8 pkt VIII Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności

Intelektualnej⁷. Z kolei sprawy o komercyjne wykorzystywanie dobra osobistego (najczęściej tzw. osoby – zespołu charakterystycznych cech osoby powszechnie znanej, dobra osobistego wyodrębnionego na bazie wizerunku), można traktować jak sprawy własności intelektualnej z uwagi na potrzebę ochrony tych dóbr przed naruszeniami w obrocie gospodarczym⁸.

Umieszczenie norm procesowych dotyczących spraw własności intelektualnej w odrębnym dziale prowadzi do wniosku, że sprawy te mogą być rozpoznawane jako sprawy gospodarcze tylko wtedy, gdy wynikają ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej⁹. Zgodnie z art. 479⁹¹ KPC, w sprawach własności intelektualnej przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami tego działu. Oznacza to, że **sądy powinny rozpoznawać sprawy własności intelektualnej na różne sposoby – wg przepisów postępowania w sprawach gospodarczych między przedsiębiorcami lub byłymi przedsiębiorcami (art. 458² pkt 1 i 2 KPC) lub jako sprawy cywilne wg zasad ogólnych, bądź wg przepisów innych postępowań odrębnych** (jak postępowanie nakazowe i upominawcze czy postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy).

W części ogólnej nowego działu warto zwrócić uwagę na art. 479⁹³ KPC, zgodnie z którym, **jeżeli w sprawie o naruszenie sąd uzna, że ściśle udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe, sąd może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy**. Po pierwsze, **ustawodawca używa tu nieprecyzyjnego ter-**

¹ Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49 – zob. A. Szwaya, A. Kubiak-Cyruł [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwayi, Warszawa 2019, s. 49–50; szerzej E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej, ZNUJ, Nr 77/2001, s. 9–27; E. Traple stawia tezę, że stosunek ochrony instytucjonalnej z ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.; dalej jako: ZNKU) do spraw własności intelektualnej nie jest stosunkiem wykluczania się. „Oczywiste jest, że istnienie ochrony prawami wyłącznymi czyni często zbytecznym odwoływanie się do pomocy ZNKU, gdyż ochrona płynąca z praw wyłącznych jest ochroną silniejszą niż ochrona deliktowa, stąd znaczenie ochrony kumulatywnej jest w tym przypadku marginalne. Natomiast ochronę uzupełniającą można dopuścić w szerokim zakresie tam, gdzie działanie konkurenta może być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji” (s. 26); M. Rejdał wskazuje, że zgodnie z motywem 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Ur. L Nr 157 z 30.4.2004 r., s. 45; dalej jako: dyrektywa 2004/48), państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres stosowania dyrektywy na sprawy nieuczciwej konkurencji – M. Rejdał, Zabezpieczenie dowodów..., *op. cit.*, s. 20.

² Zob. szerzej o komercjalizacji wizerunku: T. Grzeszak, Ocena uszczerbku doznanego wskutek przekroczenia granic umownego zwolnienia na reklamowe wykorzystanie wizerunku, RPEiS Nr 2/2015, s. 813; E. Traple, Dobra osobiste w reklamie [w:] Prawo reklamy i promocji, pod red. E. Traple, Warszawa 2007, s. 813; T. Grzeszak, Prawo do wizerunku i korespondencji [w:] System Prawa Prywatnego. T. 13. Prawo autorskie, pod red. J. Barty, Warszawa 2007, s. 538; wyrok SA w Warszawie z 29.7.2014 r., VI ACa 1657/13, dostępny na: [http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/\\$N/15450000003003_VI_ACa_001657_2013_Uz_2014-07-29_002](http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/15450000003003_VI_ACa_001657_2013_Uz_2014-07-29_002), Legalis.

³ Zob. art. 458² § 1 pkt 1 KPC.

¹ Autor jest adwokatem w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy; ORCID: 0000-0002-2437-6411.

² Autorka jest rzecznikiem patentowym w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy; ORCID: 0000-0003-4168-240X.

³ Ustawa z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 288; dalej jako: ZmKPCU.

⁴ Art. 22 ust. 1 ZmKPCU.

⁵ O pojęciu własności intelektualnej – zob. szerzej M. Rejdał, Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej, Warszawa 2019, s. 14–17, 18–38.

⁶ T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.

minu „sprawa o naruszenie” nie wyjaśniając o naruszenie czego chodzi (prawa wyłącznego, zasad uczciwej konkurencji, dóbr osobistych?)¹⁰. Kwestia ta jest tym bardziej istotna, że w art. 479⁹⁴ KPC ustawodawca zrównuje naruszenie z zagrożeniem. Po drugie, jeśli nawet artykuł ten miałby nie dotyczyć wszystkich roszczeń pieniężnych przewidzianych w sprawach własności intelektualnej w rozumieniu nowego działu (w tym spraw o naruszenie uczciwej konkurencji), ale tylko naruszenia praw wyłącznych, to wyjaśnienia wymaga jego relacja wobec znowelizowanego niedawno art. 322 KPC. Należy zauważyć, że art. 322 KPC ma zastosowanie do roszczeń o naprawienie szkody, o dochody i o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. W piśmiennictwie zwracano jednak uwagę, że ewentualność zastosowania art. 322 KPC w sprawach własności przemysłowej jest stosunkowo wąska, „przepis ten nie może bowiem zwolnić powoda od udowodnienia faktu naruszenia jego prawa oraz powstania po jego stronie szkody czy uzyskania korzyści przez pozwanego”¹¹. Można domniemywać, że intencją ustawodawcy było, aby w sprawach własności intelektualnej o naruszenie (czego – zapewne wyjaśni orzecznictwo) można było stosować mechanizm określony w art. 322 KPC w odniesieniu do wszystkich roszczeń pieniężnych przewidzianych przepisami szczególnymi dotyczącymi tych spraw¹², ale dopiero kiedy bezskuteczne lub niecelowe okaże się zastosowanie tymczasowych środków ochrony – zabezpieczenia środka dowodowego, żądania wyjawienia lub wydania środka dowodowego lub wezwania do udzielenia informacji. W uzasadnieniu projektu czytamy bowiem, że przepis art. 479⁹³ KPC daje możliwość skorzystania z rozwiązania przewidzianego w art. 322 KPC „wskazując wprost, że znajduje on zastosowanie do spraw własności intelektualnej, przy czym jego zastosowanie zostaje ograniczone do przypadków, w których ściśle udowodnienie wysokości roszczenia nie jest (lub nie byłoby) możliwe, pomimo zastosowania środków prawnych charakterystycznych dla przepisów w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej”, jednak z uwagi na wyjątkowy charakter regulacji nie jest zasadne jej szerokie zastosowanie¹³.

¹⁰ Tak samo w art. 479¹¹³, ale już w art. 479¹⁰⁶ KPC czytamy „w sprawie o naruszenie własności intelektualnej”.

¹¹ A. Jakubecki [w:] System Prawa Prywatnego. T. 14 C. Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, s. 672.

¹² Chodzi o art. 78 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 79 ust. 3 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.; dalej jako: PrAut); art. 11 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2134 ze zm.; dalej jako: OchrBazDanychU); art. 36a ust. 3 lit. b ustawy z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 432 ze zm.; dalej jako: OchrPrRoślinU); art. 286 oraz art. 287 ust. 1 pkt 2 i art. 287 ust. 3 oraz art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.; dalej jako: PrWiPrzem); art. 18 ust. 1 pkt 6 ZNKU.

¹³ Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 45 Sejmu VIII kadencji, s. 11–12, dostępne na: <http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/FA7E1B1C4E10CEC8C12584C6003A5D00/%24File/45.pdf>.

Wyspecjalizowane sądy i przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że celem regulacji jest – w odpowiedzi na postulaty doktryny, przedsiębiorców i przedstawiciele organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – wprowadzenie wyspecjalizowanych sądów i stworzenie sędziom możliwości specjalizacji w zakresie własności intelektualnej¹⁴. W nowym art. 479⁸⁹ § 1 KPC (w miejsce uchylonego art. 17 pkt 2 i 4³ KPC) wpisano, że sprawy własności intelektualnej należą do właściwości sądów okręgowych. W żadnym wypadku nie rozpoznają już ich zatem sądy rejonowe, co było dotąd możliwe w przypadku niektórych roszczeń pieniężnych. W art. 20 pkt 1a i 3a ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych¹⁵ upoważniono Ministra Sprawiedliwości do przekazania jednemu sądowi apelacyjnemu i jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości odpowiednio innych sądów apelacyjnych i okręgowych. Z dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, wydanych na podstawie wyżej określonej delegacji ustawowej wynika, że właściwe do rozpoznania spraw własności intelektualnej są od 1.7.2020 r. – w I instancji sądy okręgowe w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Katowicach i Warszawie, a w II instancji – sądy apelacyjne w Poznaniu i Warszawie¹⁶. Jednocześnie, na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 20 pkt 9 PrUSP Minister Sprawiedliwości wyznaczył te sądy jako właściwe od 1.7.2020 r. do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (sądy unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych)¹⁷. Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu chodzi o to, „aby we wszystkich sądach własności intelektualnej wyspecjalizowani sędziowie orzekali również w przedmiocie unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych i swoją wiedzę oraz znajomość orzecznictwa z zakresu spraw mogli wykorzystać w pozostałych rodzajach spraw z zakresu własności intelektualnej”¹⁸. Dotychczas sądem właściwym w tym zakresie był wyłącznie SO w Warszawie, Wydział XXII. Jak wynika z art. 479⁹⁰ § 1 i 2 KPC, temu sądowi powierzono obecnie na wyłączność sprawy własności intelektualnej dotyczące programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych,

¹⁴ *Ibidem*, s. 1–2.

¹⁵ T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.; dalej jako: PrUSP.

¹⁶ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.6.2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1152; rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.6.2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1151.

¹⁷ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.6.2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1150.

¹⁸ Uzasadnienie projektu ustawy, *op. cit.*, s. 4.

topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Specjalizacji ma służyć zarówno to, że sąd właściwy w sprawie własności intelektualnej nie jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy, jak też że sąd ten – w razie stwierdzenia swojej niewłaściwości – przekazuje sprawę innemu sądowi, nie wyłączając sądu przekazującego, a sąd, któremu sprawa zostanie przekazana, jest związany postanowieniem tego sądu (art. 479⁹² § 1 i 3 KPC). W celu zapewnienia szybkości postępowania wprowadzono zapis, że postanowienie o przekazaniu sprawy może zapaść nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia jej wpływu do sądu właściwego w sprawie własności intelektualnej (art. 479⁹² § 2 KPC).

Specjalizacji i podniesieniu merytorycznego poziomu rozpoznawania spraw ma też służyć **obowiązek zastępstwa stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł**, co wynika z art. 87² § 1 i 2 KPC. Co prawda, na podstawie art. 87² § 3 KPC sąd może – w każdym stanie sprawy – zwolnić stronę, na jej wniosek lub z urzędu, z tego obowiązkowego zastępstwa, „jeżeli okoliczności, w tym stopień zawilości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa”, ale stosowanie tego przepisu nie wydaje się prawdopodobne, zaś możliwość zastosowania go z urzędu – niekonstytucyjna. Przymus ten w sprawach własności intelektualnej wydaje się uzasadniony i, szczególnie po ubiegłorocznej szerokiej nowelizacji procedury cywilnej nakładającej na strony postępowania szereg nowych obowiązków trudno zrozumieć, dlaczego dotyczy on jeszcze tylko dwóch obszarów – postępowań grupowych i reprezentacji przed SN.

Aby zapewnić udział rzeczników patentowych w całym postępowaniu w charakterze zawodowych pełnomocników, zmieniono art. 87¹ § 1 KPC dotyczący reprezentacji stron przed SN rozszerzając uprawnienie rzeczników patentowych do występowania w sprawach własności intelektualnej również przed tym sądem. W ustawie z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych¹⁹ wprowadzono art. 9 ust. 1a, zgodnie z którym **rzecznik patentowy może teraz występować w charakterze pełnomocnika w postępowaniu cywilnym również w sprawach własności intelektualnej innych niż sprawy własności przemysłowej**²⁰. Umożliwienie rzecznikom patentowym sporządzania skarg kasacyjnych i reprezentowania mocodawców w szerokim zakresie spraw własności intelektualnej w rozumieniu art. 479⁸⁹ KPC zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed SN, to spory sukces ich samorządu zawodowego, ale i znaczące wyzwanie.

¹⁹ T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1861 ze zm.

²⁰ Ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych, t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1861 ze zm.

Tymczasowe środki ochrony – zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji

Wprowadzenie do KPC instytucji zabezpieczenia środka dowodowego, wyjawienia lub wydania środka dowodowego i wezwania do udzielenia informacji w sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych rozpoznawanych w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej stanowi drugą próbę prawidłowej implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2004/48. Pierwsza próba, dokonana w 2007 r.²¹ poprzez wprowadzenie zmian w PrAut (art. 80), PrWiPrzem (art. 286¹), OchrBazDanychU (art. 11a) i OchrPrRoślinU (art. 36b), spotkała się z krytyką w piśmiennictwie²² i jak się wydaje – nie wywarła pozytywnego wpływu na sądową praktykę²³. Obecnie środki te uregulowano w przepisach prawa procesowego, a w prawie materialnym wprowadzono tylko niezbędne jednolite odesłania, tj. w art. 80 PrAut, w art. 283 i 286¹ PrWiPrzem, w art. 11a ust. 1 i 2 OchrBazDanychU i w art. 36b ust. 1 i 2 OchrPrRoślinU. Należy też zauważyć, że odesłań tych nie wprowadzono do ustawy z 16.4.1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji²⁴, co może prowadzić do wniosku, że mają one dotyczyć ochrony praw wyłącznych, a nie ochrony zasad uczciwej konkurencji. Istotne jest również, że w art. 479⁹⁵ KPC wprowadzono – nawiązując do normy art. 730¹ § 3 KPC dotyczącej postępowania zabezpieczającego – zasadę, że stosując wyżej wymienione środki sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego lub pozwanego nie obciążać ponad potrzebę, mając na uwadze obciążenia obowiązanego lub pozwanego, jakie wynikałyby z zastosowanych środków, oraz ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

²¹ Ustawa z 9.5.2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych ustaw, Dz.U. Nr 99, poz. 662.

²² Wypowiedzi polskiej doktryny i orzecznictwo w zakresie dotyczącym zabezpieczenia dowodów (obecnie środków dowodowych przedstawia M. Rejda, Zabezpieczenie dowodów..., *op. cit.*, s. 228–237; szerzej odnośnie implementacji dyrektywy – zob. R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego) [w:] *Aurea praxis. Aurea theoria*. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. II, pod red. K. Weitz, J. Gudowskiego, Warszawa 2011, s. 2535–2569; M. Rejda, Wydobywanie dowodów od pozwanego w postępowaniu cywilnym o naruszenie własności przemysłowej (w świetle art. 6 dyrektywy 2004/48/WE i prawa polskiego, ZNUJ Nr 118/2012, s. 96–159; M. Rejda, Poznawanie faktów i gromadzenie dowodów przez powoda w polskim postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej, „Polski Proces Cywilny” Nr 2/2013, s. 151–173; A. Tischner, T. Targosz, Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z 24.5.2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, ZNUJ Nr 97/2007, s. 79–143.

²³ Art. 286¹ PrWiPrzem został nawet uznany za niezgodny z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyrokiem TK z 6.12.2018 r., SK 19/16, Legalis.

²⁴ T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.