**Projektowane główne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego**

1. **Wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego oraz rzecznikowskiego i zdefiniowanie pojęcia „sprawy własności intelektualnej”**

*Propozycja zmiany*

Proponuje się w art. 872 § 1 kpc wprowadzenie w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązkowe zastępstwo stron przez adwokatów i radców prawnych oraz w sprawach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych.

*Komentarz*

Proponowana zmiana wydaje się być dobrym rozwiązaniem, wychodzącym naprzeciw postulatom co do szybszego procedowania. Nie ulega wątpliwości, że strony w sprawach, w których udział profesjonalnych pełnomocników procesowych będzie niezbędny, będą mogły lepiej i skuteczniej dochodzić i bronić swoich praw w sądzie. Udział profesjonalnych pełnomocnik w tych sprawach, które niejednokrotnie są znacznie skomplikowane, powinien zapewnić większą efektywność i możliwość merytorycznego jej rozpoznania.

Poza samym przymusem w zakresie zastępstwa procesowego, zmiana ta wprowadza jeszcze jedną zasadniczą kwestię, a mianowicie powoduje rozróżnienie na dwa rodzaje postępowań – w sprawach własności intelektualnej i przemysłowej, co w świetle aktualnie proponowanych przepisów, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia i wymaga dalszych prac legislacyjnych.

Należy zauważyć, że zdefiniowane w projekcie w art. 47989 § 1 kpc sprawy własności intelektualnej zostały określone następująco: są to sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz ochronę na innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej), a w art. 47989 § 2 wskazano ponadto, że sprawami własności intelektualnej w rozumieniu niniejszego działu są także sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochronę dóbr osobistych, w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorstwa, towarów lub usług oraz o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub racjonalizatorską.

Analiza powyższej definicji spraw własności intelektualnej wskazuje, że obejmuje ona sprawy, które są zdefiniowane w innym akcie prawnym – ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, i które są zastrzeżone do kategorii praw własności przemysłowej. W art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. lit a) ustawy o rzecznikach patentowych określono, że ilekroć w ustawie jest mowa o sprawach własności przemysłowej, rozumie się przez to uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń geograficznych, natomiast w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. lit b) wskazano również, że pod pojęciem sprawy własności przemysłowej rozumie się także zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Przenosząc powyższe definicję na grunt art. 872 § 1 kpc można stwierdzić, że intencja ustawodawcy jest niespójna, gdyż z jednej strony ustawodawca wprowadzała przymus uwzględniając jedynie upoważnienie dla adwokatów i radców prawnych do reprezentowania w sprawach własności intelektualnej, podczas gdy dalej, w tym samym przepisie, ustawodawca dodatkowo ustanawia przymus rzecznikowski w sprawach własności przemysłowej, które w świetle definicji przedmiotów własności przemysłowej, wchodzą w zakres spraw własności intelektualnej. Ustalenie definicji „sprawy własności intelektualnej” w obecnie obowiązującym brzmieniu mogłoby wprowadzać niejasność, czy rzecznicy patentowi, którzy reprezentują klientów w sprawach własności przemysłowej, mogą reprezentować ich w sprawach własności intelektualnej, które dotyczą wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych i nieuczciwej konkurencji oraz nazw handlowych.

Należałoby zatem jednoznacznie zdefiniować co wchodzi w zakres praw własności intelektualnej, gdzie ma występować przymus wyłącznie adwokacko-radcowski, a co w skład spraw własności przemysłowej – gdzie ma występować również przymus rzecznikowski.

Niezależnie od powyższego obecnie nie znajduje żadnego uzasadnienia okoliczność, aby wyłączać grupę zawodowych pełnomocników jakim są rzecznicy patentowi ze spraw zagwarantowanych proponowanym przymusem adwokacko-radcowskim. Rzecznicy patentowi są przygotowani merytorycznie i posiadają kompetencje do prowadzenia spraw własności intelektualnej nie mniejsze niż te, które posiadają adwokaci i radcy prawni. Własność intelektualna to codzienny warsztat pracy rzeczników patentowych nie tylko w sprawach sądowych ale chociażby w postępowaniach sprzeciwowych wobec dokonywanych przez osoby trzecie zgłoszeń znaków towarowych, gdzie podstawą do zgłoszenia sprzeciwu i odmowy udzielenia ochrony może być prawo osobiste lub majątkowe osoby trzeciej (a takim są m.in. prawa autorskie czy prawo do firmy). Prowadząc spory sądowe z zakresu wzorów przemysłowych czy sprawy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, stosuje się dość często kumulatywną ochronę łącznie z prawami autorskimi. W tym kontekście ostatnio również o szerszych uprawnieniach rzeczników patentowych wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie III CZP 26/17 stwierdził, że w sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy.

Mając to na uwadze za słuszne należałoby zastosowanie przykładowo podobnego zabiegu legislacyjnego jaki wprowadzono w Dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, gdzie w art. 1 zd. drugie gdzie wskazano, że „*do celów niniejszej dyrektywy, określenie "prawa własności intelektualnej" obejmuje prawa własności przemysłowej*”, co w kontekście wprowadzanego w K.P.C. pojęcia „sprawy własności intelektualnej” mogłoby przyjąć następującą formułę: „Ilekroć w przepisach jest mowa o sprawach własności intelektualnej należy przez to rozumieć także sprawy własności przemysłowej.”

Wśród zmian o zasadniczym charakterze, należałoby rozważyć możliwość doprecyzowania **Art. 47989 § 2 pkt 2) kpc w zakresie w jakim przepis ten powinien odnosić się do dobra osobistego przedsiębiorcy a nie przedsiębiorstwa.**

Poza powyższym należałoby doprecyzować niektóre przepisy, jak chociażby **Art. 47989 § 2 pkt 3) kpc.** W przepisie tym, wymieniając działalność nauko­wą i racjonalizatorską pominięto twórców projektów wynalazczych na poziomie innowacyjności wyższym od projektu racjonalizatorskiego. Stąd propozycja aby dodać zamiast działalności racjonalizatorskiej, działalność wynalazczą.

Zasadne wydaje się również, że w sprawach, w których sąd uzna, iż stopień zawiłości sprawy nie uzasadnia obowiązkowego zastępstwa, sąd może z urzędu lub na wniosek strony, zwolnić od tego obowiązku. Nie zawsze bowiem sprawy z zakresu własności przemysłowej są na tyle skomplikowane, aby strony musiały być reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika (np. tam, gdzie w sprawie o naruszenie prawa do wynalazku, istotny jest wyłącznie aspekt techniczny a nie prawny sprawy, a twórcą rozwiązania i jednocześnie stroną procesu jest osobą posiadającą doświadczenie techniczne i dobrze radząc sobie przy tym w postępowaniu sądowym). Ustawodawca przewidział także, iż strony mogą być reprezentowane w takich nieskomplikowanych sprawach, tak jak to się odbywa obecnie, przez pracownika.

1. **Określenie rodzaju sądu właściwego do rozpoznawania spraw własności intelektualnej**

*Propozycja zmiany*

Proponuje się ustalenie, iż w sprawach własności intelektualnej, sądem właściwym do ich rozpoznania będą sądy okręgowe, natomiast w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym, sądem właściwym miałby być Sąd Okręgowy w Warszawie.

*Komentarz:*

Proponowana zmian wydaje się być właściwa z punktu widzenia interesów stron postępowania. Planuje się stworzenie sędziom, w ramach istniejącej struktury sądowej, możliwość specjalizacji w zakresie własności intelektualnej oraz utworzenie 4 wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych oraz stworzenie odpowiedników w sądach apelacyjnych. Pozwoli to na szybsze i lepsze, pod względem merytorycznym, rozpoznanie spraw przekazanych tym sądom.

Do dalszego rozważenia można pozostawić kwestię, czy w sprawach programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym, które ustawodawca uznaje za najbardziej skomplikowane, zasadne jest stworzenie tylko jednego „technicznego” sądu własności intelektualnej, jakim miałby być Sąd Okręgowy w Warszawie, czy też nie pozostawić tych kompetencji wszystkim, tworzonym w tym celu sądom własności intelektualnej, w których co do zasady mają być wyspecjalizowani w tej tematyce sędziowie.

1. **Wprowadzenie możliwości zasądzenia odpowiedniej sumy według uznania sądu.**

*Propozycja zmiany*

Proponuje się wprowadzenie przepisu **Art. 47993** kpc który pozwoli sądowi, w przypadku gdy ścisłe udowodnienie żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione i pomimo zastosowania środków, które miałyby to żądanie w omawianym zakresie doprecyzować (zabezpieczenie środków dowodowych, żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji), zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny sądu, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

*Komentarz:*

W sprawach własności intelektualnej bardzo częstym zjawiskiem jest problem ścisłego udowodnienia wysokości żądania. Dlatego postulowana zmiana wydaje się być rozsądnym kompromisem pomiędzy koniecznością wykazania żądania przez powoda, a z drugiej brakiem takiej możliwości i oceną, przy rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, jaką kwotę sąd mógłby zasądzić na rzecz powoda. Należałoby jednak doprecyzować o wysokość jakiego żądania chodzi lub ewentualne odpowiednie zastosowanie art. 322 do roszczeń o naprawienie szkody.

1. **Wprowadzenie nowego pojęcia „niewspółmierne obciążenie”.**

Propozycja zmiany:

Ustawodawca w art. 47995 kpc wprowadza nowe pojęcie „niewspółmierne obciążenie”, odnoszące się do wprowadzanych instytucji prawnych jakim ma być udzielenie zabezpieczenia środka dowodowego, żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego, służącego ujawnieniu i udowodnieniu faktów oraz żądanie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla określenia źródła lub zakresu naruszenia.

Komentarz

Przepis w aktualnym brzmieniu używa pojęcia nieostrego pojęcia „niewspółmierne obciążenie”, co może wywoływać wątpliwości natury praktycznej, w jakich warunkach przepis ten będzie miał zastosowanie. Wydaje się, iż przyjęcie jako punktu odniesienia do dysproporcji pomiędzy powagą naruszenia a obciążeniem obowiązanego lub pozwanego środkami w postaci zabezpieczenia środków dowodowych, w tym wyjawienia lud wydania środka dowodowego lub udzielenie informacji byłoby właściwsze.

1. **Zabezpieczenie środków dowodowych**

Proponowana zmiana

Ustawodawca przewiduje w rozdziale 2 (art. 47996 – 479105 kpc) zabezpieczenie środków dowodowych. Proponowana zmiana ma zmierzać w kierunku umożliwienia na etapie zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku, udzielenia zabezpieczenia środka dowodowego, w sytuacji, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie może uniemożliwić osiągnięcie celu postępowania dowodowego a brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów. Tego typu postanowienia sąd miałby wydawać na posiedzeniu niejawnym. W postanowieniu Sąd określałby zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zakresy korzystania i zapoznawania się z nim. Może też ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego utrwalanie w inny sposób. Sposobami zabezpieczenia byłyby w szczególności odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lud dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów sporządzanego w formie protokołu przez komornika, połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek. Zażalenia na tego typu postanowienia sąd również rozpoznawałby na posiedzeniu niejawnym, jednakże w przypadku powoływania się przez pozwanego lub obowiązanego na tajemnicę przedsiębiorstwa, sąd miałby prawo wysłuchać pozwanego lub obowiązanego. Do czasu aż postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego nie będzie prawomocne, uprawniony nie miałby dostępu do środka dowodowego. Ustawodawca przewidział również, że wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego lub pozwanego powstałych w wyniku wykonania tego postanowienia a z kaucji przysługuje obowiązanemu pierwszeństwo w zaspokojeniu przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.

Komentarz

Przepisy w proponowanym brzmieniu co do zasady zmierzają we właściwym kierunku, umożliwiając skuteczne zabezpieczanie środków dowodowych w sytuacji, gdy brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów jak również wtedy, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia takiego środka dowodowego lub gdy opóźnienie może uniemożliwić osiągnięcie celu postępowania dowodowego. Jednakże część z nich wymaga doprecyzowania lub zmiany, gdyż w obecnym brzmieniu mogłyby to doprowadzić do problemów interpretacyjnych.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż ustawodawca wprowadza w tym rozdziale (m.in. w art. 47998 § 1 kpc pojęcie „wystarczający stopień” w kontekście wykazywania roszczenia przez uprawnionego, które jest nowe i nieznane. Należy zatem rozważyć dokonanie zmiany obecnie projektowanego przepisu poprzez wskazanie, że uprawniony składający wniosek o udzielenie zabezpieczenia środka dowodowego, powinien zamiast wykazywania w wystarczającym stopniu swojego roszczenia, uprawdopodobnić fakt naruszenia prawa. W proponowanym brzmieniu przyjęto także koncepcję stosowania odpowiednio przepisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń gdzie należy wykazywać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interes prawny. Wydaje się, iż nie jest to poprawne z punktu widzenia celu jaki wniosek o zabezpieczenie dowodu ma być osiągnięty. Przy założeniu, że nowa formuła zabezpieczenia środka dowodowego na odnosić się do konieczności uprawdopodobnienia, należałoby przyjąć założenie, że nie chodzi o uprawdopodobnienie roszczenia a uprawdopodobnienie samego faktu naruszenia prawa. Wniosek ten nie zmierza w istocie do uprawdopodobnienia roszczenia, gdyż nie jest to wniosek o zabezpieczenie roszczenia tylko dowodu. . Należy przy tym zauważyć, że pojęcie „uprawdopodobnienie” jest już dość dobrze znane i występuje w odniesieniu do zabezpieczenia roszczeń występujące w kpc.

Przepisy Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej a w szczególności art. 7 ust. 1 (Środki ochrony dowodów) są zbieżne z powyższym poglądem, gdyż wskazują, iż „właściwe organy sądowe mogą (…) nakazać szybkie i skuteczne środki tymczasowe zapewniające zachowanie dowodów dotyczących zarzucanego naruszenia”. W przepisie tym zatem nie chodzi o zabezpieczenie roszczenia, którego dochodzi powód, tylko zabezpieczenia dowodu w zakresie zarzucanego naruszenia prawa. Dyrektywa w tym przepisie posługuje się wprawdzie sformułowaniem, że strona winna przedstawić należyte dostępne dowody uzasadniające jej roszczenie z tytułu naruszenia jej prawa własności intelektualnej lub zagrożenia naruszeniem tego prawa, jednakże trzeba mieć na uwadze, że przepisy Dyrektywy winny być inkorporowane w taki sposób, aby ich sformułowanie być należycie i jednolicie interpretowane a celem zabezpieczenia ma być skuteczne zabezpieczenie dowodu niezbędnego dla dalszego postępowania w sprawie zasądzenia roszczenia na rzecz powoda.

Wydaje się konieczne uwzględnienie postulatu, zmierzającego do uznania, że zabezpieczenie środka dowodowego powinno być możliwe nie tylko wówczas gdy opóźnienie w ewentualnym zabezpieczeniu tego środka mogłoby uniemożliwić osiągnięcie celu postępowania dowodowego ale również w sytuacji gdy opóźnienie przeprowadzenia tego dowodu mogłoby ten cel zbytnio utrudnić. Pojęcie zbytniego utrudnienia jest znane i stosowane od wielu lat w art. 310 K.P.C. gdzie wskazano, że dowód podlega zabezpieczeniu również wówczas, gdy zachodzi obawa że jego przeprowadzenie stanie się zbyt utrudnione.

Podzielając co do zasady konieczność szybkiego rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia środka dowodowego, należy mieć na uwadze fakt, iż analiza przepisów nie daje odpowiedzi na pytanie, czy zażalenia będzie rozpoznawał sąd własności intelektualnej II instancji, czy inny sąd. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji można wywieść tezę, iż taki jest cel ustawodawcy, jednakże przepisy te nie dają takiej pewności i wymagają doprecyzowania w omawianym zakresie.

W art. 479100 § 8 pominięto pozwanego jako podmiot upoważniony do złożenia wniosku o wydanie postanowienia stwierdzającego upadek zabezpieczenia jak również odbioru przedmiotów i protokołów złożonych w sądzie, co winno być uwzględnione poprzez wskazanie, że takie uprawnienie posiada zarówno obowiązany jak i pozwany.

Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące powołania biegłego lub biegłych, co należy uznać za słuszne rozwiązanie, jednakże nie zostało wskazane w jakim konkretnie celu powołuje się biegłego lub biegłych przy zabezpieczeniu środka dowodowego (art. 479101 § 3).

Niewątpliwie należy doprecyzować przepis wskazujący na termin do wniesienia pozwu po udzieleniu zabezpieczenia (art. 479102). Brak wskazania minimalnego okresu w którym należy złożyć pozew może prowadzić do sytuacji wyznaczenie dość krótkiego terminu, co w tak skomplikowanych sprawach powodowałoby znaczne utrudnienia lub brak możliwości przedstawienia pełnego stanowiska i materiału dowodowego.

1. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego

Proponowane zmiany

Ustawodawca przewiduje w rozdziale 3 (art. 479106 – 479110 kpc) zastosowanie odrębnego trybu wyjawienia lub wydania środka dowodowego przez pozwanego, który dysponuje tym środkiem, a który ma ujawnić lub udowodnić fakty w danej sprawie, w sytuacji, gdy powód w wystarczającym stopniu wykazał swoje roszczenie. Nadto, jeśli to naruszenie dokonane jest w sposób świadczący o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, żądanie może dotyczyć w szczególności dokumentów bankowych, finansowych lub handlowych. Wniosek o wyjawienie powinien, oprócz typowych wymagań przepisanych dla pisma procesowego zawierać określenie środka dowodowego, którego wyjawienia lub wydania żąda powód, wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek oraz wskazanie okoliczności, z których wynika, że pozwany dysponuje środkiem dowodowym objętym żądaniem. Sąd rozpoznaje ten wniosek na posiedzeniu niejawnym. W przypadku uwzględnienia żądania sąd określałby termin wyjawienia lub wydania środka, zasady korzystania i zapoznania się z nim, a także pouczałby pozwanego o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Gdyby pozwany powołał się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd mógłby określić szczególne zasady korzystania ze środka dowodowego oraz zapoznawania się z nim jak również wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Sąd mógłby również na posiedzeniu niejawnym wysłuchać obowiązanego (przy czym w projekcie nie wskazano pozwanego). Postanowienie sądu w tym przedmiocie podlegałoby wykonaniu z chwilą jego wydania.

Komentarz

Podzielając co do zasady konieczność uregulowania przepisów dotyczących wyjawienia lub wydania środka dowodowego, którym dysponuje pozwany, należy mieć na uwadze, że niektóre z nich wymagają uchylenia lub zmiany.

Przede wszystkim nie znajduje uzasadnienia wskazywanie przez powoda okoliczności, z których wynika, że pozwany dysponuje środkiem dowodowym objętym żądaniem (art. 479107 § 2 pkt 3)). Powód mógłby wskazać w uzasadnieniu samego wniosku i powołać się na określone fakty i dowody na okoliczność, że dowód znajduje się u pozwanego, jednakże nie powinien być to obowiązek powoda. Często zdarza się bowiem, że powód nie ma wiedzy czy dany środek dowodowy znajduje się w posiadaniu pozwanego i dopiero postanowienie sądu w tym przedmiocie umożliwi ewentualną egzekucję tego obowiązku pzez pozwanego, który może skutecznie bronić się wskazując, że nie jest w posiadaniu takiego dowodu. Nie wiadomo też, co jest wystraczające do uznania, że powód wypełnił dyspozycję tego przepisu – kryteria „wskazania okoliczności” są tutaj niejasne. Wydaje się, iż wystarczająca jest treść art. 479107 pkt 2) gdzie powód musi wykazać okoliczności uzasadniające wniosek i tam ewentualnie może wykazywać, że środek dowodowy znajduje się u pozwanego lub że jest wysokie prawdopodobieństwo jego posiadania przez pozwanego.

Zasadnym wydaje się wprowadzenie terminu na wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie wniosku o wydanie lub wyjawienie środka dowodowego. Brak takiego terminu może spowodować opóźnienie w szybkim uzyskaniu takiego środka dowodowego w sprawie. Stąd propozycja, aby termin ten nie był krótszy niż miesiąc od daty wpływu tego wniosku. Nadto aktualna pozostaje uwaga w kontekście problematyki, jaki sąd (w szczególności czy sąd własności intelektualnej w II instancji, czy też inny sąd) będzie rozpoznawał to zażalenie.

Jeśli dobrze odczytujemy intencję ustawodawcy w rozdziale 3, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego nie jest przeprowadzane przed wniesieniem powództwa. Przy takim założeniu, w przepisie tym błędnie użyto określenia obowiązany zamiast pozwanego. Jeśli to założenie jest błędne, należałoby cały rozdział 3 poddać odpowiedniej modyfikacji uwzględniając odpowiednią terminologię (uprawniony, obowiązany). Nadto, podobnie jak przy zabezpieczeniu środka dowodowego (art. 479100 § 6), utrzymując tą samą konwencję, należałoby wysłuchać pozwanego na posiedzeniu niejawnym. W przeciwnym razie traci sens wysłuchanie pozwanego na posiedzeniu jawnym przy obecności powoda, gdzie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Poza powyższym nie jest jasne w jakim trybie jest wysłuchanie pozwanego. Zgodnie z art. 479109 § 2 po uwzględnieniu żądania uprawnionego (czyli po wydaniu postanowienia) sąd poucza pozwanego ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa a gdy ten się na nią powołuję, sąd może określić szczególne zasady korzystania z tego środka dowodowego oraz zapoznawania się z nim lub wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Nie wiadomo zatem, czy wysłuchanie pozwanego ma być w związku z rozpoznawaniem przez Sąd zażalenia na postanowienie, czy też pozwany ma składać wniosek o uchylenie lub zmianę tego postanowienia, czy też jest tutaj przewidziana jakaś inna procedura, która nie do końca jest klarowna. Bardziej przejrzyste byłoby zastosowanie podobnych zapisów jak w art. 479100 § 8 gdzie jednoznacznie określono, że uwzględnienie okoliczności dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa następuje przy uwzględnianiu zażalenia obowiązanego lub pozwanego i może warto doprecyzować przepis w podobnym kierunku.

1. Wezwanie do udzielenia informacji

W rozdziale 4 (art. 479111 – 479119 kpc) ustawodawca wprowadza możliwość odrębnego postępowania w przedmiocie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla określenia źródła lub zakresu naruszenia. Uprawniony winien w takim przypadku w wystarczającym stopniu wykazać swoje roszczenie. Wniosek taki może być złożony przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie prawa własności intelektualnej lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Jeżeli sąd wezwał do udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania, to powinno ono być wszczęte nie później niż w terminie 1 miesiąca od prawomocnego zakończenia postępowania o udzielenie informacji. W przeciwnym razie uprawniony będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz obowiązanego do udzielenia informacji świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości towarów bądź usług, których informacja dotyczyła.

Przepisy dotyczące obowiązku udzielenia informacji stosuje się, gdy obowiązany lub pozwany

1. posiada w ilości świadczącej o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej towary, przy których zaprojektowaniu, wytworzeniu lub wprowadzeniu do obrotu nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej lub których cechy estetyczne lub funkcjonalne naruszające te prawa lub
2. dostarcza, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej usług osobie, która narusza prawa własności intelektualnej lub
3. wykonuje w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej usługi z naruszeniem prawa własności intelektualnej lub
4. został przez osobę która została określona w lit. a)-c) wskazana jako wytwórca lub uczestnik procesu wprowadzenia do obrotu takich towarów, odbiorca takich usług lub podmiot, który je świadczy.

Wezwanie do udzielenia informacji miałoby dotyczyć informacji o nazwach, oznaczeniu miejsca zamieszkania lub siedziby i adresu producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzedników prawnych, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie oraz ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również o cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi.

Wniosek taki powinien odpowiadać wymogom przepisanym dla pisma procesowego a nadto zawierać wykazanie dochodzonego roszczenia, określenie informacji, które są przedmiotem wezwania, określenie obowiązanego oraz wskazanie okoliczności, z których wynika, że dysponuje on informacjami objętymi wnioskiem oraz wskazanie, że informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu naruszenia prawa.

Sąd, przed wyznaczeniem posiedzenia w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku, przesyła wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 2 tygodnie na odpowiedź, informując jednocześnie o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prawie do udzielenia informacji. Obowiązany i pozwany mogą odmówić udizelania odpowiedzi w oznaczonym zakresie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby nartazić jego lub jego bliskich wymienionych w art. 261 § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę albo jeżeli udzielenie odpowiedzi miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Sąd rozstrzyga wniosek na posiedzeniu niejawnym, a uwzględniając wniosek wskazuje termin udzielenia informacji, a także zasady zapoznania się z nim przez uprawnionego, uprzedzając o rygorze odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Postanowienie takie podlega wykonaniu z chwilą jego wydania. Sąd może wysłuchać obowiązanego lub pozwanego na posiedzeniu niejawnym, jeśli powołują się oni na ochronę prawną tajemnicy przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji poza odmową udzielenia informacji, sąd może określić szczególne, ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, zasady korzystania i zapoznawania się z udzielonymi informacjami, jak również może wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Sąd może również wyznaczyć posiedzenie jawne celem ustnego wyjaśnienia informacji złożonych w formie pisemnej lub elektronicznej przez pozwanego lub obowiązanego.

Na żądanie pozwanego lub obowiązanego uprawniony jest zobowiązany zwrócić koszty i wydatki celowe poniesione w związku z udzieleniem informacji.

Komentarz

Aktualne są w tym miejscu uwagi do art. 47998 § 1, gdzie wskazywano, iż niezasadne jest wprowadzanie nowej, nieznanej przepisom K.P.C. definicji zgodnie z którą uprawniony ma wykazać swoje roszczenie w „wystarczający stopniu”. Należy zatem rozważyć dokonanie zmiany obecnie projektowanego przepisu (art. **479112 § 1)** poprzez wskazanie, że uprawniony składający wniosek o udzielenie zabezpieczenia środka dowodowego, musi uprawdopodobnić fakt naruszenia prawa. Warto również dodać, że w praktyce procesowej trudno byłoby wykazać „w wystarczającym stopniu” roszczenie, bez konkretnych informacji, których domaga się uprawniony. Dopiero ich udzielenie mogłoby umożliwić powodowi wykazywanie w „wystarczającym stopniu” jego roszczenia, niezależnie od tego, że zwrot „wystarczający stopień” jest zwrotem nowym i może rodzić problemy interpretacyjne.

Nie jest zasadne wprowadzanie do przepisu **art. 479112 § 2** obowiązku zapłaty na rzecz obowiązanego do udzielenia informacji, świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości towarów bądź usług, których informacja dotyczyła. Przede wszystkim nie wiadomo, co w sytuacji, gdy obowiązany takich informacji nie udzieli, a więc nie będzie wiadomo jaka miałaby być wartość towarów bądź usług, których ta informacja dotyczyła. Poza tym nie jest jasne kto ma wyliczać wartość tych towarów i usług, a jeśli zakładamy że czyni to obowiązany lub pozwany to czy ta wartość byłaby w jakiś sposób weryfikowana przez sąd. Poza powyższym wydaje się bardziej zasadne wprowadzenie ewentualnych innych środków, które byłyby dolegliwe dla uprawnionego, chcącego nadużywać swojego prawa do udzielenia informacji. Można wskazać na przykładowe zapisy, które mogłyby się pojawić w rozdziale 4:

„Jeżeli uprawniony nie wniósł pisma wszczynającego postępowanie w terminie wskazanym przez sąd albo pismo wszczynającego postępowanie zostało wycofane, jak również gdy pismo wszczynające postępowanie zostało zwrócone albo odrzucone albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono, obowiązanemu lub pozwanemu przysługuje roszczenie o:

1) naprawienie szkody, wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji,

a) na zasadach ogólnych albo

b) przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z prawa własności intelektualnej którego naruszenie wykazywał uprawniony.

Roszczenie obowiązanego, o którym mowa w ust. …, wygasa jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia jego powstania.

W przypadku wykorzystania przez uprawnionego informacji uzyskanych w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie informacji , dla celów innych niż określenie zakresu dochodzonych przez uprawnionego roszczeń, obowiązanemu lub, przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji, na zasadach ogólnych.

Przepis **art. 479117 § 3** należało doprecyzować o wskazanie przez sąd w postanowieniu jaki rodzaj i zakres informacji.

Odnosząc się do zdania drugiego nie wiadomo, o jakiej odpowiedzialności (tzn. za jakie działanie lub zaniechanie uprawnionego) ma od podlegać odpowiedzialności karnej, stąd propozycja usunięcia drugiego zdania w § 3.

Wykonalność postanowienia uwzględniającego wniosek uprawnionego z chwilą jego wydania o której mowa w **art. 479117 § 5**, może w świetle ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa spowodować hipotetycznie, iż tajemnica ta będzie musiała być ujawniona zanim zgodnie z **art. 479117 § 6** obowiązany lub pozwany zostanie przesłuchany (w przepisie jest odniesienie wyłącznie do wysłuchania obowiązanego). Do rozważenia pozostaje zatem kwestia wykonalności tego postanowienia przed wysłuchaniem obowiązanego lub pozwanego powołującego się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto należy zauważyć, iż zabrakło w **479117 § 6**  możliwości wysłuchania pozwanego. Nie doprecyzowano również z jakich przyczyn obowiązany lub pozwany może odmówić udzielenia odpowiedzi, co wymagało dookreślenia. Nie jest też jasne, w jakim trybie sąd wysłuchuje obowiązanego (i pozwanego). Należy bowiem zauważyć, że Sąd po raz pierwszy dowiaduje się o ewentualnej ochronie prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa lub odmowy udzielenia odpowiedzi po doręczeniu postanowienia obowiązanemu lub pozwanemu. Zatem czy wysłuchanie odbywa się w związku z wniesieniem zażalenia na postanowienie, czy też w wyniku ewentualnego wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia (wzorując się częściowo na art. 742 § 1 K.P.C). Nadto, po wydaniu i doręczeniu obowiązanemu lub pozwanemu postanowienia, zgodnie z § 4, sąd nie orzeka już w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji gdyż takie postanowienie zostało wydane na podstawie § 4 i wykonywane jest na podstawie § 5, tylko – jak się wydaje - w przedmiocie jego ewentualnego uchylenia lub zmiany jeśli obowiązany lub pozwany taki wniosek złoży lub w ramach zażalenia na to postanowienie. Bardziej przejrzyste byłoby gdyby zastosowano przykładowo podobne zapisy jak w art. 479100 § 8 gdzie jednoznacznie określono, że uwzględnienie okoliczności dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa następuje przy uwzględnianiu zażalenia obowiązanego lub pozwanego i może warto doprecyzować podobnie ten przepis. Jak widać nastręcza on wiele problemów interpretacyjnych i wymaga doprecyzowania, być może w powiązaniu ze zmianą pozostałych przepisów w tym rozdziale.

1. Powództwa szczególne

Proponowane zmiany

Ustawodawca w przepisach **art. 479120 – art. 479126 K.P.C. wprowadza przepisy mające regulować powództwa szczególne. Należy do nich zaliczyć powództwo wzajemne o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny, uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego, a także do żądania uznania ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego. Ponadto ustawodawca wprowadza powództwo o ustalenie, że określone czynności podjęte przez powoda lub zamierzone przez niego nie stanowią naruszenia określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługującego pozwanemu.**

**W sprawie pierwszej kategorii powództw – powództw wzajemnych w przedmiocie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa, ustawodawca wprowadza poza wymogami określonymi w art. 187 K.P.C. wskazanie w treści pozwu numeru wpisu w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy związany z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji oraz dołączenie do pozwu wyciągu z właściwego rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy, określający numer wpisu oraz informacje o stanie prawnym udzielonego prawa. Nadto, Sąd byłby związany podstawą prawną wskazaną przez powoda. Sąd miałby obowiązek w tych sprawach stosować przepisu o unieważnieniu lub stwierdzeniu wygaśnięciu prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, w zakresie w którym nie są one sprzeczne z przepisami rozdziału 5. W przypadku wytoczenia powództwa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa o którym mowa w art. 479120 K.P.C. sąd zwracałby się do Prezesa Urzędu Patentowego z żądaniem udzielenia informacji, czy przed Urzędem Patentowym toczy się już sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie prawa i zawieszałby postępowanie, jeżeli taka sprawa się toczy. Sad zawieszałby postępowanie również w sytuacji gdyby toczyło się już inne postępowanie cywilne obejmujące żądania, których dotyczy zgłaszane powództwo. Odpis prawomocnego wyroku w przedmiocie unieważnienia lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa sąd przesyłałby do Urzędu Patentowego w celu dokonania wpisu do właściwego rejestru a wyrok taki (wpisany do rejestru) miałby być skuteczny względem osób trzecich.**

**W drugiej kategorii powództw – powództwo o ustalenie – ustawodawca wskazuje na szczególny rodzaj tego powództwa, które miałoby się charakteryzować ustaleniem, że określone czynności podjęte przez powoda lub zamierzone przez niego nie stanowią naruszenia określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługującego pozwanemu. Powództwo takie wymagałoby wykazania interesu prawnego rozumianego w ten sposób, że powód ma interes prawny gdy pozwany uznał czynności objęte powództwem za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Termin w którym pozwany nie potwierdził, żę czynności których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia, zostałby uznany za prawidłowy jeśli jego wyznaczenie nastąpiło w formie pisemnej, był nie krótszy niż miesiąc od daty doręczenia uprawnionemu pisma oraz w treści pisma powód oznaczył czynności objęte powództwem i wezwał uprawnionego do wyraźnego potwierdzenia, że nie stanowią one naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz zastrzegł ewentualność wytoczenia powództwa.**

**Komentarz:**

**Wydaje się, iż w chwili obecnej nie ma konieczności wprowadzania do noweli K.P.C. przepisów dotyczących powództw szczególnych w odniesieniu do niektórych spraw własności przemysłowej. Wprowadzenie możliwości unieważniania czy stwierdzenia wygaśnięcia praw w ramach powództwa wzajemnego dotyczyć ma bowiem wyłącznie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, co mogłoby doprowadzić do braku jednolitości w ochronie praw wyłącznych w zakresie praw własności przemysłowej. Z kolei wprowadzenie powództw wzajemnych w odniesieniu do pozostałych praw (w szczególności w odniesieniu do patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe), na etapie, kiedy nowelizacja dopiero wejdzie w życie i nie wiadomo jeszcze jakie wywoła skutki, a w szczególności jakie faktycznee przygotowanie będą mieć sędziowie, którzy będą rozpoznawać „zwykłe” powództwa w sprawach mających charakter techniczny (jak to jest przy wynalazkach i wzorach użytkowych), jest co najmniej przedwczesne.**

Wydaje się, iż na tym etapie nowelizacji, unieważnianie och­rony i stwierdzanie wygaśnięcia należałoby po­zostawić Urzędowi Patentowemu w trybie spornym, na dotychczasowych zasadach, zaś sąd mógłby rozpatrywać powództwa wzajemne tylko wobec unij­nych znaków towarowych i wspólnoto­wych wzorów, tak jak to jest obecnie i gdzie jest już utrwalone orzecznictwo powstałego w tym celu odrębnego sądu. W dalszej perspektywie, wskutek działania przez pewien okres po wejściu w życie obecnie procedowanej nowelizacji, można byłoby dopiero stwierdzić, czy przeniesienie tych powództw w pełnym zakresie do tych wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej, byłoby uzasadnione.

Proponuje się zatem uchylenie przepisów o powództwach wzajemnych i rozważenie wprowadzenia przepisów, na podstawie których pozwany byłby zobowiązany do złożenia wniosku do Urzędu Patentowego RP w określonym terminie wniosku o unieważnienie czy stwierdzenie wygaśnięcia prawa nakładając rygor (w przypadku braku takiego wniosku) prowadzenia postępowa­nia sądowego o naruszenie praw wyłącznych bez możliwości unieważnienia czy wygaśnięcia tych praw.

Jednocześnie w konsekwencji należałoby wprowadzić obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowego (po stwierdzeniu przez sąd, że wniosek taki nie jest oczywiście bezzasadny) w przypadku gdy uprawniony skieruje taki wniosek do Urzędu Patentowego RP. Również do kompetencji sądu należałoby odwieszenie zawieszonego wcześniej postępowania po tym, jak decyzja w przedmiocie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia byłaby ostateczna.

Odnośnie odrębnego postępowania w sprawie powództwa o ustalenie o którym mowa w art. **479127 § 1 -3 K.P.C.**, wydaje się, iż obecna regulacja art. 189 K.P.C. jest wystarczająca i nie ma potrzeby regulowania tej kwestii w ramach powództwa szczególnego w rozdziale 5.

W przypadku, gdyby jednak ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie tych przepisów należałoby uwzględnić następujące uwagi.

Przepis **art. 479120 § 1** nie wskazuje jednoznacznie, w jakich sytuacjach możliwe jest złożenie pozwu wzajemnego. Brakuje klarownego powiązania powództwa wzajemnego z powództwem głównym. Trudno wywieźć z treści tegp przepisu, jak ma postąpić sąd gdy powództwo wzajemne będzie zawierało kumulację roszczeń i obejmować np. roszczenia z tytułu naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wydaje się zasadne rozciągnięcie uprawnień wynikających z żądania unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego w przypadku powództw wzajemnych na wspólne prawa ochronne o których mowa w art. 122 ustawy Prawo własności przemysłowej, oraz na wspólne znaki towarowe oraz znaki towarowe gwaracyjne o których mowa w art. 136 i nast. ww. ustawy. Przepis też posługuje się pojęciem wspólny znak towarowy gwarancyjny którego nie ma już w obecnie obowiązującej ustawie Prawo własności przemysłowej.

Zbędne byłoby żądanie od powoda wzajemnego składania wycią­gów z rejestru na okoliczność trwania ochrony, do czego obliguje obecna propozycja **479121 § 2** . Sam fakt ist­nienia ochrony winien być udokumen­towany już w pozwie głównym i w ramach powództwa wzajemnego nie ma sensu tego wyciągu z rejestru przedkładać. Tak samo za zbędne należy uznać wskazywanie publikatora ustawy Prawo własności przemysłowej, co jest sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej.

W **Art. 479124  § 1 i 3 należałoby doprecyzować kwestię udzielenia informacji, czy została wniesiona skarga do WSA w Warszawie lub NSA.** Nadto, przepis art. 479124  § 3może wprowadzać niejednoznaczność w zakresie oceny sytuacji w której decyzja Urzędu Patentowego zostanie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nie wiadomo czy sąd może zawiesić postępowanie, gdy sprawa będzie przedmiotem rozpoznania przez WSA ale jest na etapie przekazywania przez Urząd Patentowy, czy też nie. Warto rozważyć również zwrócenie się przez sąd do WSA w Warszawie oraz NSA, czy sprawa w przedmiocie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia nie toczy się przed tymi sądami.

Przepis 479126  § 3powinien być doprecyzowany gdyż nie wiadomo wyrok w przedmiocie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa będzie mógł być wpisany do rejestru Urzędu Patentowego i jaki ewentualnie będzie miało to skutek, zwłaszcza wobec osób trzecich.

Nadto, wydaje się, iż powinny w ślad za tym przepisem iść zmiany przepisów dotyczących prowadzenia przez Urząd Patentowy tego typu rejestru.

1. Przepisy zmieniające inne ustawy

Proponowane zmiany

Ustawodawca przewidział w art. 2 nowelizacji, zmianę art. 80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wskazując, że w sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, nienależących do kompetencji innych organów, sąd rozpoznaje wniosek mającego w tym interes prawny o zabezpieczenie środków dowodowych, o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego oraz o wezwanie do udzielenia informacji. Sprawy te będą rozstrzygane w trybie postępowania cywilnego na zasadach określonych w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

W art. 261 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej