

# NEWSLETTER

## IP Day

### W NUMERZE:

- Własność intelektualna – czyli ile jest dzisiaj IP w nowych technologiach i przemyśle kreatywnym?
- Rynek podróbek – czy łatwo dajemy się oszukać?
- Sztuczna inteligencja a prawo własności intelektualnej
- Innowacyjność w 2019 r. – jak Polska wypada na tle innych krajów?
- Znaczenie prawa własności intelektualnej dla rozwoju gospodarki
- Sądy do spraw własności intelektualnej – czy rozwiązywanie sporów będzie prostsze?

# WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY

#IP #copyright #trademark

## Własność intelektualna – czyli ile jest dzisiaj IP w nowych technologiach i przemyśle kreatywnym?

### IP Day – z inicjatywy World Intellectual Property Organization (WIPO) 26 kwietnia jest Światowym Dniem Własności Intelektualnej

Własność intelektualna (ang. intellectual property – IP) szczególnie dzisiaj odgrywa istotną rolę w kontekście globalnego rozwoju. Rolę tę będzie nadal zwiększać, stając się coraz częściej określaną prawem nowych technologii oraz będąc podstawą budowy przemysłu kreatywnego. Warunkiem osiągnięcia przez przedsiębiorstwa sukcesu jest bowiem podejmowanie strategicznych decyzji gospodarczych w oparciu o dostarczone dane i umiejętności ich ekonomicznej analizy. Realizacji tego zadania służą m.in. narzędzia sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane do tworzenia i zarządzania własnością intelektualną. Niewątpliwie przewagę będą w przyszłości osiągać tylko te przedsiębiorstwa, które stawiają na innowacyjność. Innowacje można wspierać, udzielając własności przemysłowej ochrony – patentując wynalazki czy rejestrując wzory użytkowe i przemysłowe. W obszarze AI i w sektorze kreatywnym większe znaczenie będą miały natomiast modele ochrony oparte na prawach autorskich i prawach pokrewnych. Obok stosunkowo nowych podstaw ochrony prawnej, jak w przypadku baz danych, dużą wagę będzie miało poszukiwanie skutecznej ochrony interesów za pomocą roszczeń deliktowych. Przykład ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dowodzi, że metoda oparta na możliwości uzyskiwania zakazów lub odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych stanowi nie tylko komplementarny, ale i konkurencyjny sposób ochrony własności intelektualnej.

Nie można też zapomnieć, że dla każdego z nas rezultaty pracy intelektualnej, takie jak literatura, muzyka, film, programy i gry komputerowe, a także design i moda, powinny stanowić przykłady dóbr niematerialnych, które zmieniają społeczeństwa i jednocześnie mają ciągle rosnące znaczenie ekonomiczne. Dostrzec należy w tym miejscu przede wszystkim nowe narzędzia i platformy komunikacji, w szczególności w świetle możliwości, jakie wiążą się z

rozwojem mediów społecznościowych. Konieczne staje się więc dostosowywanie zasad korzystania z własności intelektualnej i jej nowych postaci do współczesnych standardów technologicznych, potrzeb użytkowników i gwarancji ochrony dla właścicieli praw. **Podkreślając znaczenie IP w kontekście pracy twórców i wynalazców, należy ponadto zwrócić uwagę zarówno na wpływ innowacyjności i wynalazczości na gospodarkę, jak i twórczości artystycznej na kulturę.** Nowoczesne technologie i biznes są przez IP ściśle ze sobą powiązane. W podobny sposób własność intelektualna, dzięki projektom realizowanym w kulturze i nauce, odgrywa znaczącą rolę w rozwoju przemysłu kreatywnego, w edukacji i w sektorze rozrywki.

Przy okazji IP Day warto więc ponownie przedstawić przedmioty własności intelektualnej i korzyści płynące z ich ochrony. Aktualną odpowiedź znaleźć powinno również pytanie, jak IP wpływa na gospodarkę w kontekście innowacyjności w Europie i w Polsce. Na omówienie – jako ważne wyzwanie, z którym prawo własności intelektualnej mierzy się na co dzień – zasługują również sposoby zwalczania towarów podrobionych i pirackich. Komentarza wymagają także przepisy wprowadzające w Polsce sądy do spraw własności intelektualnej – warto ustalić, czy rozwiązywanie sporów z obszaru IP stanie się proste i skuteczne. W tym dniu nie może też zabraknąć pytań o przyszłość IP, a ściślej o to, czy nowe technologie przyniosą rewolucję w regulacjach dotyczących IP, czy może jednak regulacje IP będą nadszarpnięte przez rozwój nowych technologii.

Podsumowaniem i jedną z konkluzji IP Day może być natomiast stwierdzenie, że podobnie jak innowacje uważa się za główny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej, tak poziom ochrony własności intelektualnej pozwala zmierzyć międzynarodową konkurencyjność gospodarek narodowych. Kryteria, dzięki którym można wskazać kraje dysponujące skuteczną ochroną własności intelektualnej, pozwalają m.in. przesądzić o atrakcyjności danego rynku dla zagranicznych inwestycji. IP Day jest więc dobrą okazją do przypomnienia o celowości budowania nowoczesnego systemu ochrony własności intelektualnej oraz tworzenia innowacyjnej i kreatywnej gospodarki.

## Jak w praktyce zmienia się prawo własności intelektualnej

Pierwsze przejawy ochrony własności intelektualnej pojawiły się już parę dobrych wieków temu. Nie cofając się jednak aż tak daleko, powinniśmy wrócić na chwilę do roku 1883, w którym podpisano najważniejszy akt prawny z punktu widzenia ochrony własności przemysłowej – konwencję paryską. Akt ten, będący umową międzynarodową, obowiązuje oczywiście do dzisiaj i nieraz stosuje się go (przynajmniej pomocniczo) do wykładni pojęć lub zasad rządzących tą dziedziną prawa. W roku 2020 można zadać sobie jedno pytanie: czy podstawowy akt prawa własności przemysłowej jest nadal aktualny?

Pytanie to jest szczególnie zasadne, jeśli weźmiemy pod uwagę zakres ochrony własności przemysłowej określony w konwencji. Wskazano w niej, że „przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, rysunki i modele przemysłowe, znaki fabryczne lub handlowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji”.

Przedmiot ochrony własności przemysłowej nie zmienił się od czasu przyjęcia konwencji paryskiej – nie dodano żadnego do przywołanego wyżej katalogu „nowego prawa” (w przepisach polskich jest jeden wyjątek – prawo ochronne do topografii układu scalonego – którego znaczenie jest jednak marginalne). Warto jednak prześledzić, czy nastąpiły zmiany w obrębie samego przedmiotu prawa własności przemysłowej i na czym ewentualnie mogą one polegać. Na potrzeby niniejszego opracowania z katalogu określonego w konwencji paryskiej wybrano znaki towarowe.

## Znaki fabryczne lub handlowe, czyli znaki towarowe

Regulacja znaków towarowych przeszła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję, która objęła nawet samą definicję znaku towarowego. Dzisiaj za znak możemy uznać każde oznaczenie, które da się przedstawić w rejestrze znaków w sposób nie budzący wątpliwości co do zakresu jego ochrony (a dokładniej w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego) i które odróżnia towary jednego przedsiębiorcy od towarów drugiego przedsiębiorcy. Poprzednia regulacja przez wiele lat wymagała, aby oznaczenie mające uzyskać prawo ochronne jako znak towarowy dało się przedstawić graficznie. W następstwie wspomnianej reformy esencja znaku towarowego nie uległa zmianie – nadal musi to być oznaczenie odróżniające towar na rynku. Jeśli jednak chodzi

już o formę tego oznaczenia, zgłaszający uzyskali dużą dowolność, a ogranicza ich jedynie sposób przedstawienia znaku w odpowiednich rejestrach. Zmiana definicji znaku towarowego niewątpliwie stanowiła odpowiedź na potrzeby rynku – wyróżnienie towarów na rynku nie następuje już tylko za pomocą „nieśmiertelnego” logo, a rozwój nowoczesnych technologii musiał w końcu znaleźć odzwierciedlenie w regulacji dotyczącej znaków. Wniosek, jaki można wysunąć, obserwując działania zgłaszających, jest jeden: znaki towarowe stają się coraz bardziej skomplikowanym tworem. Tę tendencję obrazują najnowsze zgłoszenia ujawnione w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), których wybór przedstawiamy poniżej.

## Znaki trójwymiarowe



EUTM018009650 (zarejestrowany m.in. dla silników, procesorów danych)



EUTM 018039165 (zarejestrowany dla usług sprzedaży)



EUTM 018070353 (zarejestrowany dla obuwia, obuwia do tańca towarzyskiego, butów na wysokim obcasie)



## Znaki multimedialne



EUTM017934434 (zarejestrowany m.in. dla preparatów farmaceutycznych)

## Znaki będące wzorem



Znak EUTM 017889645 (zarejestrowany m.in. dla zabawek)



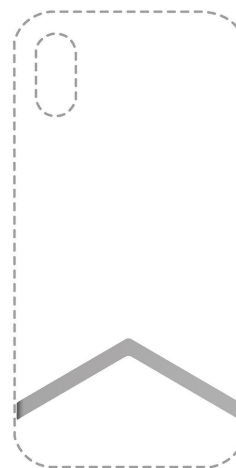
EUTM018095241 (zarejestrowany m.in. dla gier komputerowych)

## Znaki pozycyjne

(chroniące umiejscowienie konkretnego elementu w całości produktu)



EUTM017931163 (zarejestrowany m.in. dla gier hazardowych)



EUTM 018014974 (zarejestrowany m.in. dla telefonów)



EUTM017835679 (zarejestrowany m.in. dla napojów alkoholowych)

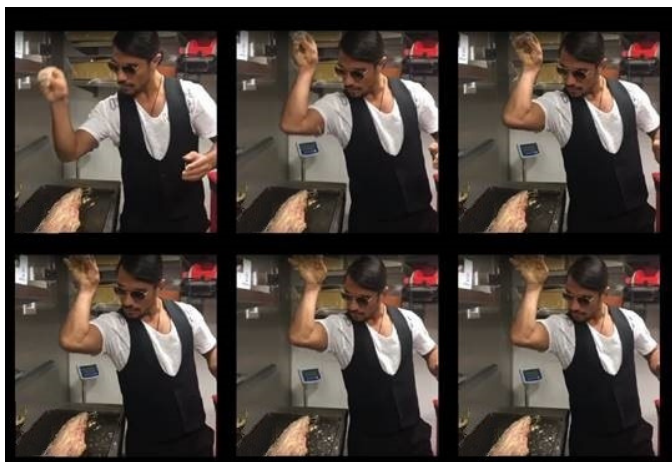


EUTM 018105734 (zarejestrowany dla bluz z kapturem)



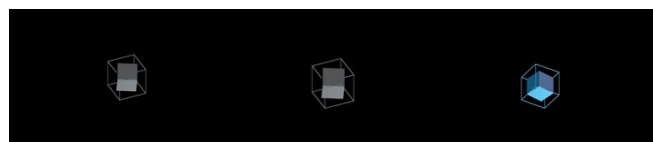
## Znaki ruchome

(chroniące określone oznaczenie w połączeniu z sekwencją ruchów)



EUTM 016433369 (zarejestrowany m.in. dla odzieży i żywności)

Z powyższego – bardzo ograniczonego – przeglądu oraz z obserwacji najnowszych zgłoszeń dotyczących znaków towarowych płyną kolejne wnioski. Znak towarowy zaczyna pełnić wiele innych funkcji niż tylko wyróżnienie produktów w obrocie. W przypadku niektórych zgłoszeń z ochrony właściwej znakom towarowym bez wątpliwości zaczynają korzystać twórcy w rozumieniu prawa autorskiego, i to w szczególności twórcy multimedialne. Tendencję do „przenoszenia” ochrony właściwej dla innych przedmiotów prawa własności intelektualnej na znaki towarowe widać zresztą coraz wyraźniej – wśród przedstawionych powyżej znaków towarowych z łatwością można odnaleźć takie, dla których właściwszą formą zgłoszenia byłby wzór przemysłowy lub nawet patent. To zjawisko musi nasuwać



EUTM 015968654 (zarejestrowany m.in. dla oprogramowania komputerowego)

kolejne pytanie: czy faktycznie wszystkie z wyżej wymienionych zarejestrowanych znaków unijnych cechują się niezbędną zdolnością odróżniającą, czyli czy będą prawidłowo odróżniać towar jednego przedsiębiorcy od towarów drugiego przedsiębiorcy?

Rozszerzenie możliwości przedstawienia znaku towarowego prowadzi również do sytuacji, w której utrudnione może być określenie, co tak naprawdę jest znakiem towarowym lub jego elementem wyróżniającym. Tego rodzaju wątpliwości niosą za sobą bardzo poważne konsekwencje dla faktycznego zakresu ochrony takich oznaczeń oraz dla możliwości dochodzenia roszczeń opartych na nietypowych znakach towarowych.

Autorzy: adw. Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki,  
rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak

## Rynek podróbek – czy łatwo damy się oszukać?

Obrót towarami podrobionymi obecny jest na światowym rynku od wielu lat. Naruszyście wykazują coraz większą kreatywność w upodabnianiu podróbek do towarów oryginalnych, aby uśpić czujność konsumentów i organów ścigania. Jak wynika z raportu za rok 2019 przygotowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy z Europolem, rynek podróbek podlega dynamicznym przemianom i nie dotyczy już tylko towarów luksusowych, powszechnie uznawanych za główną grupę towarów znajdujących się w kręgu zainteresowania naruszcycieli, ale zaczyna przenikać do innych dziedzin życia codziennego. Towary podrobione można znaleźć wśród produktów żywnościowych, kosmetyków, farmaceutyków czy zabawek. Należy przy tym podkreślić, że przedmiotem analizy nie były jedynie zjawiska zaobserwowane w roku 2019, lecz także tendencje widoczne już w latach wcześniejszych. Powoduje to konieczność zwiększenia

uwagi po stronie zarówno organów ścigania, jak i samych uprawnionych do znaków towarowych, którzy powinni podejmować konsekwentne działania i ścigać naruszcycieli.

W ostatnich latach z uwagi na wzrost znaczenia nowych technologii, a zwłaszcza handlu w Internecie, popularnie zwanego e-commerce, mocno rozwinął się także handel towarami podrobionymi zawartymi w tak zwanych małych przesyłkach, które masowo zamawiane są tak przez handlarzy podróbkami, jak i przez konsumentów, nie zawsze świadomych tego, że otrzymują produkt nieoryginalny. Niewątpliwie handel w Internecie ułatwia naruszcycielom zachowanie anonimowości, a używane przez nich zdjęcia osób prowadzących sprzedaż mogą w rzeczywistości przedstawiać mniej znanych sportowców, muzyków czy wręcz przypadkowe osoby, których wizerunek jest akurat dostęp-

ny w sieci. Większa anonimowość w Internecie pozwala naruszytelom ponadto docierać do odbiorców wieloma kanałami komunikacji, w tym przez strony internetowe czy portale społecznościowe. Kolejna istotna zmiana polega na tym, że podróbki można obecnie nabyć już nie tylko na bazarach i placach targowych, ale także w butikach czy na stoiskach w galeriach handlowych, a nawet za pośrednictwem profesjonalnie wyglądających stron internetowych. Takie okoliczności zakupu towaru zdecydowanie wzmagają w konsumentach przekonanie, iż mają do czynienia z produktem oryginalnym.

W związku z szeroką dostępnością podróbek spada produkcja towarów oryginalnych, co ma istotny wpływ na liczbę miejsc pracy. W serii badań przeprowadzonych przez EUIPO na przestrzeni ostatnich kilku lat oszacowano bezpośrednio roczne straty trzynastu sektorów rynku, które są szczególnie narażone na podrobienie. Łącznie sektory te tracą rocznie 60 miliardów euro, czyli 7,5% swej całkowitej sprzedaży. Niestety rynek podrobionych towarów pozostaje wysoce rentowny, zapewniając przestępcom możliwości generowania ogromnych zysków przy niewielkim ryzyku.

Jakie współczesne wyzwania stoją zatem przed organami ścigania? Muszą one nie tylko wzmocnić czujność i kontrolować mniejsze przesyłki z zagranicy, ale także starannie analizować ich zawartość. Wielokrotnie bowiem naruszy-ciele przesyłają komponenty towarów partiami, a do powstania ostatecznego produktu (podróbki) dochodzi już na terenie Unii Europejskiej. Kolejnym problemem są działania operacyjne organizowane na obszernych placach lub w wielkopowierzchniowych halach targowych, gdzie trudno jest zidentyfikować właściwy boks z podrobionymi towarami. Naruszy-ciele celowo zmieniają zarówno lokale, w których podróbki przechowują, jak i miejsca, w których nimi handlują. Z dostępnych raportów policyjnych wynika, iż naruszy-ciele często posiadają nie tylko własne wielkopowierzchniowe magazyny, ale także pełną infrastrukturę do produkcji podróbek. Znane są przykłady zatrzymań podczas których funkcjonariusze zajęli przygotowaną do sprzedaży odzież i – oddzielnie – kilkadziesiąt naszywek z podrobionymi



znakami towarowymi przeznaczonymi do umieszczenia na produkowanych ubraniach. Sprzedaż organizowana jest masowo, za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji.



Co w tych warunkach mogą zrobić uprawnieni do znaków towarowych? Kluczowa jest przede wszystkim świadomość, jak cennym dobrem się dysponuje, oraz wiedza, że wymaga ono – jak każdy inny materialny składnik przedsiębiorstwa – odpowiedniej ochrony. Dlatego należy informować organy ścigania o chęci ochrony swoich praw wyłącznych, a w podejmowanych działaniach być konsekwentnym, nie bacząc na skalę naruszenia, za jaką ma się do czynienia. Istotne jest również wsparcie praktyczne, pozwalające organom dokonującym czynności na szybkie rozpoznanie, że faktycznie mają do czynienia z podróbką. Wielokrotnie ułatwić to może drobny szczegół produktu oryginalnego, który nie został odpowiednio uchwycony przez naruszy-cielę. Dlatego też do wspierania policji w działaniach operacyjnych podmioty uprawnione często delegują swoich ekspertów, którzy już podczas pierwszych czynności mogą stwierdzić, czy rzeczywiście dotyczą one towaru podrobionego. Wielu uprawnionych tworzy wręcz wewnętrzne komórki odpowiedzialne jedynie za monitorowanie rynku i wychwytywanie podejrzanych zachowań.

Nasuwa się zatem jeden wniosek: w walce z podróbkami – w kontekście czy to działań organów ścigania, czy polityki uprawnionych, czy wreszcie podejścia finalnych nabywców – istotne są współpraca, czujność i konsekwencja.



## Sztuczna inteligencja a prawo własności intelektualnej

Niewiele jest obecnie w prawie własności intelektualnej zagadnień bardziej popularnych niż kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Doniosłości tej problematyki nie można zanegować, jednakże pewną przeszkodą w dotychczasowej dyskusji zdaje się to, że eksperci w sprawach własności intelektualnej mają z reguły niewielką wiedzę na temat sztucznej inteligencji (sprowadzającą się do znajomości kilku podstawowych pojęć), a specjaliści z zakresu sztucznej inteligencji nie znają się na prawie własności intelektualnej.



Dla prawa własności intelektualnej (rozumiem przez to przepisy i konstrukcje prawne służące ochronie i korzystaniu z dóbr niematerialnych, takich jak wynalazki, utwory prawnautorskie, wzory przemysłowe itd.) sztuczna inteligencja oznacza przede wszystkim szereg pytań, na które dotychczas nie udzielono dobrej odpowiedzi. Pierwsze dotyczy tego, czym tak naprawdę jest sztuczna inteligencja i jak powinno się ją zdefiniować na potrzeby prawne. Problemem jest przede wszystkim ustalenie progu, od którego przyjmować będziemy brak ludzkiego udziału w stworzeniu danego dobra. Oczywiście zagadnienia te nabiorą zupełnie innego wymiaru, w przypadku gdyby sztuczna inteligencja zaczęła wykazywać przejawy świadomości, w tym autonomiczność decyzyjną.

Przedmiot niematerialny stworzony przez sztuczną inteligencję charakteryzuje się z reguły tym, że żaden człowiek nie może wykazać spełnienia przez jego decyzje i wybory przesłanek, od których zależy ochrona danego dobra. Przykładowo: w przypadku utworów żadne ludzkie zachowanie nie nadaje wytworowi sztucznej inteligencji cechy takiej jak indywidualny charakter. Na tym etapie pojawiają się dalsze fundamentalne zagadnienia: czy taki wytwór ma podlegać ochronie – a jeśli tak, to w jaki sposób i kto ma być tej ochrony beneficjentem. Zasadniczy problem z wytworami

sztucznej inteligencji polega na tym, że nie czerpią one swych właściwości od twórcy będącego człowiekiem. Jeśli więc dane prawo własności intelektualnej skonstruowano tak, iż wymaga, by decydujące o ochronie cechy przedmiotu niematerialnego zostały mu nadane przez człowieka (tak będzie choćby w prawie autorskim), wytwór tego rodzaju nie będzie mógł stanowić przedmiotu ochrony (na przykład nie zostanie uznany za utwór). Z każdego innego punktu widzenia wytwór będzie miał jednak takie cechy, że gdyby tylko stworzył go człowiek, jego ochrona nie budziłaby wątpliwości. Przed nastaniem sztucznej inteligencji przykładów tego typu dostarczała twórczość zwierząt. W odróżnieniu jednak od tych przypadków, które może i są ciekawe, a niekiedy także urocze, lecz mają nikłą praktyczną doniosłość, wytwory sztucznej inteligencji będą miały duże znaczenie. Jeśli więc będziemy pryncypialnie utrzymywać, że wytwory te nie podlegają ochronie, pojawić się może wiele niepożądanych zjawisk – może na przykład dochodzić do przedstawiania wytworów sztucznej inteligencji jako ludzkich (mogą być nie do odróżnienia). W przypadku gdy taki zabieg nie będzie możliwy, brak ochrony może z kolei osłabiać bodźce dla rozwijania sztucznej inteligencji lub wzmacniać pasożytnictwo.

Załóżmy więc, że co do zasady wytwory takie trzeba chronić. Ale jak to robić? Co najmniej kontrowersyjne byłoby przyznanie im ochrony odpowiadającej zakresem istniejącym prawom własności intelektualnej. Jest choćby wysoce wątpliwe, by zakres monopolu autorskiego, nie mówiąc o czasie jego trwania, był uzasadniony wobec dzieł sztucznej inteligencji. Wydaje się zatem, że zmierzać należałoby raczej w kierunku prawa *sui generis*, lecz prawo *sui generis* ma to do siebie, że trzeba je od początku wymyślić, a następnie przekonać największe światowe jurysdykcje do jego przyjęcia. O wiele łatwiej jest przyjąć, jak to kiedyś uczyniono w przypadku programów komputerowych, że do ochrony zostanie wykorzystana znana już kategoria praw. Takie rozwiązanie prowadzi jednak do regulacji nieoptymalnej, której wady ujawniają się niemal na każdym kroku.







W obu tych scenariuszach powstanie jakieś prawo, a wraz z nim pytanie, kto ma być jego podmiotem. Będzie to więc pytanie o właściciela wytworów sztucznej inteligencji o niematerialnym, intelektualnym charakterze. Tu także nie ma idealnego rozwiązania. Czy ma to być osoba, która posłużyła się programem? Osoba ta jednak nie wniosła żadnego intelektualnego wkładu w ostateczny rezultat, a jedynie wydała

polecenie. Czy może ma to być uprawniony do programu? On co prawda także nie determinuje rezultatów końcowych, ale przynajmniej wniósł intelektualny wkład (lub za niego zapłacił) w stworzenie sztucznej inteligencji. Czy to nie dawałoby mu jednak nadmiernej kontroli nad użytkownikami? Bez cienia wątpliwości ten element wymaga odrębnej regulacji. Nawet gdyby na podstawie dziś istniejących przepisów (z pominięciem unormowań tworzonych w tych nielicznych państwach, które postanowiły zmierzyć się z omawianym problemem już teraz) można było przyjąć, że wytwór sztucznej inteligencji jest chroniony, pojawiłby się ogromny problem z ustaleniem, kto ma posiadać prawa do niego. Stopień trudności byłby jednak różny dla różnych praw własności intelektualnej. Rozwiązanie dla praw *sui generis* dla baz danych czy dla praw ochronnych na znaki towarowe wydaje się łatwiejsze niż dla prawa autorskiego. W tym ostatnim rozważano różne koncepcje (łącznie z twórczością pracowniczą), ale żadna tak naprawdę nie przystaje do realiów sztucznej inteligencji.

Kiedy już pokonamy wszystkie te podstawowe problemy, okaże się, że regulacje dotyczące twórczości sztucznej inteligencji zaczną wpływać także na zasady ochrony wytworów kreowanych przez ludzi. Jeśli przykładowo uważamy w prawie autorskim, że istotne dla ochrony utworu jest to, ile twórca miał do dokonania wyborów (i uznajemy, że nawet kilka z nich, jak w przypadku fotografii, wystarczy) lub czy prawdopodobne jest, by inna osoba wykonała to samo zadanie twórcze tak samo, to jaki sens będą mieć takie kryteria w przypadku, gdy tworząc „utwór”, oprogramowanie sztucznej inteligencji wytworzy równoległe miliony możliwych wariantów?

Autor: adw. dr. Tomasz Targosz

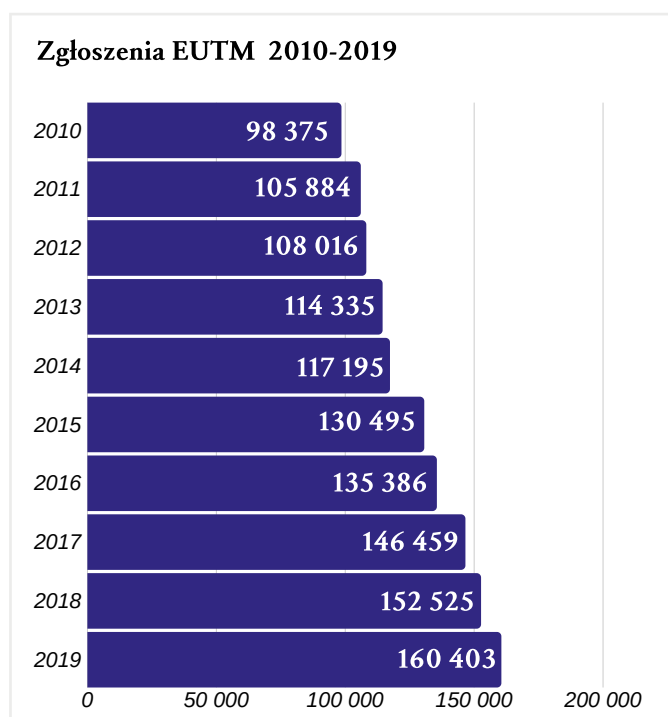


# Innowacyjność w 2019 r. – jak Polska wypada na tle innych krajów?

Rok 2019 był dla europejskiego systemu ochrony własności intelektualnej rekordowy pod względem liczby zgłoszeń unijnych znaków towarowych (EUTM), wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD) jak również europejskich zgłoszeń patentowych. Co ciekawe, zgłoszeń unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych z Polski było więcej niż w zeszłym roku, natomiast zgłoszeń patentowych mniej. Wobec zbliżającego się kryzysu gospodarczego, statystyki za 2020 rok mogą już wyglądać diametralnie inaczej.

## Unijne znaki towarowe

Z prowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) statystyk<sup>1</sup> wynika, że w przypadku unijnych znaków towarowych w 2019 roku utrzymała się notowana od lat tendencja wzrostowa w liczbie zgłoszeń. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 5,2%.



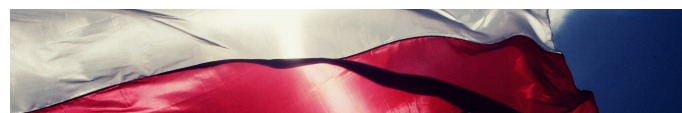
W 2019 roku na czele rankingu państw z największą liczbą zgłoszeń znalazły się Niemcy (22 722 zgłoszenia), Stany Zjednoczone (18 127), Chiny (15 236), Włochy (13 020) oraz Wielka Brytania (11 142).

Najczęściej zgłaszanymi znakami były znaki słowne i znaki graficzne. W przypadku znaków mniej typowych nastąpił wyraźny wzrost liczby zgłoszeń znaków pozycyjnych i znaków dźwiękowych.

	2018	2019
Znak przestrzenny (znak 3D)	512	497
Znak stanowiący kolor	44	35
Znak graficzny	69 599	74 489
Znak holograficzny	1	1
Znak ruchomy	34	31
Znak multimedialny	16	19
Inne	19	21
Znak stanowiący wzór	24	18
Znak pozycyjny	57	84
Znak dźwiękowy	31	57
Znak słowny	82 188	85 151
Σ	152,525	160,403

Podobnie jak w poprzednim roku również w roku 2019 do EUIPO wpłynęło najwięcej zgłoszeń znaków dla towarów i usług z następujących klas<sup>2</sup>:

- 9, obejmującej m.in. osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe (39 658 zgłoszeń);
- 35, obejmującej m.in. reklamę, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe (36 622 zgłoszenia);
- 42, obejmującej m.in. badania oraz usługi naukowe i techniczne, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (26 168 zgłoszeń).



## Zgłoszenia z Polski<sup>4</sup>

- Pod względem liczby wniosków o rejestrację złożonych w roku 2019 Polska zajęła 10. miejsce z 4 353 zgłoszeniami (wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż o 12,4%).
- Największa liczba zgłoszeń pochodziła z branży kosmetycznej (Beauty Brands Concept sp. z o.o., Eveline Cosmetics S.A. sp.k.) oraz sektora spożywczego (Grupa Maspex sp. z o.o. sp.k.).

<sup>1</sup>[https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euiipo/the\\_office/statistics-of-european-union-trade-marks\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf)

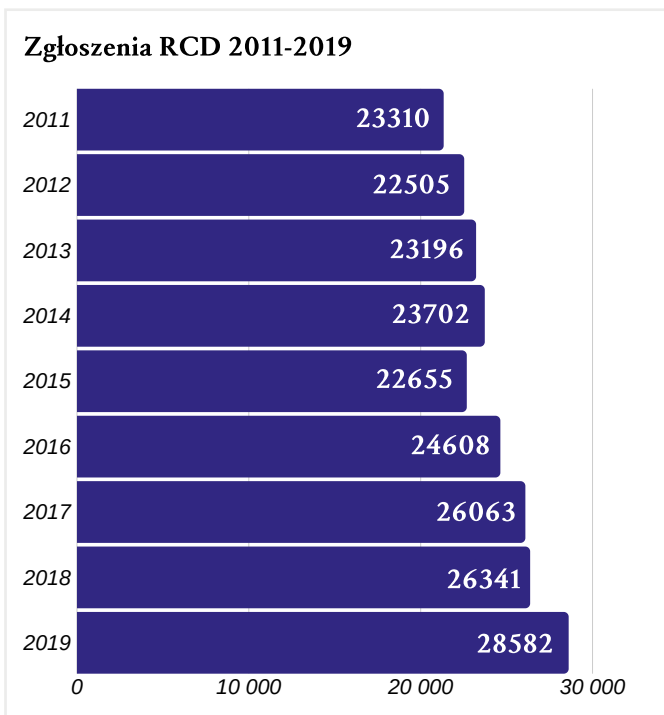
<sup>2</sup>Zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług dla celów rejestracji znaków (Klasyfikacja Nicejska).

<sup>3</sup>[https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/the\\_office/statistics\\_per\\_country/SSC03.P%20%20Statistica%20trave%20pac%20by%20country%20\(PL\).pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC03.P%20%20Statistica%20trave%20pac%20by%20country%20(PL).pdf)



## Wspólnotowe wzory przemysłowe

Z danych zgromadzonych przez EUIPO wynika, że w 2019 roku Urząd otrzymał 28 582 zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD), co oznacza wzrost o 8,5% w stosunku do liczby zgłoszeń z roku 2018<sup>4</sup>.



Największy wzrost liczby zgłoszeń w stosunku do roku poprzedniego – o ponad 56% – odnotowały Chiny (13 823 zgłoszeń).

Oprócz Chin w czołówce państw z największą liczbą zgłoszeń, podobnie jak w przypadku unijnych znaków towarowych, znalazły się Niemcy (16 600 zgłoszeń), Stany Zjednoczone (11 172) i Włochy (10 364).

Podobnie jak w poprzednim roku tak i w roku 2019 do EUIPO wpłynęło najwięcej zgłoszeń wspólnotowych wzorów dla klas:

- 2, obejmującej artykuły odzieżowe i pasmanterię (10 234 zgłoszenia);
- 6, obejmującej meble (10 193 zgłoszenia);
- 14, obejmującej sprzęt do zapisu, odczytu i przekazu informacji (9 273 zgłoszenia).

### Zgłoszenia z Polski<sup>5</sup>

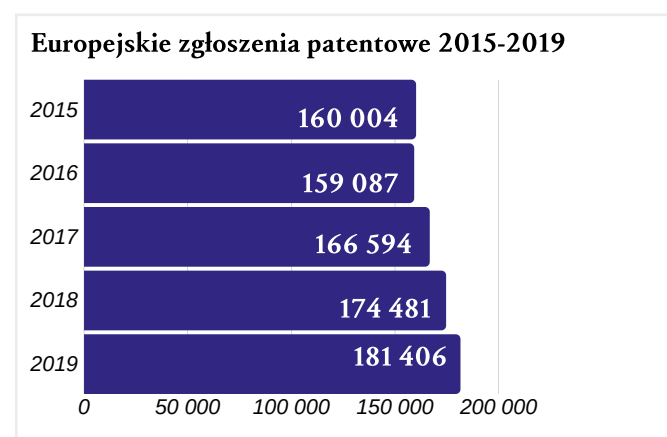
- W 2019 roku z Polski wpłynęło do EUIPO 4 668 zgłoszeń RCD. Jest to wzrost o 557 zgłoszeń (13,5%) w sto-

sunku do liczby zgłoszeń z roku poprzedniego.

- Największa liczba zgłoszeń pochodziła z sektora spożywczego (Grupa Maspex sp. z o.o. sp.k.), branży odzieżowej (Maxton Design Piotr Kardas), sektora produkcji biżuterii i srebra (R2 Center sp. z o.o.) oraz branży blach dachowych (Dachpol sp. z o.o.).

## Patenty europejskie

Z opublikowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) raportu Patent Index 2019<sup>7</sup> wynika, że w 2019 roku do Urzędu wpłynęło ponad 180 000 europejskich zgłoszeń patentowych, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do roku poprzedniego.



Na szczególną uwagę zasługuje wzrost liczby zgłoszeń pochodzących z Chin o 29,2% (12 247 zgłoszeń). Poza Chinami w pierwszej piątce najbardziej aktywnych państw pod względem dokonywanych zgłoszeń patentowych znalazły się, podobnie jak w poprzednim roku, Stany Zjednoczone (46 201), Niemcy (26 805), Japonia (22 066) oraz Francja (10 163).

Ranking podmiotów dokonujących zgłoszeń odzwierciedla szybko rosnące znaczenie technologii cyfrowych. W roku 2019 na czele listy znalazł się Huawei z 3 542 europejskimi zgłoszeniami patentowymi. Na drugie miejsce awansował Samsung, a trzecią pozycję zajęło LG. Na czwartym miejscu uplasowała się amerykańska firma United Technologies, z kolei na piątym – lider rankingu za rok 2018: Siemens.

W roku 2019 komunikacja cyfrowa (digital communication) stała się nowym wiodącym obszarem technologicznym, dystansując przodującą od ponad dekady technologię medyczną (medical technology). Trzecie miejsce pod wzglę-

<sup>4</sup> [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euiipo/the\\_office/statistics-of-community-designs\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf)

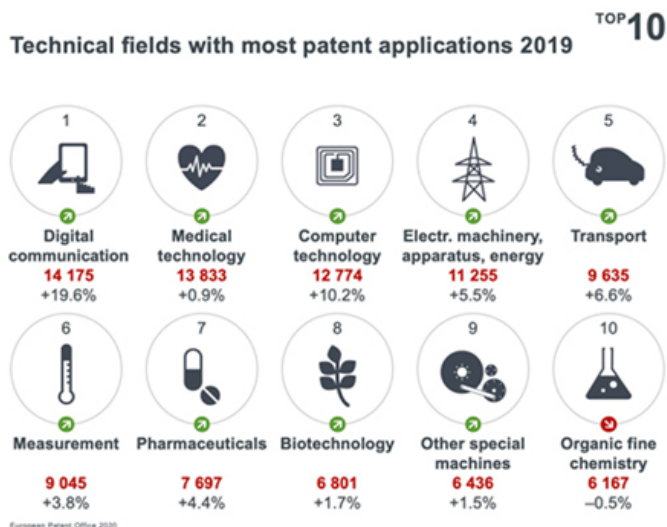
<sup>5</sup> Zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją wzorów przemysłowych (klasyfikacja lokameńska).

<sup>6</sup> [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/the\\_office/statistics\\_per\\_country/SSC003.P%20-%20Statistica%20trave%20pac%20by%20country%20\(PL\).pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.P%20-%20Statistica%20trave%20pac%20by%20country%20(PL).pdf)

<sup>7</sup> <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019.html>



dem liczby zgłoszeń, a zarazem drugie pod względem dynamiki rozwoju, przypadło technologii komputerowej (computer technology).



<https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200312.html>

## Zgłoszenia z Polski<sup>8</sup>

Polskie podmioty dokonały w sumie 469 zgłoszeń patentowych. Jest to znaczący spadek w zestawieniu z rokiem poprzednim – aż o 9,6%.

Najwięcej zgłoszeń patentowych z Polski w roku 2019 dokonano w następujących obszarach:

- farmaceutyki – 38 zgłoszeń (wzrost o 58,3%);
- transport – 38 zgłoszeń (wzrost o 18,8%);
- procesy i aparatura termiczna – 36 zgłoszeń (spadek o 20,0%).

Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców zajęły ex aequo Ryvu Therapeutics S.A. i Uniwersytet Jagielloński z 8 zgłoszeniami patentowymi. Na kolejnych miejscach znalazły się 3DGence sp. z o.o. (7 zgłoszeń), Politechnika Śląska (7 zgłoszeń) oraz Adamed Pharma S.A. (5 zgłoszeń).

Autor: apl. adw. Julia Jewgraf

## Znaczenie prawa własności intelektualnej dla rozwoju gospodarki

Innowacyjność zapewnia gospodarce najszybszy wzrost i konkurencyjność, dlatego stanowi podstawowy cel dla wielu państw i organizacji na całym świecie, w tym dla Unii Europejskiej. W efektywnie chronionej własności intelektualnej dostrzega się wyjątkowy potencjał, który powinien być wykorzystywany do rozwoju innowacyjności. Czy ten postulat jest realizowany skutecznie, można dowiedzieć się z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) oraz Europejskiego Urzędu Patentowego („EPO”).

We wrześniu 2019 roku te EUIPO i EPO opublikowały wyniki analiz dotyczących sektorów gospodarki intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Raport był kolejną aktualizacją badania, które po raz pierwszy ukazało się w 2013 roku. Obecna edycja opiera się na danych z okresu 2014 – 2016, a jej celem jest analiza, jaki wkład w budowanie gospodarki Unii Europejskiej (jak również poszczególnych państw członkowskich) mają sektory, które wykorzystują różne rodzaje praw własności intelektualnej – od znaków towarowych po patenty.

### Sektory intensywnie wykorzystujące własność intelektualną

Raport skupia się na wpływie sektorów intensywnie wykorzystujących własność intelektualną na poszczególne kluczowe czynniki budujące unijną gospodarkę. Twórcy badania przyjęli zatem jako próbę „sektory intensywnie wykorzystujące prawa własności intelektualnej”, które określili jako takie, w których na jednego pracownika zatrudnionego w danym sektorze przypada ponadprzeciętnie dużo chronionych praw własności intelektualnej. Wyodrębniono 353 takich sektorów, wśród których zauważalne są przede wszystkim produkcja, technologia i usługi biznesowe oraz wzięto pod lupę ich związek ze wskaźnikami: zatrudnienia, wpływu na PKB, udziału w handlu zewnętrznym UE oraz nadwyżki handlowej.

### Tworzenie miejsc pracy

Sektory intensywnie wykorzystujące prawa własności intelektualnej wygenerowały w okresie prowadzenia badania prawie 30% wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej. Oznacza to pokaźne 63 milionów zatrudnionych w stosunku do łącznej liczby 216 milionów. Wartości te nie uwzględniają pracowników w branżach wspomagających, które dostarczają niezbędnych do procesów produkcyjnych środków – gdyby wziąć pod uwagę również ten czynnik, stosunek pro-



<sup>8</sup>[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4CAF4F386D2F9911C1258526002F14EA/\\$File/Poland\\_2019\\_en.xlsx](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4CAF4F386D2F9911C1258526002F14EA/$File/Poland_2019_en.xlsx)

centowy wzrósłby do prawie 39% wszystkich zatrudnionych w UE. Co ciekawe, największy wpływ na zatrudnienie mają sektory intensywnie wykorzystujące prawa ze znaków towarowych, a najmniejszy te korzystające z praw do odmian roślin.

### Znaczenie dla PKB

Aż 44,8% PKB jest generowane w Unii właśnie w sektorach intensywnie wykorzystujących prawa na dobrach niematerialnych, co przekłada się na wartość 6,6 biliona EUR (wynik polskiej gospodarki jest niewiele słabszy – aż 42% PKB pochodzi z tych sektorów). Znow najwyżej plasują się te branże, które zarządzają znakami towarowymi (37%), za nimi na drugim miejscu ex aequo znajdują się te, które są właścicielami wzorów przemysłowych i patentów (po 16%). Jak wykazali eksperci, takie wyniki przekładają się na wyższe (prawie o połowę) wynagrodzenia pracowników w stosunku do tych występujących w sektorach, które nie wykorzystują tak aktywnie praw własności intelektualnej. Dodatkowo, względem poprzednich lat, różnica ta pogłębia się.

### Wymiana dóbr z państwami trzecimi

Zaskakują dane z raportu obrazujące skalę roli sektorów intensywnie wykorzystujących IP w handlu zewnętrznym UE. O ile obrót usługami z podmiotami spoza Unii jest w niewielkiej przewadze względem innych branż, o tyle już sektory będące przedmiotem analizy są odpowiedzialne za 89% importu i 96% eksportu towarów z UE. Twórcy rapor-

tu zauważają, że jest to spowodowane faktem, iż działania podejmowane w branżach o mniejszym zainteresowaniu własnością intelektualną często nie podlegają wymianie handlowej, jak dzieje się to np. w branży opieki zdrowotnej.

### IP dla klimatu

W analizie zwrócono uwagę na specjalną podgrupę badanych obszarów i na podstawie danych patentowych wyodrębniono 25 sektorów intensywnie korzystających z technologii służących łagodzeniu zmian klimatycznych. Ich rola w pozytywnym kształtowaniu wszystkich wspomnianych wyżej wskaźników była niebagatelna – dla przykładu poziom płac w tych sektorach był niemal dwa razy większy na tle innych sektorów intensywnie wykorzystujących IP.

Z raportu można wyciągnąć optymistyczne wnioski dla rozwoju ochrony własności intelektualnej. Choć nie wykazano bezpośredniego związku pomiędzy przysługiwaniem praw a sukcesem rynkowym poszczególnych branż, to analiza stanowi znaczącą wskazówkę, że te sektory, które posługują się dobrami niematerialnymi, mają niezwykle korzystny wpływ na budowanie innowacyjnej gospodarki Unii Europejskiej i mogą więcej zaoferować swoim pracownikom czy środowisku. Tendencje przedstawione w trzech kolejnych edycjach raportu są wzrostowe – miejmy nadzieję, że również następne wydanie, pomimo kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią, dostarczy tak samo pozytywnych informacji.

Autor: Julia Kostrzewa

## Sądy do spraw własności intelektualnej – czy rozwiązywanie sporów będzie prostsze?

Możliwość skutecznego egzekwowania i ochrony praw własności intelektualnej to jeden z podstawowych elementów dobrze funkcjonującego systemu praw własności intelektualnej. Ważne jest przy tym, aby sądowa ochrona praw własności intelektualnej była udzielana w ramach jednolitego i wyspecjalizowanego systemu sądownictwa, uwzględniającego specyfikę tych praw. Potrzebę w tym zakresie dostrzegli zarówno praktycy jak i środowiska naukowe, twórcze, a także przedsiębiorcy opierający swój biznes na działalności kreatywnej, czy podmioty inwestujące w innowacje. Po wielu dyskusjach w tym zakresie możemy wreszcie powiedzieć: Mamy to! Mamy sądy, które będą zajmować się tylko sprawami własności intelektualnej i działać według specjalnej procedury mającej przyspieszyć i ułatwić uzyskanie sądowej ochrony własności intelektualnej. 13 lutego 2020 r. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych

ustaw wprowadzająca do polskiego systemu sądownictwa powszechnego wyspecjalizowane sądy w sprawach własności intelektualnej wraz ze szczególną regulacją postępowania przed tymi sądami (dalej: Ustawa). Przepisy o sądach własności intelektualnej wejdą w życie 1 lipca 2020 r.



## Ma być szybciej, sprawniej i skuteczniej

Te wszystkie postulaty mają realizować wprowadzone przez Ustawę nowe regulacje dotyczące postępowania przed sądami powszechnymi w sprawach własności intelektualnej. Do najważniejszych trzeba zaliczyć:

- Stworzenie jednolitych sądów, w których mają orzekać sędziowie wyspecjalizowani w sprawach własności intelektualnej (dalej: Sądy IP),
- Co do zasady obowiązkową reprezentację w Sądach IP przez adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych (za wyjątkiem spraw o niskiej wartości przedmiotu sporu),
- Możliwość przyznania przez Sąd IP określonej sumy pieniężnej w sytuacji, gdy ścisłe udowodnienie wysokości żądania w sprawie o naruszenie jest niemożliwe lub utrudnione,
- Jednolite środki zabezpieczenia i dowodzenia roszczeń mające ułatwić wykazywanie i dochodzenie roszczeń wobec naruszciciela własności intelektualnej,
- Nowe środki obrony przed zarzutami naruszenia cudzych praw własności intelektualnej (powództwo wzajemne o unieważnienie praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, powództwo o ustalenie, że nie dochodzi do naruszenia cudzego prawa wyłącznego).

## Z jaką sprawą pójdziemy do Sądu IP ?

Kwestię tą rozstrzyga wprowadzone przez Ustawę pojęcie „spraw własności intelektualnej”, których rozpoznanie będzie się odbywać tylko w Sądach IP. Pojęcie to odwołuje się do art. 2 pkt 8 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z dnia 14 lipca 1967 r. i przyjętej tam szerokiej definicji „własności intelektualnej”. Jednocześnie warto pamiętać, że definicja sprawy własności intelektualnej z Ustawy jest ujęciem procesowym, którego celem jest zakreślenie kognicji Sądów IP i nie tworzy nowej materialnej definicji własności intelektualnej. Wprowadzone kategorie spraw uznanych za sprawy własności intelektualnej pokazują, że katalog tych spraw jest otwarty.

W konsekwencji do Sądów IP trafią nie tylko sprawy dotyczące praw własności przemysłowej (czyli dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych) oraz praw autorskich i praw pokrewnych, ale również sprawy dotyczące innych praw na dobrach niematerialnych (np. o ochronę prawa do firmy), sprawy dotyczące zwalczania i zapobiegania nieuczciwej konkurencji i wreszcie sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych w ściśle określonych przypadkach. Ten ostatni rodzaj spraw dotyczy szczególnej kategorii przypadków

ochrony dóbr osobistych związanych z komercjalizacją tych dóbr w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, albo związanych z działalnością naukową lub wynalazczą.



## Ze sprawą własności intelektualnej tylko do jednego z czterech Sądów IP

Wszystkie sprawy zaliczone do kategorii spraw własności intelektualnej będą rozpatrywane wyłącznie w kilku sądach okręgowych w Polsce, w utworzonych w tym celu wydziałach ds. własności intelektualnej. Planowane są cztery Sądy Okręgowe jako sądy I instancji (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin) oraz dwa Sądy Apelacyjne jako sądy II instancji (Warszawa i Poznań). Wydział ds. własności intelektualnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie będzie dodatkowo jedynym sądem rozpatrującym sprawy własności intelektualnej o wyższym stopniu skomplikowania w sferze technicznej tj. sprawy dotyczące programów komputerowych, tajemnicy przedsiębiorstwa o charakterze technicznym, wzorów użytkowych, wynalazków, topografii układów scalonych, odmian roślin. Co istotne, nowe Sądy IP będą zajmować się również sprawami dotyczącym unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, do tej pory rozstrzyganymi przez jedyny w Polsce sąd wyspecjalizowany w zakresie własności intelektualnej tj. Wydział XXII Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

W sprawach granicznych ostateczna decyzja, czy mamy do czynienia ze sprawą własności intelektualnej będzie należała do Sądu IP.

## Czy łatwiej będzie udowodnić naruszenie własności intelektualnej ?

Jednym z postulatów i celów nowej regulacji było ujednoczenie i usprawnienie procesowych instrumentów ułatwiających gromadzenie dowodów naruszenia praw własności intelektualnej oraz dowodzenia związanych z tym roszczeń.



Realizując te postulaty postępowanie w sprawach własności intelektualnej przewiduje odrębne zasady, które mają pomóc nie tylko szybko zabezpieczyć dowody naruszenia, ale również je pozyskać od naruszcyciela, a nawet osoby trzeciej, która dysponuje informacjami lub dowodami naruszenia. Funkcją taką będą pełnił środki w postaci wezwania do udzielenia informacji oraz zabezpieczenia, wyjawienia lub wydania środka dowodowego. Wszystkie te elementy stanowią implementację art. 6 - 8 Dyrektywy nr 2004/48 o egzekwowaniu praw własności intelektualnej.

Warto w tym miejscu odnotować, że niektóre z w/w środków były już znane poszczególnym regulacjom praw własności intelektualnej, jak prawo autorskie, czy prawo własności przemysłowej. Ustawa o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej wprowadza jednak jednolite unormowanie w tym zakresie, a co więcej rozszerza jego zastosowanie na inne przypadki praw własności intelektualnej, nie objęte regulacjami prawa autorskiego, czy prawa własności przemysłowej (jak np. sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji, czy o ochronę dóbr osobistych wykorzystywanych w celach komercyjnych). Podmioty praw własności intelektualnej na podstawie obecnej Ustawy uzyskują zarówno środki pozwalające na pozyskanie i gromadzenie dowodów naruszenia na etapie przed wniesieniem pozwu i to od potencjalnie pozwanego naruszcyciela jak i osoby trzeciej (wezwanie do udzielenia informacji oraz zabezpieczenie dowodu) jak również środki, które mogą mieć zastosowanie tylko w trakcie prowadzonego już procesu przeciwko pozwanemu w postaci nakazania pozwanemu wydania lub wyjawienia dowodu pod rygorem egzekucji takiego nakazu oraz innych negatywnych konsekwencji procesowych.

### **Nowe zabezpieczenie dowodu naruszenia prawa własności intelektualnej**

Zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach przed Sądami IP będzie miało co do zasady inny cel, niż tradycyjne zabezpieczenie dowodu na podstawie art. 310 k.p.c. O ile w tym drugim przypadku chodzi raczej o przeprowadzenie dowodu, o tyle w sprawach własności intelektualnej, co do zasady chodzi o uzyskanie informacji o faktach dotyczących naruszenia prawa pozwalających sformułować pozew, albo o uzyskanie materiału, z którego następnie w postępowaniu będzie przeprowadzony dowód. Warto zanotować, że uzyskanie zabezpieczenia dowodu może dotyczyć tylko środków rzeczowych i nastąpić po uprawdopodobnieniu roszczenia i interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Taki interes prawny istnieje m.in. wówczas, gdy brak zabezpieczenia dowodu przez sąd, spowoduje brak możliwości wykazania faktu naruszenia w przyszłości,

istnieje ryzyko zniszczenia dowodów lub potrzeba ustalenia aktualnego stanu rzeczy, głównie stanu naruszenia. Postanowienie zabezpieczające środek dowodowy ma szczegółowo określać zakres wglądu oraz zasady korzystania i zapoznania się ze środkiem dowodowym.

Co istotne, Sąd IP będzie orzekać o takim sposobie zabezpieczenia jaki uzna za odpowiedni, włączając w to 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. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodu zostało powierzone komornikowi, który nie tylko może odebrać wskazane w postanowieniu przedmioty, ale również sporządzić protokół ze stanu faktycznego. Wykonując postanowienie o zabezpieczeniu dowodu, komornik nie dokonuje zajęcia przedmiotu, ale odbiera ten przedmiot i przekazuje do sądu w celu przeprowadzenia dowodu w przyszłości.

Podmiot, którego wniosek o zabezpieczenie dowodu został uwzględniony, uzyskuje dostęp do zabezpieczonych dowodów dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, pomimo, że postanowienie to jest wykonalne z chwilą wydania. W ten sposób z jednej strony zrealizowana jest przesłanka szybkiego działania, z drugiej natomiast zabezpieczony interes drugiej strony, której zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu dowodu może zostać uwzględnione, co będzie czynić bezprzedmiotowym udostępnianie drugiej stronie zabezpieczonych dowodów. Jeżeli do zabezpieczenia dowodów doszło przed wniesieniem pozwu, uprawniony musi złożyć w terminie wyznaczonym przez sąd pozew, inaczej zabezpieczenie upadnie.

### **Naruszyciel będzie musiał wyjawić lub wydać dowód naruszenia**

Nowym rozwiązaniem jest możliwość uzyskania w trakcie trwającego procesu o naruszenie praw własności intelektualnej nakazu sądu w zakresie wyjawienia lub wydania dowodu przez drugą stronę, pod warunkiem uprawdopodobnienia roszczenia i wykazania, że pozwany dysponuje tym dowodem. Postanowienie sądu uwzględniające takie żądanie będzie tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że w przypadku niezastosowania się do postanowienia sądu, będzie możliwe skierowanie go do egzekucji. Co więcej, jeśli druga strona będzie odmawiać wyjawienia lub wydania dowodu, albo dowód zniszczy, sąd może uznać za ustalone fakty, które miały być tym dowodem wykazane oraz obciążyć pozwanego kosztami niezależnie od wyniku sprawy. Rozwiązanie to jest zbliżone do regulacji art. 248 k.p.c. z tą jednak różnicą, że postanowienie Sąd IP

nakazujące wydanie lub wyjawienie dowodu, w przeciwnieństwie do postanowienia wydanego na podstawie w/w regulacji k.p.c., jest tytułem egzekucyjnym i może być egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym.

Nakazując wydanie lub wyjawienie dowodu przez pozwanego sąd będzie mógł określić zasady korzystania i zapoznawania się z tym dowodem przez powoda, uwzględniając przy tym tajemnicę przedsiębiorstwa pozwanego. Sąd będzie mógł zatem wzywać do wyjawienia lub wydania dokumentów bankowych, finansowych i handlowych niezbędnych do ujawnienia faktu naruszenia, przy czym zachowane musi być zabezpieczenie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa pozwanego.

### **Informacje o naruszeniu – jak będzie można je uzyskać?**

Wezwanie do udzielenia informacji jest kolejnym elementem wprowadzającym jednolitą regulację gwarantowanego Dyrektywą 2004/48 prawa do uzyskania informacji niezbędnych do dochodzenia roszczeń we wszystkich sprawach naruszenia praw własności intelektualnej. Uprawniony będzie mógł żądać informacji niezbędnych do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem własności intelektualnej zarówno na etapie przedprocesowym jak i w ramach toczącego się już postępowania. Katalog informacji, których uprawniony będzie mógł żądać został określony w Ustawie, przy czym warto odnotować, że będzie można też występować o inne niż wskazane w Ustawie informacje, pod warunkiem, wykazania, że są niezbędne dla dochodzenia roszczenia. Jest to istotna zmiana w stosunku do wcześniejszych regulacji, prowadząca de facto do rozszerzenia katalogu informacji objętych prawem do informacji podmiotu praw własności intelektualnej.

Uprawniony, który będzie chciał pozyskać informacje o naruszeniu, będzie musiał przedstawić wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie jego praw własności intelektualnej, oraz określić zakres żądanych informacji i uzasadnić, że informacje te są konieczne dla ustalenia źródła i zakresu naruszenia. Nie będzie musiał natomiast wykazywać interesu prawnego – jak przyjmowano dotychczas przy stosowaniu innych regulacji roszczenia informacyjnego. Nowością w polskiej regulacji jest też rozwiązanie przewidujące rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań dla osoby, której sąd nakazał przedstawienie informacji. Podanie nieprawdziwych informacji, będzie stwarzać więc ryzyko odpowiedzialności karnej. Wezwanie do udzielenia informacji może być kierowane nie tylko wobec naruszcyciela prawa, ale

również wobec osoby trzeciej, co do której zostanie wykazane, że faktycznie prowadzi działalność związaną z procesem naruszenia praw własności intelektualnej.

Uprawniony, który uzyskał informacje przed wniesieniem pozwu, będzie zobligowany do złożenia pozwu w terminie wyznaczonym przez sąd, nie później niż 1 miesiąc od wykonania postanowienia o udzieleniu informacji. W dotychczasowych regulacjach roszczenia informacyjnego nie było takiego mechanizmu, który ma realizować postulat zapewnienia koniecznego związku pomiędzy żądaniem informacji a właściwym postępowaniem o naruszenie praw własności intelektualnej. Obowiązek złożenia pozwu w określonym terminie od uzyskania informacji ma zapobiegać nadużywaniu instytucji prawa do informacji i powodować bardziej przemyślane korzystanie z tego instrumentu prawnego. Brak wniesienia pozwu w terminie, jego zwrot, odrzucenie lub cofnięcie, albo umorzenie postępowania, czy przegranie sprawy przez uprawnionego, będzie skutkowało m.in. odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę poniesioną przez podmiot zobowiązany do udzielania informacji w wykonaniu postanowienia sądu.



### **Sąd IP unieważni lub wygasi znak towarowy lub wzór przemysłowy**

Często stosowanym środkiem obrony przed zarzutami naruszenia praw własności przemysłowej są próby unieważnienia tych praw wyłącznych. Zazwyczaj wnioski o unieważnienie, czy wygaszenie takich praw, są składane do Urzędu Patentowego RP przez podmioty, którym postawiono zarzut naruszenia cudzych praw wyłącznych i wytoczono proces o naruszenia. Do tej pory jedynym możliwym trybem postępowania w takich sprawach było postępowanie administracyjne przed Urzędem Patentowym RP, jako wyłącznie właściwym do orzekania w sprawach unieważnienia praw wyłącznych. Wyjątkiem były postępowania przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, w których przewidziano możliwość występowania z powództwem wzajemnym o unieważnienie lub wygaszenie unijnego znaku towarowego lub o unieważnienie wzoru wspólnotowego.

Nowa Ustawa wprowadza możliwość orzekania przez Sądy IP w sprawach unieważnienia lub wygaszenia również pozostałych znaków towarowych, a także unieważnienia pozostałych wzorów przemysłowych. Możliwość taka została przewidziana w ramach rozpoznawania przez Sąd IP powództwa wzajemnego wytaczanego przez pozwanego w sprawie o naruszenie wskazanych wyżej praw. Rozwiązanie to z pewnością stanowi nowy środek obrony pozwanego w procesie o naruszenie prawa ze znaku towarowego, czy wzoru przemysłowego. Pozwany w ten sposób uzyskał procesowy instrument pozwalający na unicestwienie praw wyłącznych powoda (w sytuacji, gdy zostały one wadliwie udzielone lub już wygasły) bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Będzie to z pewnością duże ułatwienie dla pozwanych o naruszenie praw do wzoru przemysłowego i znaku towarowego, pozwalające na eliminowanie z obrotu wadliwie udzielonego prawa.

### **Wiem, czy (nie) naruszam**

Pozew o ustalenie przez sąd, że nie dochodzi do naruszenia prawa wyłącznego, to kolejny rodzaj szczególnego powództwa wprowadzonego w sprawach własności intelektualnej. W celu uniknięcia stanu niepewności związanej z wprowadzaniem na rynek nowych rozwiązań oraz zaoszczędzenia kosztów inwestycji, która w przyszłości może zostać zablokowana, podmiot planujący wprowadzenie nowego rozwiązania otrzymał instrument pozwalający na uzyskanie sądowego rozstrzygnięcia eliminującego stan takiej niepewności.

Skorzystanie z możliwości wytoczenia tego powództwa będzie uzależnione od realizacji wskazanych w Ustawie przesłanek. Najważniejszą z nich jest posiadanie interesu prawnego we wniesieniu pozwu. Taki interes będzie istniał, gdy uprawniony oświadczy, że czynności podjęte lub planowane przez powoda naruszają lub będą naruszać jego prawo wyłączne, albo nie zajął w tym zakresie stanowiska w wyznaczonym w tym celu terminie, nie krótszym niż dwa miesiące. Jednocześnie Ustawa precyzyjnie wskazuje w jaki sposób powód powinien wyznaczyć termin na zajęcie stanowiska, aby brak reakcji uprawnionego, dawał podstawę do przyjęcia, że istnieje interes prawny w złożeniu pozwu o ustalenie.

Podsumowując, podmioty będące beneficjentami praw własności intelektualnej pokładają duże nadzieje i oczekiwania w nowej regulacji wprowadzającej Sądy IP. Sama regulacja w swoim założeniu realizuje postulat rozstrzygania o sprawach własności intelektualnej w sądach przygotowanych do tego merytorycznie i organizacyjnie, z wykorzystaniem środków usprawniających i ułatwiających egzekwowanie tych praw. Można mieć tylko nadzieję, że aktualna sytuacja epidemii Covid-19 nie opóźni wprowadzenia planowanych zmian, a Sądy IP zaczną szybko i sprawnie funkcjonować. Każda zmiana wymaga czasu i dopracowania – ta z pewnością była długo wyczekiwana. Czas pokaże, czy i w jakim zakresie nowa regulacja się sprawdzi, i czy podmioty własności intelektualnej odczują nową jakość w dochodzeniu i sądowej ochronie swoich praw.

Autor: adw. Beata Matusiewicz-Kulig

## **Autorzy**



**prof. INP PAN dr hab.**

**Paweł Podrecki**

Adwokat, Starszy Partner  
[pawel.podrecki@traple.pl](mailto:pawel.podrecki@traple.pl)



**Beata Matusiewicz-Kulig**

Adwokat, Partner

[beata.matusiewicz@traple.pl](mailto:beata.matusiewicz@traple.pl)



**dr Tomasz Targosz**

Adwokat, Partner

[tomasz.targosz@traple.pl](mailto:tomasz.targosz@traple.pl)



**dr Anna Sokołowska-Ławniczak**

Rzecznik patentowy, Partner

[anna.sokolowska@traple.pl](mailto:anna.sokolowska@traple.pl)



**Małgorzata Kutaj**

Adwokat



**Julia Jewgraf**

Aplikantka adwokacka



**Julia Kostrzewa**

Prawnik