

ochrona własności
intelektualnej

Warszawa, wrzesień 2012

Spis treści

Znaki, patenty i czerwone podeszwy	2
Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć.....	3
Prawa własności intelektualnej – krótki przewodnik	6
Czy można uzyskać rekompensatę od naruszydciela?.....	8
Podróbki na granicy	10
O przedawnieniu roszczenia o zaniechanie w przypadku naruszenia ciągłego	13
Ewolucja zamiast rewolucji – ostatnie zmiany w k.p.c. dotyczące tzw. roszczenia nowacyjnego	15
Czego dowiesz się od naruszydciela.....	17
Czerwona podeszwa to znak towarowy Louboutina.....	18
Autorzy.....	21
O kancelarii	22

Znaki, patenty i czerwone podeszwy

Niewiele ponad dwadzieścia lat temu ochrona własności intelektualnej była w Polsce w zasadzie przedmiotem rozpraw teoretycznych. Dziś jest zagadnieniem o istotnym znaczeniu praktycznym.

Ma ona kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują w swej działalności znaki towarowe, patenty, utwory czy wzory przemysłowe, czyli niemal dla wszystkich podmiotów działających na mniejszą lub większą skalę.

Nie mogą o niej zapominać również ci, którzy korzystają z cudzych dóbr własności intelektualnej bądź dóbr do nich podobnych. Prawa własności intelektualnej stanowią bowiem monopol uprawnionego, którego naruszenie rodzi odpowiedzialność cywilną, a w niektórych przypadkach nawet karną.

W zasadzie w prawie własności intelektualnej chodzi o wyznaczenie granicy pomiędzy sferą wyłączności uprawnionego (tj. podmiotu, który wytworzył dobro niematerialne mogące zostać uznane za określonego rodzaju prawo) a interesem innych podmiotów, z uwzględnieniem szeroko pojętych zasad wolnego rynku i uczciwego konkurowania. Wyznaczenie tej granicy pozwala określić, co stanowi naruszenie tych praw i kiedy uprawnionemu przysługuje ochrona.

Niniejsza publikacja jest w całości poświęcona dochodzeniu roszczeń z zakresu szeroko pojętych praw własności

intelektualnej. Wybraliśmy zagadnienia, które – naszym zdaniem – są aktualne i ciekawe z praktycznego punktu widzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem na temat praktycznych aspektów dochodzenia ochrony w Polsce. Jej poziom w znacznym stopniu zależy od skuteczności procedur sądowych, a także od świadomości specyfiki praw własności intelektualnej. Dla ogólnej orientacji przedstawiamy także krótki przewodnik po prawach własności intelektualnej i systemach ich ochrony. Zastanawiamy się także, czy w Polsce można uzyskać rekompensatę finansową od naruszcyciela oraz przedstawiamy procedury celne, które pomogą chronić własność intelektualną. Omawiamy orzeczenie SN dotyczące przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia, które trwa przez dłuższy czas. Nasze uwagi poświęcamy także najnowszym zmianom w k.p.c. dotyczącym zabezpieczenia roszczeń oraz tzw. roszczeniu informacyjnemu. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z niezwykle ciekawym wyrokiem sądu dotyczącym ochrony ekskluzywnych butów od Louboutina. Wprawdzie jest to wyrok amerykański, doskonale jednak obrazuje specyfikę praw własności intelektualnej oraz ich ogromną wartość rynkową. Spór o czerwoną podeszwę może wydawać się ekscentryczny, ale w świecie renomowanych znaków towarowych wszystko jest możliwe.

dr Monika Żuraw-Kurasiewicz

Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć

Rozmowa z Włodzimierzem Szoszukiem, współnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Własności Intelktualnej o procesowych aspektach prowadzenia sporu w sprawach o naruszenie dóbr niematerialnych.

Czy dochodzenie roszczeń związanych z prawem własności intelektualnej różni się czymś od dochodzenia roszczeń materialnych?

Włodzimierz Szoszek: Oczywiście, głównie z tego względu, że przedmiotem ochrony są tu prawa na dobrach niematerialnych, które mają swoją specyfikę. Takie sprawy prowadzi się inaczej niż sprawy, w których dochodzi się roszczenia o zapłatę czy o wykonanie umowy, czyli których przedmiot jest bardzo konkretny i „namacalny”. Aby chronić dobro niematerialne, często musimy najpierw je zidentyfikować. Musimy np. stwierdzić, czy to, co chcemy chronić, jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego lub wzorem przemysłowym, spełniającym przesłanki ochrony przewidziane przez prawo własności przemysłowej, czy też nie. Od tego zależy sposób dochodzenia ochrony.

Charakterystyczne dla takich spraw jest też to, że podczas gdy jedna strona usiłuje chronić swoje prawo wyłączne, strona przeciwna próbuje wykazać, że nie zasługuje ono na ochronę, gdyż nie spełnia jej ustawowych kryteriów. Równoległe z postępowaniem o zaprzestanie naruszeń może się więc toczyć postępowanie o unieważnienie lub wygaszenie znaku czy o unieważnienie patentu. Jest to postępowanie co do zasady

niezależne, ale oczywiście wchodzące w pewną relację z postępowaniem głównym. To też nadaje tym sporom określoną specyfikę.

Czego może się domagać uprawniony w takim postępowaniu?

To już jest kwestia taktyki procesowej. Przede wszystkim trzeba ustalić, na jakim roszczeniu najbardziej mu zależy. Roszczeniem głównym jest zakazanie pozwanemu prowadzenia bezprawnej działalności, ale możliwe są również roszczenia akcesoryjne. Duże znaczenie ma roszczenie o usunięcie skutków bezprawnej działalności. Może ono polegać np. na zniszczeniu towarów bezprawnie opatrzonych określonym znakiem, ale także na publikacji orzeczenia albo stosownego oświadczenia, w którym naruszyiciel stwierdza, że naruszał cudze prawa, wyraża ubolewanie z tego powodu i przyrzeka nie naruszać ich w przyszłości. Taka publikacja, generalnie mówiąc, przywraca korzystny wizerunek powodowi.

Możliwe są też roszczenia pieniężne, które sprowadzają się do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub wydania bezprawnie uzyskanych korzyści. Z dochodzeniem tych roszczeń jest pewien kłopot, bo trzeba je precyzyjnie wyliczyć. Często wymaga to badania dokumentacji księgowej pozwanego, żądania ujawnienia całej dokumentacji związanej ze sprzedażą za dany okres, ustalenia osiągniętego zysku itd. Zwykle robi to biegły w procesie. Jest to żmudne, kosztowne i przewleka cała sprawa. Dlatego na początku trzeba się zastanowić,

na czym nam najbardziej zależy. Czy wystarczy ograniczyć się do zakazu działalności i usunięcia skutków, czy chcemy również rekompensaty pieniężnej.

A co jest najbardziej dotkliwe dla naruszcyciela?

Wystarczająco dolegliwy jest już sam zakaz, bo przerywa działalność, z której naruszcyciel czerpie korzyść. Roszczenia o usunięcie skutków pozwani odbierają bardzo ambicjonalnie. Publikując wyrok czy oświadczenie, podważają bowiem własną wiarygodność jako gracza na rynku. Oczywiście roszczenia finansowe też są dolegliwe, jeśli jesteśmy w stanie skutecznie ich dochodzić.

W prawie nieuczciwej konkurencji można dodatkowo żądać zasądzenia określonej sumy na cel społeczny, jeżeli naruszenie zasad uczciwej konkurencji było zawinione. W prawie autorskim, jeżeli naruszenie jest umyślne, można żądać trzykrotności rynkowej stawki wynagrodzenia za bezprawne rozpowszechnianie utworu.

Czy w takich postępowaniach duża jest rola biegłych?

Nawet za duża! Biegli są niezbędni w sprawach o naruszenie patentu, gdy mamy do czynienia z materią wysoce specjalistyczną, której sędzia sam nie zdoła ogarnąć na podstawie swojej wiedzy, a nawet na podstawie wyczerpujących wyjaśnień stron co do meritum. Wtedy trzeba uciec się do pomocy osób, które mają wiedzę specjalną w danej dziedzinie.

Natomiast w pozostałych sprawach rola biegłych jest nadużywana. Przykładem niech będzie kwestia ustalenia, czy istnieje ryzyko konfuzji w przypadku podobnych znaków towarowych. To decydująca przesłanka w procesach dotyczących naruszenia praw do znaku. Sędziowie uważają, że to jest okoliczność faktyczna, którą należy stwierdzić w warunkach rynkowych, i często czekają na badania demoskopijne, które im odpowiedzą, czy istnieje to ryzyko, czy nie. Tymczasem jest to przesłanka normatywna, którą powinien ustalić sam sąd w oparciu

o wskazania doktryny, orzecznictwo i własne doświadczenie życiowe.

Oczywiście są odważni sędziowie, którzy to robią, i to bardzo przekonująco, ale inni wolą kierować się badaniami przedstawianymi przez strony.

Właśnie, czy w takich sprawach istnieją jakieś szczególne problemy dowodowe?

Niektóre fakty bardzo łatwo udowodnić: czy produkt naruszający jest obecny na rynku, kto był pierwszy na rynku z danym oznaczeniem itd. Trudności mogą się za to pojawić przy ocenie, czy dany znak ma charakter znaku renomowanego. Tutaj dowody mogą być różne w zależności od rodzaju znaku, sposobu jego używania oraz od kreatywności powoda.

Wydawałoby się, że przy znakach oczywistych, jak Chanel, Mercedes, BMW, można by poprzestać na konstatacji, że to jest tak zwane *notorium*, czyli rzecz powszechnie znana, niewymagająca udowodnienia. Ale to jest jednak pewne ryzyko procesowe. Tej renomy należy dowieść. To samo dotyczy stwierdzenia, że dany znak jest powszechnie znany. To też wymaga udowodnienia.

Czy to musi być dowód z opinii biegłego?

Nie. Tu się przytacza pewne fakty z rynku, głównie na długość użycia, na jego zasięg, na intensywność kampanii reklamowych, na komentarze w mediach na temat znaków i produktów etc.

A jeśli sędzia samodzielnie osądzi, że zachodzi albo nie zachodzi ryzyko konfuzji, nie posługując się opinią biegłego, czy strona przeciwna może podnieść w apelacji taki zarzut?

Może, oczywiście, ale nie zawsze skutecznie. Jeśli ten wywód jest logiczny, przekonujący, wyprowadzony z argumentów, którymi się posługiwały inne sądy w poprzednich, podobnych sprawach, jeśli odwołuje się do wytycznych doktryny, to takie stwierdzenia sądu są jak najbardziej do obrony. Sędzia musi przyjąć perspektywę przeciętne

konsumenta, co oczywiście w przypadku różnych produktów znaczy co innego, bo inaczej kupuje się komputer, a inaczej gumę do żucia. Ale ta ocena jest w gestii sądu.

Czy łatwo jest zabezpieczyć roszczenie?

Zabezpieczyć jest stosunkowo łatwo, trudniej jest szybko wygrać sprawę, nawet mając to roszczenie zabezpieczone. Trzeba pamiętać, że aby uzyskać zabezpieczenie, nie musimy udowodniać naruszenia, wystarczy je uprawdopodobnić. Dlatego sędzia, wydając zgodę na zabezpieczenie bez udziału stron, jest dość skłonny jej udzielić. Potem jest oczywiście postępowanie zażaleniowe, gdzie zabezpieczenie jest narażone na argumenty drugiej strony.

Główne ryzyko polega jednak na tym, że jeśli się uzyska zabezpieczenie i jeśli się je wykonuje w trakcie procesu, czyli np. pozwany nie może przez ten czas wprowadzać do obrotu towaru z danym oznaczeniem, i jeżeli po trzech latach przegra się ten proces, to się odpowiada odszkodowawczo za wykonane zabezpieczenie. Nie należy więc pochopnie wnosić o zabezpieczenie roszczenia. Ta decyzja musi uwzględniać ryzyko przegrania sprawy.

Czy w sprawach o naruszenie dóbr niematerialnych polskie sądy orzekają w jednolity sposób?

W ocenie podstawowych kwestii orzecznictwo staje się coraz bardziej jednolite, ale nie można zakładać, że każdy sąd tak samo rozpozna taką samą sprawę. To nigdy nie są proste i oczywiste sprawy.

Przykładem tej niejednorodności może być np. fakt, że niektóre sądy są bardziej skłonne uznawać ryzyko konfuzji za kwestię normatywną, której rozstrzygnięcie jest w gestii sędziego, a inne wolą opierać się w tym względzie na wynikach badań opinii publicznej.

Jednolitość orzecznictwa wzmacnia jednak uwzględnianie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. To orzecznictwo jest

swoistą dyrektywą dla sądów krajowych, które powinny się kierować wskazówkami zawartymi w rozstrzygnięciach Trybunału. I to faktycznie się dzieje.

Niektórzy są zdania, że rozbieżności w orzecznictwie pozwoliłyby uniknąć dodatkowy wyspecjalizowany sąd własności intelektualnej.

To trudne zagadnienie. Jedne kraje mają takie sądy, inne ich nie mają. Nie można powiedzieć, że któreś rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze. Zresztą w pewnym stopniu życie wymusiło u nas taką specjalizację. Jeżeli do sądów okręgowych czy administracyjnych trafiają sprawy z zakresu własności intelektualnej, to zwykle są one rozpoznawane przez konkretnych sędziów.

Specjalizacja sądownictwa nie jest u nas rzeczą zupełnie nieznaną, bo istnieją przecież sądy pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sądy wojskowe. Czy jednak specjalizacja w zakresie własności intelektualnej byłaby korzystna dla orzecznictwa, to jest trudne pytanie. Sędzia jest przygotowany do rozstrzygnięcia każdej sprawy. Jeżeli ma przed sobą stan faktyczny, podstawę prawną i argumenty, to ten proces myślowy nie powinien nastroczać mu trudności.

Faktycznie, można by postulować, żeby w sprawach patentowych w składzie sędziowskim zasiadał przedstawiciel danej dyscypliny. Tak jest np. w Holandii. Jeżeli sprawa dotyczy biotechnologii, to biotechnolog „podpowiada” sędziemu, jak rozumieć pewne kwestie i jakie znaczenie przydać określonym okolicznościom. Tak rozumiana specjalizacja byłaby z korzyścią dla rozstrzygnięcia. Jednak kwestię ewentualnego powołania sądu wyspecjalizowanego we własności intelektualnej pozostawiłbym decydującym. Z punktu widzenia praktyka oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.

Rozmawiała Justyna Zandberg-Malec



Prawa własności intelektualnej – krótki przewodnik

Ewa Górniewicz-Kaczor

Otoczają nas zmaterializowane rezultaty twórczości artystycznej, naukowej czy wynalazczej, do których prawa podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta rekompensuje uprawnionemu włożony trud, a w efekcie stymuluje rozwój kulturowy i gospodarczy.

Prawa własności intelektualnej to zbiorcze pojęcie obejmujące zasadniczo dwie kategorie: prawo autorskie i prawa własności przemysłowej. Wspólną cechą tych praw jest niematerialny charakter dóbr, których dotyczą, oraz ich terytorialna ochrona. Kolejnym wyróżnikiem poszczególnych praw jest sposób ich powstania.

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór. Dla powstania tej ochrony niezbędne jest nadanie utworowi formy, jego zmaterializowanie, np. w formie książki czy płyty CD. Przepisy nie uzależniają powstania ochrony prawnautorskiej od jakkolwiek rozumianego wymogu rejestracji. Dodatkowo

prawo autorskie wyróżnia się dzięki istnieniu chronionego pierwiastka więzi między twórcą a jego utworem. Wiążą twórcy z utworem, czyli prawa osobiste twórcy do utworu, są niezbywalne, a ich ochrona jest nieograniczona w czasie. Na prawa autorskie obok praw osobistych twórcy składają się także prawa majątkowe. Co do zasady powstają one na rzecz twórcy, ale ponieważ są zbywalne, w praktyce rynkowej są przenoszone na podmioty profesjonalnie udostępniające utwory szerokiej publiczności, tj. wydawców, producentów etc. Ochrona majątkowych praw autorskich jest ograniczona w czasie i obecnie trwa przez cały okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci.

Druga grupa praw to prawa własności przemysłowej, których rejestracja – co do zasady – jest niezbędna. Na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej zalicza się do nich patenty na wynalazki, prawa



ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa wynikające z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych. Prawa te dają uprawnionemu wyłączny monopol na ich zarobkowe lub zawodowe wykorzystanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei ich naruszenie polega na wejściu przez osoby trzecie bez zgody uprawnionego w obręb tego monopolu. Ochrona praw własności przemysłowej co do zasady jest ograniczona w czasie. Wyjątkami są tu oznaczenia geograficzne i – w praktyce – znaki towarowe, których ochrona może być przedłużana bez ograniczeń.

W przypadku naruszenia bądź istnienia groźby naruszenia praw własności przemysłowej ochrony można dochodzić w postępowaniu cywilnym. Konstrukcja środków ochrony cywilnoprawnej jest podobna zarówno dla praw autorskich, jak i dla praw własności przemysłowej.

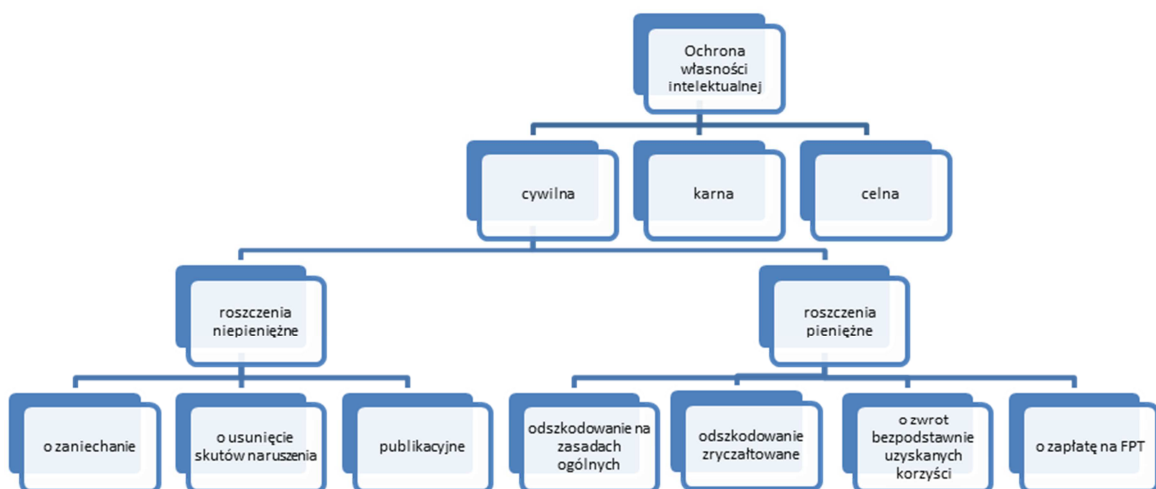
Przede wszystkim w sytuacji, gdy naruszenie jeszcze trwa, bądź gdy uprawniony dostrzega realną groźbę zaistnienia naruszenia, można żądać zaniechania tego typu działań, żądając ich zaprzestania, lub w drugiej z opisanych sytuacji – żądając ich niepodejmowania. Roszczenie o zaniechanie działań naruszających jest podstawowym środkiem ochrony przy naruszeniach tego typu praw.

Jego celem jest przerwanie naruszenia, którego kontynuowanie mogłoby doprowadzić do negatywnych, nieodwracalnych skutków, takich jak np. rozwodnienie renomy znaku towarowego.

Można także wnosić o usunięcie skutków naruszenia. Zarówno w przypadku naruszenia praw autorskich, jak i praw własności przemysłowej uprawniony może żądać podania do wiadomości publicznej wyroku w całości lub w części. Powyższe roszczenia przysługują niezależnie od winy naruszcyciela. Tak samo jest w przypadku wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

W sytuacji, gdy naruszenie jest zawinione, uprawniony może – oprócz wyżej wskazanych roszczeń – podnieść roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych albo jako zryczałtowanego wynagrodzenia. Także przy zawinionym naruszeniu praw autorskich uprawniony może wnosić o zapłatę przez naruszcyciela określonej sumy pieniężnej na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

Nie można zapominać o możliwości wystąpienia, także przed wytoczeniem powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej, z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów lub roszczeń dochodzonych w pozwie. W przypadku naruszenia prawa autorskiego i praw ochronnych na znak towarowy można również sięgnąć po środki ochrony karnej.



Uprawnionym przysługują także środki ochrony celnej, która ma zastosowanie do towarów podrobionych (tj. opatrzonych identycznym znakiem jak znak zarejestrowany) oraz towarów pirackich (tj. naruszających prawa autorskie), a także naruszających prawa do wzorów przemysłowych, chronionych patentem wynalazków, nazw pochodzenia, nazw geograficznych i nowych odmian roślin.

Warto także pamiętać, że naruszenie praw własności intelektualnej może być jednocześnie zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji bądź naruszenie uczciwych praktyk rynkowych. Istnieje wtedy możliwość dochodzenia kumulatywnej ochrony, np. z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego i popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.



Czy można uzyskać rekompensatę od naruszciciela?

dr Monika Żuraw-Kurasiewicz

Nie ulega wątpliwości, że dobra własności przemysłowej mają dużą wartość majątkową, którą można oszacować. Znacznie trudniej obliczyć uszczerbek, jaki powoduje w nich działanie naruszciciela.

Stosowne przepisy (art. 287 ust. 1 i 296 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) przewidują możliwość uzyskania od naruszciciela bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz odszkodowania. Możliwe jest zatem zastosowanie tych samych instrumentów, które przewidziane są w typowych sytuacjach wywołania uszczerbku w dobrach i interesach o charakterze majątkowym. Ze względu na specyfikę dóbr niematerialnych oraz obowiązków dowodowych wynikających z przepisów procedury cywilnej dochodzenie roszczeń finansowych jest utrudnione, co zniechęca uprawnionych do korzystania z tej formy ochrony. Z tego względu sprawy o naruszenie praw własności przemysłowej

zwykle ograniczają się do zakazania bezprawnej działalności i usunięcia jej skutków. Uprawnieni zakładają bowiem, że wysiłek związany z dochodzeniem rekompensaty finansowej przewyższy możliwe zyski.

Skąd biorą się te trudności? Procedura cywilna wymaga dowiedzenia istotnych faktów przez powoda. Pierwszą trudnością jest określenie skali naruszenia. Wiadomości te zwykle posiada sam naruszciciel. Tylko czasem można je wywieść z jego dokumentacji handlowej i księgowej. Drugą trudnością jest oszacowanie wielkości uszczerbku w dobrach uprawnionego powstałego w wyniku naruszenia. Same zyski uzyskane przez naruszciciela nie są tożsame z uszczerbkiem poniesionym przez uprawnionego. Zysk, który osiąga naruszciciel, jest bowiem w pewnym zakresie wynikiem poczynionych przez niego nakładów i poniesionych kosztów. Co więcej,

uszczerbek w interesach uprawnionego może nie być od razu odczuwalny, a jego powstanie może rozciągać się w czasie. Np. osłabienie zdolności odróżniającej znaku na skutek używania oznaczenia podobnego przez konkurentów to proces długotrwały. Trudno też jednoznacznie stwierdzić, że efekt rozwodnienia był wynikiem konkretnego działania. Ponadto, nawet w typowych przypadkach, np. sprzedaży podrobionych towarów, trudno jest też wykazać tzw. normalny związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem wyrządzającym szkodę a uszczerbkiem w majątku uprawnionego. Jak bowiem wykazać, że klient, który kupił np. podrobioną koszulkę, kupiłby też koszulkę oryginalną?

Ze względu na zarysowane trudności ustawodawca wspólnotowy, a za nim polski, wprowadził instytucję tzw. fikcyjnej opłaty licencyjnej. Zamiast dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, uprawniony może żądać zapłaty sumy odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które pobrałby od naruszcyciela za korzystanie z jego wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego itp. Mogłoby się wydawać, że to ryczałtowe odszkodowanie znacznie ułatwi uzyskanie rekompensaty finansowej za naruszenia praw własności przemysłowej. Jak dotąd jednak wszystkie zainteresowane strony, w tym sądy, wydają się sceptyczne. Największą trudność sprawia wykazanie stosowania przez uprawnionego opłaty licencyjnej i jej wysokości. Stosując literalnie przepisy procedury cywilnej, w zasadzie udowodnienie wszystkich okoliczności nie jest możliwe. Naruszcyciel i tak nie uzyskałby licencji od uprawnionego, dlatego wszystkie rozważania w tej kwestii mogą być tylko hipotetyczne, co nie spełnia wymogów udowodnienia podstaw powództwa. Niektórzy uprawnieni w ogóle nie licencjonują swoich praw, więc nie można odnieść się do żadnych konkretnych wielkości.

Jak wygląda dotychczasowa praktyka? Spraw o uzyskanie rekompensaty finansowej

w postępowaniu cywilnym jest mało. Najczęściej jednak uprawnieni korzystają z roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści, które – jak się wydaje – wymaga mniejszego wysiłku dowodowego. Trzeba jedynie udowodnić wielkość korzyści uzyskanej przez naruszcyciela. Jako że jest to regulacja szczególna wobec przepisów Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu, wielkość uszczerbku poniesionego przez uprawnionego nie ma znaczenia. Nie trzeba też wykazywać związku między zubożeniem uprawnionego a wzbogaceniem naruszcyciela. Aby jednak wykazać korzyść odniesioną przez naruszcyciela, w zasadzie konieczne jest uzyskanie opinii biegłego, który – mając dostęp do informacji o przychodach naruszcyciela – oszacuje jego zyski. Mając na uwadze specyfikę spraw z zakresu własności przemysłowej i naturalne trudności dowodowe, sądy dopuszczają stosowanie art. 322 k.p.c. Przepis ten w szczególnych przypadkach zezwala sądowi zasądzić odpowiednią kwotę rekompensaty według własnej oceny, a nie faktów *stricto* udowodnionych przez powoda. Powód musi jednak udowodnić powstanie pewnej korzyści po stronie naruszcyciela, nawet w nieokreślonej wysokości, oraz wykorzystać wszystkie dostępne mu możliwości dowodowe. W takiej sytuacji ciężar oceny okoliczności wskazujących na wielkość uzyskanej korzyści spoczywa na sędzi. Powoda nie można bowiem obciążyć „obowiązkiem ścisłego wykazania jej wysokości ponad możliwość jego wykonania” (wyrok SN z 24 października 2007 r., sygn. akt IV CSK 203/07).

Są podstawy, by sądzić, że uzyskanie rekompensaty finansowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej będzie coraz łatwiejsze. Regulacja prawna jest wystarczająca dla uzyskania skutecznej ochrony. Teraz należy oczekiwać na orzecznictwo, które – uwzględniając specyfikę naruszeń na dobrach własności przemysłowej – rozluźni standardy dowodowe.



Podróbki na granicy

Norbert Walasek

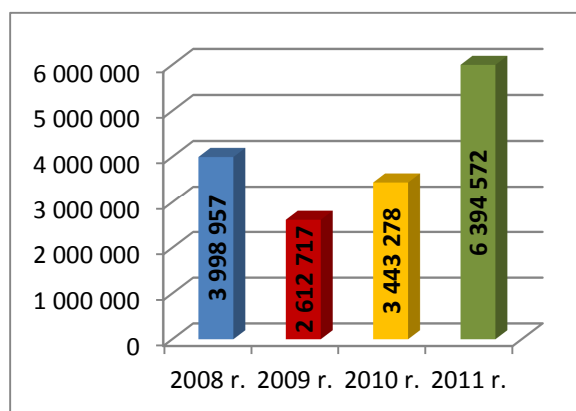
Służby celne rokrocznie wykrywają miliony podrobionych towarów, które tylko dzięki ich czujności nie trafiają na bazy, internetowe portale aukcyjne czy do sklepów.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że codziennie dziesiątki funkcjonariuszy w urzędach celnych całego kraju kontroluje towary sprowadzane spoza Unii Europejskiej. Kontrola podlega zarówno duże transporty morskie, lotnicze i drogowe, jak i niewielkie przesyłki pocztowe czy kurierskie. W trakcie odprawy celnej celnicy badają między innymi, czy towar nie narusza chronionych w Polsce praw własności intelektualnej. W ten sposób celnicy chronią nie tylko interes właścicieli praw, ale także konsumentów. Uniemożliwiają bowiem zalew rynku towarami imitującymi towary oryginalne, które częstokroć nie spełniają oczekiwanych standardów, a niejednokrotnie stanowią zagrożenie dla zdrowia.

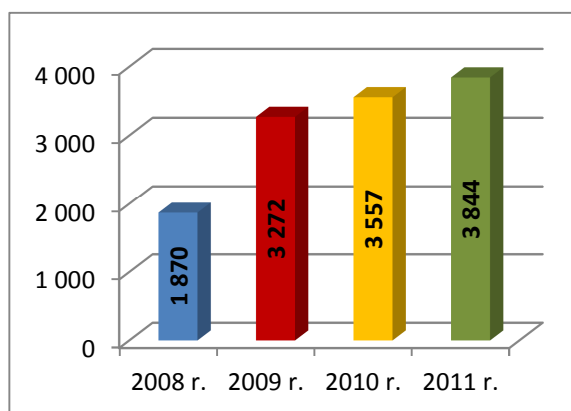
Kto może chronić?

Z ochrony celnej korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy poważnie traktują ochronę swoich praw własności intelektualnych, rozumiejąc ich wartość dla strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Często przedsiębiorcy ci mieli już do czynienia z towarami naruszającymi ich znaki towarowe czy prawa autorskie. Wniosek o udzielenie ochrony składają przede wszystkim właściciele praw, ale mogą to uczynić również podmioty upoważnione do korzystania z nich, np. wyłączni dystrybutorzy produktów uprawnionych.

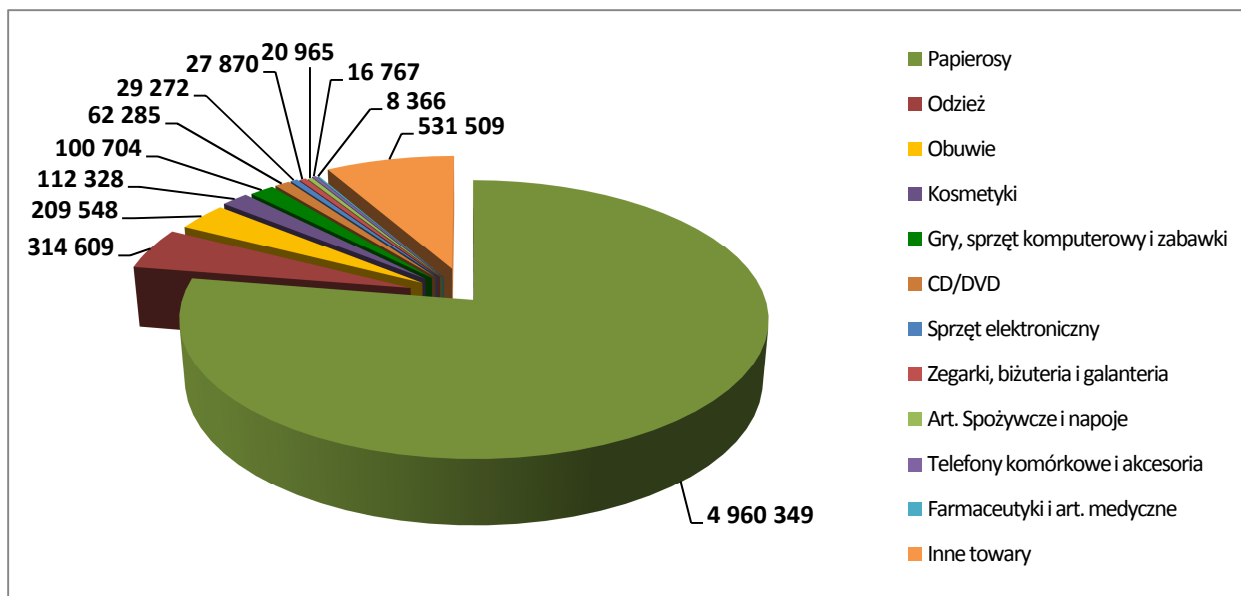
W przypadku znaków towarowych wnioskodawcami są właściciele marek z każdej właściwej branży, a więc producenci i dystrybutorzy leków, produktów spożywczych, alkoholu, papierosów, kosmetyków, ubrań, zabawek, sprzętu sportowego, elektroniki użytkowej, narzędzi i części samochodowych.



Ilość towarów naruszających prawa własności intelektualnej zatrzymanych przez służby celne w latach 2008-2011



Ilość zatrzymań dokonanych przez służby celne w latach 2008-2011



Ilość towarów naruszających prawa własności intelektualnej zatrzymanych przez służby celne w 2011 r. (według kategorii)

(źródło: Ministerstwo Finansów)

Co można chronić?

Środki ochrony celnej przysługują w odniesieniu do większości praw własności intelektualnej funkcjonujących w polskim i europejskim systemie prawa. Mają one zastosowanie do towarów podrobionych (takich, na które znak towarowy nałożony został bez zgody uprawnionego), towarów pirackich (naruszających prawa autorskie, pokrewne czy prawa do wzorów przemysłowych), chronionych patentem wynalazków, nazw pochodzenia i nazw geograficznych, a także do nowych odmian roślin. Ochrona nie obejmuje towarów, które naruszają inne prawa niż wymienione we właściwych przepisach, np. towarów będących przedmiotem importu równoległego (wytworzonych za zgodą uprawnionego, ale bez jego zgody wprowadzonych na rynek wspólnotowy).

Na czym polega ochrona celna?

Jeżeli w trakcie kontroli towarów wkraczających na obszar celnego obszaru wspólnoty funkcjonariusze celnego nabiorą podejrzenia, że mogą mieć do czynienia z towarami naruszającymi prawo własności intelektualnej, mogą oni – na podstawie Rozporządzenia – dokonać ich zatrzymania. Rozporządzenie nie ma zatem zastosowania do towarów znajdujących się już na terenie

Unii Europejskiej i przekraczających wyłącznie granice pomiędzy państwami-członkami.

O fakcie zatrzymania towarów służby celne powiadają uprawnionego. Uprawniony musi podjąć decyzję, czy jest zainteresowany zatrzymaniem. Jeśli tak, to na wniosek uprawnionego organy celne mogą przekazać mu próbki zatrzymanych towarów oraz dane odbiorcy, nadawcy, zgłaszającego i posiadacza towarów, a także informacje dotyczące pochodzenia towarów. Jeśli produkt narusza prawo, uprawniony może wszcząć odpowiednią procedurę w celu stwierdzenia naruszenia i dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej.

Należy zaznaczyć, że znaczna liczba spraw wynikających z zatrzymania celnego kończy się zawarciem przez strony umowy i porozumieniem, w rezultacie którego importer wyraża zgodę na dobrowolne zniszczenie towarów naruszających (tzw. procedura uproszczona).

Jak uzyskać ochronę?

Uzyskanie ochrony jest bardzo proste i wymaga spełnienia niewielu formalności.

Podstawą jest złożenie na formularzu tzw. „wniosku o podjęcie działań przez organy celne”. Wniosek taki może zostać złożony do wskazanego w każdym z krajów właściwego

organu celnego. W Polsce jest to Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

We wniosku można żądać ochrony na terenie jednego, kilku lub wszystkich krajów wspólnoty. Oznacza to, że wniosek taki może być podstawą do zatrzymania towarów podejrzanych o naruszenie w każdym ze wskazanych krajów. W przypadku objęcia wnioskiem więcej niż jednego kraju zadbać należy o tłumaczenia dołączonych do wniosków dokumentów na stosowne języki. Wniosek zachowuje ważność przez rok, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia prawa objętego tym wnioskiem. Na 30 dni roboczych przed końcem ochrony celnej można złożyć wniosek o jej przedłużenie.

We wniosku należy wykazać prawa (np. znak towarowy, patent, prawo autorskie), o których ochronę się wnosi, oraz co najmniej podstawowe informacje, które pozwolą na wstępne rozpoznanie towarów mogących prawa te naruszać (np. opis towarów oryginalnych i naruszających).

Niezależnie od zakresu obowiązywania wniosku nie podlega on jakiegokolwiek opłacie. Nie oznacza to jednak, że uprawniony nie poniesie żadnych kosztów związanych z ochroną celną swoich praw. Do wniosku dołączyć należy oświadczenie, w którym uprawniony zobowiązuje się ponieść koszty powstałe w związku ze zwolnieniem towarów spod zatrzymania celnego czy składowaniem towarów przez czas ich zatrzymania.

W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia uprawnionego o zatrzymaniu (okres ten może zostać przedłużony o kolejne 10 dni) uprawniony może podjąć kroki zmierzające do dochodzenia swoich praw w postępowaniu cywilnym lub karnym. Przed upływem terminu zatrzymania (w sumie 20 dni roboczych) należy powiadomić urząd celny o wszczęciu postępowania mającego na celu ustalenie, czy naruszenie miało

miejsce, bądź porozumieć się co do dobrowolnego zniszczenia towarów naruszających z osobą odpowiedzialną za naruszenie lub dysponującą towarami naruszającymi.

W przypadku niepodjęcia działań towar zostanie poddany dalszym przewidzianym w danym przypadku procedurom celnym, co z reguły wiązać się będzie z jego przekazaniem importerowi.

Dlaczego warto korzystać z ochrony?

Środki przewidziane w przepisach dotyczących ochrony celnej praw własności intelektualnej stanowią bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących chronić swoje prawa, przede wszystkim dlatego, że pozwalają:

- eliminować towary naruszające na granicy, zanim wchłonnie je rynek wspólnotowy, tym samym minimalizując negatywne konsekwencje wprowadzenia ich do dalszego obrotu handlowego;
- ograniczyć trudności i koszty związane z ustalaniem podmiotu odpowiedzialnego za obrót towarami podrzobionymi;
- szybko zniszczyć towary bez potrzeby prowadzenia żmudnych negocjacji czy postępowania przed sądem.

Z drugiej strony pamiętać trzeba o ograniczonym skutku ochrony celnej, która nie jest środkiem samoistnym. Nie prowadzi bowiem do wyeliminowania towarów naruszających, tylko pozwala zabezpieczyć towary naruszające do czasu przygotowania działań mających na celu dochodzenie praw przez uprawnionego.

Bezdiskusyjną zaletą ochrony celnej są jej stosunkowo niewielkie koszty oraz fakt, że towary zostają zatrzymane nim jeszcze trafią na rynek. Dlatego jest to chętnie wykorzystywany element strategii przeciwdziałania naruszeniom.



O przedawnieniu roszczenia o zaniechanie w przypadku naruszenia ciągłego

Lena Marcinoska, dr Monika Żuraw-Kurasiewicz

Jak liczyć bieg przedawnienia, jeśli naruszenie ma charakter ciągły lub powtarzalny i trwa nieustannie przez kilka lat? Czy bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu pierwszego naruszenia, czy też ma swój początek w każdym kolejnym dniu naruszenia? Na te pytania pomaga odpowiedź niedawne orzeczenie SN.

(wyrok SN z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt V CSK 211/11)

Art. 289 ustawy Prawo własności przemysłowej z 20 czerwca 2000 r. zawiera szczególną regulację przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia patentów i praw ochronnych na znaki towarowe. Roszczenia uprawnionego ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym dowiedział się on o naruszeniu swego prawa i o osobie, która prawo naruszyła. Niezależnie od tego roszczenia przedawniają się najpóźniej z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie.

Naruszenia praw własności intelektualnej często trwają przez pewien czas. Mają charakter ciągły, np. gdy naruszciciel obrał sobie kolizyjne oznaczenie przedsiębiorstwa, lub powtarzalny, np. w przypadku importu kolejnych transportów podrobionych towarów. Bieg terminu przedawnienia zmusza

uprawnionego do szybkiego podejmowania działań prawnych. Jego upływ pozwala naruszcycielowi odmówić spełnienia świadczenia, co w konsekwencji oznacza, że sąd oddali spóźnione roszczenie. Przepisy nie dają jednak jasnych odpowiedzi, jak liczyć bieg przedawnienia w przypadku naruszeń trwających przez dłuższy czas.

Jeśli długotrwałość naruszenia wynika z działań mających powtarzalny charakter, takich jak długoletni import towarów opatrzonych naruszającym oznaczeniem, sprawa jest stosunkowo jasna – każde naruszenie należy traktować oddzielnie. Problem powstaje, gdy stan naruszenia wynika z jednorazowego działania, które wywołuje trwały stan naruszenia. Przykładem może być – jak w omawianym orzeczeniu – wieloletnie używanie cudzego znaku towarowego jako nazwy sklepu. Nie jest jasne, czy tego rodzaju stan należy traktować jako jeden czyn naruszający, czy jako kolejne poszczególne czyny następujące po sobie. Odpowiedź na to pytanie ma decydujące znaczenie dla obliczenia terminu przedawnienia, a co za tym idzie – dla skuteczności dochodzenia roszczeń. W doktrynie pojawiło się kilka różnych koncepcji dotyczących liczenia terminów

przedawnienia, problem nie został jednak przesądzony.

Omawiana sprawa dotyczyła naruszenia praw do słownych znaków towarowych zarejestrowanych w stosunku do odzieży, obuwia i różnego rodzaju dodatków odzieżowych oraz działalności usługowej polegającej na sprzedaży ww. towarów. Stan faktyczny sprawy był stosunkowo skomplikowany, skomplikowane były też rozstrzygnięcia sądów wszystkich instancji. Z tego względu – dla jasności wniosków – stosujemy tu pewne uproszczenia.

Naruszyciel posługiwał się oznaczeniem tuzdąco podobnym do zarejestrowanych znaków towarowych, używając go jako oznaczenia przedsiębiorstwa, a także opatrując nim prowadzone sklepy, towary, usługi i materiały reklamowe. W 2001 roku uprawniony dowiedział się o naruszeniu swoich praw i wytoczył powództwo. Naruszenie zasad uczciwej konkurencji zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, który częściowo uwzględnił powództwo, zakazując posługiwania się w obrocie kwestionowanym oznaczeniem, w szczególności w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa. W 2007 roku okazało się, że naruszciciel wciąż podejmuje różne działania naruszające znak towarowy. Część z nich – jak można wnioskować – kontynuował przez wiele lat. Uprawniony wystąpił wówczas z kolejnym pozwem, zarzucając m.in. dokonanie naruszeń praw do znaku towarowego i firmy. Sąd I instancji uwzględnił nowe powództwo, a sąd apelacyjny oddalił apelację pozwanego.

Pozwany bronił się w sporze m.in. zarzutem przedawnienia. W skardze kasacyjnej zarzucił, że sądy niższych instancji uznały, że początek biegu przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszających działań rozpoczyna się odrębnie dla każdego dnia, w którym trwa stan powodujący naruszenie praw do znaku towarowego. Twierdził, że skoro naruszenie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nastąpiło już w 2001 roku i naruszenia takie zostały stwierdzone również w 2007 roku, to jego działania stanowią jeden bezprawny czyn, a nie serię

naruszeń. SN uznał, że zarzut przedawnienia nie jest zasadny.

Przytoczony w wyroku SN stan faktyczny sprawy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy naruszenie trwało nieustannie od 2001 roku, czy też zostało przerwane i powtórzone w 2007 roku. Wydaje się, że właściwy jest ten pierwszy wariant. Można wnioskować, że SN w jednakowy sposób ocenił przedawnienie roszczeń wynikających z naruszenia praw do znaku o charakterze ciągłym (tj. użycia kolizyjnego znaku jako oznaczenia sklepu) i z naruszeń powtarzalnych (sprzedaż towarów z kolizyjnym znakiem i dystrybucja tak oznaczonych materiałów reklamowych). SN uznał, że zarówno naruszenia powtarzalne, jak i o charakterze ciągłym należy traktować jako serię (sekwencję) naruszeń. To z kolei zdaje się świadczyć, że SN bardziej skłania się ku koncepcji zakładającej, że jednorazowe wkroczenie w cudze władztwo powodujące trwałe stan naruszenia należy traktować podobnie jak naruszenia powtarzalne. Oznacza to, że początek biegu terminu przedawnienia powinien być liczony od każdego kolejnego dnia stanu naruszenia, a nie od jego rozpoczęcia.

SN podkreślił, że prawo wynikające z rejestracji znaku obejmuje nakaz powstrzymania się od używania takiego znaku do oznaczania towarów lub usług przez osoby, którym prawo to nie przysługuje. Jeżeli wbrew temu zakazowi nieuprawniony korzysta ze znaku towarowego, który stanowi wyłączne prawo innej osoby, to naruszenia tego prawa należy oceniać, biorąc pod uwagę każde naruszenie osobno.

Zaproponowane przez SN rozwiązanie jest korzystne dla uprawnionych i wydłuża czas, w którym możliwe jest skuteczne podniesienie roszczeń. Roszczenie o zaniechanie bezprawnych działań wynikające z naruszenia o charakterze ciągłym nie przedawni się z upływem pięciu lat od pierwszego dnia naruszenia czy też trzech lat odkąd uprawniony o nim się dowiedział. Okresy te zaczynają biec od każdego kolejnego dnia naruszenia. W praktyce oznacza to, że uprawniony ma dużo czasu na podjęcie działań prawnych, a naruszciciel nie może

czuć się bezkarny, nawet jeśli uprawniony wie o jego bezprawnych działaniach i im się od razu nie sprzeciwia. Należy jednak pamiętać, że regulacja przedawnienia nie ma bezwzględnego charakteru. Zwleknięcie z podjęciem działań prawnych przeciwko naruszytelowi może być ocenione jako

nadużycie prawa, co może doprowadzić do oddalenia powództwa, chociaż okres przedawnienia roszczeń nie upłynął. Taka ocena z pewnością musi uwzględniać okoliczności każdej sprawy z osobną, w szczególności postawę obu stron sporu w okresie, gdy naruszenie trwało.



Ewolucja zamiast rewolucji – ostatnie zmiany w k.p.c. dotyczące tzw. roszczenia nowacyjnego

dr Damian Flisak

Wprowadzając zmiany w przepisach dotyczących postępowania zabezpieczającego, ustawodawca wyraźnie opowiedział się za określonym charakterem zabezpieczeń. Choć są one bardziej porządkujące niż rewolucyjne, ich przyjęcie należy ocenić pozytywnie.

Przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego istniała wątpliwość, czy w postępowaniu zabezpieczającym roszczenia o charakterze niepieniężnym można udzielić zabezpieczenia polegającego na wydaniu przez sąd określonych nakazów lub zakazów postępowania, które w zwykłych okolicznościach są wydawane dopiero w merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy. Art. 731 k.p.c. wskazuje bowiem wyraźnie, że „zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Istota problemu sprowadzała się zatem do tego, czy

w postanowieniu o tymczasowym zabezpieczeniu – które wymaga przecież dużo mniejszego wysiłku dowodowego od strony powodowej, niż ma to miejsce w postępowaniu merytorycznym – dopuszczalne jest wydanie np. natychmiastowego zakazu wprowadzania określonego towaru do obrotu, skoro takie żądanie zostało przez powoda wskazane w pozwie jako jedno z roszczeń.

Możliwość faktycznego zaspokojenia roszczeń (niepieniężnych) w ramach procedury zabezpieczeniowej ma szczególne znaczenie w odniesieniu do sporów z zakresu prawa własności intelektualnej. Dobra niematerialne będące przedmiotem praw ochronnych cechują się bowiem szczególną wrażliwością na naruszenia, zaś udzielenie im ochrony dopiero po zakończeniu postępowania rozpoznawczego oferuje z reguły iluzoryczną możliwość naprawienia wyrządzonych szkód.

Dla przykładu, umożliwienie wprowadzania do obrotu towarów naruszających czy to prawa autorskie, czy to prawa wynikające z rejestracji (np. znaków towarowych), spowoduje z reguły rozproszenie tych towarów na rynku. To z kolei faktycznie uniemożliwi całkowite wyeliminowanie skutków takiego naruszenia w przypadku końcowego orzeczenia korzystnego dla powoda. Tym samym udzielona po latach ochrona prawna będzie dalece spóźniona.

Większość specjalistów z zakresu procedury cywilnej słusznie dopuszczała możliwość zabezpieczania roszczeń niepieniężnych poprzez ustanowienie określonych zakazów czy też nakazów działania (tzw. zabezpieczenie nowacyjne). Podobną praktykę wykształciły również sądy. Dążąc jednak do ujednoczenia praktyki sądowej oraz wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, wprowadzono do art. 755 k.p.c. paragraf 2. Zgodnie z jego brzmieniem „przepisu art. 731 nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków”. „Odwrócenie grożącej szkody” należy rozumieć po prostu jako „zapobieżenie szkodzie”. Z kolei „inne niekorzystne dla uprawnionego skutki” oznaczają skutki innego rodzaju niż szkoda rozumiana jako uszczerbek majątkowy (zob. pkt VII.7 uzasadnienia projektu ustawy z dnia

16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw). Jednocześnie należy uznać, że wskazane w art. 755 § 2 k.p.c. przesłanki powinny być wykazane we wniosku o zabezpieczenie, przy czym w praktyce zaoferowana w tym zakresie argumentacja będzie się w dużym stopniu krzyżować z ogólnymi warunkami udzielenia zabezpieczenia z art. 730¹ k.p.c.

Na marginesie warto również zauważyć, że dla odmiany wykreślono z katalogu art. 753 § 1 k.p.c. możliwość nowacyjnego zabezpieczenia roszczeń pieniężnych wynikających z naruszeń praw autorskich czy też praw *sui generis* do baz danych. Inaczej mówiąc, wyeliminowano możliwość nałożenia w ramach postępowania zabezpieczającego obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz uprawnionego przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie. Tym samym w zakresie roszczeń pieniężnych pełne zastosowanie odzyskuje regulacja art. 731 k.p.c., wedle którego udzielone zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Również ta zmiana zasługuje na uznanie, bowiem specyfika ochrony praw na dobrach niematerialnych, o której mowa była powyżej, nie przejawia się akurat na płaszczyźnie roszczeń o charakterze pieniężnym.



Czego dowiesz się od naruszcyciela

Lena Marcinoska

Dochodząc roszczeń związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej można mieć trudności z udowodnieniem podstaw faktycznych, np. rozmiarów i skali naruszającego działania czy źródeł pochodzenia towarów. Pomocą jest tu tzw. roszczenie informacyjne.

Samodzielne ustalenie przez uprawnionego pochodzenia naruszających towarów bądź usług czy skali naruszającej działalności bywa bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe. W rzeczywistości tylko podmioty zaangażowane w naruszającą działalność dysponują takimi wiadomościami. Zasady procedury cywilnej wymagają zaś przedstawienia wszystkich dowodów w sprawie przez dochodzącego ochrony. W przypadku praw własności intelektualnej utrudnia to znacząco dochodzenie roszczeń, zwłaszcza finansowych. Z pomocą przychodzi tu tzw. roszczenie informacyjne.

Institucja roszczenia informacyjnego w pierwszej kolejności została wprowadzona do ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 80 ust. 1 pkt 3). Właściciele praw do znaków towarowych czy patentów z niecierpliwością oczekiwali podobnej ochrony. Dopiero wejście Polski do UE przyspieszyło planowane zmiany. Polski ustawodawca – w ramach harmonizacji z wymogami dyrektywy 2004/48/WE – wprowadził roszczenie informacyjne do ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (art. 286 ust. 1 pkt 2 i nast.). Jest to zatem instytucja względnie nowa, stale rozwijająca się, której

wykładnia nie nabrała jeszcze ostatecznego kształtu nadanego przez praktykę sądową.

Roszczenie informacyjne przerzuca ciężar przedstawienia niektórych okoliczności sprawy na naruszcyciela, co stanowi znaczące ułatwienie procesowe dla uprawnionego.

Zakres przedmiotowy obowiązku informacyjnego jest szeroki. Uprawniony musi jednak konkretnie wskazać we wniosku, jakie informacje chce uzyskać. I tak, może żądać ujawnienia:

- (firm) nazw i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców lub innych posiadaczy towarów lub podmiotów świadczących usługi, a także odbiorców hurtowych i detalicznych;
- informacji o ilości produkowanych, dostarczanych, otrzymywanych lub zamówionych lub zbytych towarach lub usługach;
- informacji o otrzymanej za nie cenie.

Z żądaniem udzielenia informacji uprawniony może wystąpić przede wszystkim wobec naruszcyciela. Może także żądać informacji od innych osób będących w posiadaniu towarów naruszających prawa własności intelektualnej w skali handlowej albo świadczących na skalę handlową usługi wykorzystywane w działalności naruszcycielskiej. Mogą to być np. wskazane przez naruszcyciela osoby związane z produkcją czy dystrybucją towarów lub usług, a także wszelkie podmioty, których działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej z naruszania.

We wniosku o udzielenie informacji trzeba wykazać przysługujące wnioskodawcy prawa własności intelektualnej oraz uprawdopodobnić (a nie udowodnić) fakt naruszenia praw własności intelektualnej. Wniosek może być złożony jeszcze przed wytoczeniem powództwa oraz na każdym etapie toczącego się postępowania.

Z naszej praktyki wynika, że sądy – rozumiejąc cel instytucji, która ma pomóc przygotowaniu powództwa – stosunkowo chętnie przychylają się do wniosków uprawnionych o udzielenie informacji, nawet przed wszczęciem procesu. W praktyce mogą się jednak pojawić trudności z wyegzekwowaniem informacji od obowiązkanych. Od nich bowiem zależy, czy i w jakim zakresie zastosują się do postanowienia sądu. W postępowaniu egzekucyjnym istnieją wprawdzie instrumenty, które – stanowiąc dolegliwość dla

naruszyciela – mogą sprawić, że wykona on postanowienie sądu. Przykładem jest nałożenie grzywny czy nowa w Kodeksie postępowania cywilnego instytucja zapłaty na rzecz wierzyciela sumy pieniężnej za naruszenie obowiązku lub zwłokę w wykonaniu czynności (art. 1050¹ k.p.c. i art. 1051¹ k.p.c.). Postępowanie takie może być jednak na tyle długotrwałe i uciążliwe dla uprawnionego, że zniweczy korzyść, jaka ma płynąć z instytucji roszczenia informacyjnego, tj. szybkiego uzyskania dowodów do przygotowania powództwa.

Mamy wrażenie, że początkowy entuzjazm związany z wprowadzeniem omawianej regulacji słabnie. Wydaje się jednak, że można oczekiwać rozwoju praktyki, która nada roszczeniu informacyjnemu znaczenie praktyczne. Może ono stanowić silną broń ułatwiającą egzekwowanie praw własności intelektualnej.



Czerwona podeszwa to znak towarowy Louboutina

Marzena Białasik-Kendzior

Tak orzekł sąd amerykański 5 września 2012 roku w sprawie z powództwa znanego projektanta butów Christiana Louboutina przeciwko domowi mody Yves Saint Laurent.

Wyrok the United States Court of Appeals for the Second Circuit, sygn. akt 11-3303-cv

Świat (i to nie tylko świat mody) obiegrała informacja, że przed sądem apelacyjnym (United States Court of Appeal for the Second Circuit) w Nowym Jorku zakończył się trwający od ponad roku spór pomiędzy Christianem Louboutinem, francuskim projektantem butów, a słynnym domem mody

Yves Saint Laurent. Spór dotyczył... czerwonej podeszwy.

Moda na szpilki od Louboutina trwa nieprzerwanie od dwudziestu lat. Pomysł pomalowania podeszwy buta jasnoczerwonym lakierem do paznokci pomógł wypromować na świecie markę Louboutin, a z samego Christiana Louboutina uczynił jednego z najważniejszych kreatorów mody. Dzięki intensywnym wysiłkom marketingowym Louboutina „błysk czerwonej podeszwy” kojarzy się przede wszystkim z wyrafinowanymi damskimi szpilkami od tego kreatora.



(źródło: <http://christianlouboutin.com>)

Czerwona podeszwa buta nie tylko przyciąga wzrok, ale też stanowi charakterystyczny, najlepiej rozpoznawalny znak projektów Christiana Louboutina. Przynosi także kolosalne zyski. Na rynku pojawiło się zatem wielu chętnych do wykorzystania charakterystycznego motywu czerwieni na podeszwie buta. Częstotliwość, z jaką podrabiano „buty od Louboutina”, doprowadziła do uruchomienia projektu „Stop Fake Louboutin”, w ramach którego na bieżąco monitoruje się strony internetowe i portale aukcyjne pod kątem pojawiających się na nich podróbek butów. Doprowadzono już do zamknięcia setek stron internetowych, usunięcia ogłoszeń, a także sponsorowanych i niesponsorowanych linków, których używają sprzedawcy podrobionych towarów (źródło: www.stopfakelouboutin.com).

Aby móc skuteczniej dochodzić swoich praw, Christian Louboutin zgłosił do rejestracji, między innymi w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), w Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO), a także w krajowych urzędach ds. własności intelektualnej m.in. znaki towarowe „w formie czerwonej podeszwy”, których celem było zastrzeżenie przez kreatora korzystania z czerwonego koloru na podeszwach butów tylko dla ekskluzywnego damskiego obuwia sygnowanego jego nazwiskiem.

Jednym z takich znaków jest zarejestrowany w roku 2008 w United States Patent and Trademark Office (PTO) amerykański graficzny znak towarowy przedstawiony obok:



(źródło: www.uspto.gov)

W opisie tego znaku zastrzeżono, że „jego przedmiotem jest kolor czerwony; znak ten składa się z lakierowanej na czerwono podeszwy obuwia; linie przerywane nie są częścią znaku, a przeznaczone są jedynie do wskazania miejsca, w którym umieszczany jest znak towarowy”.

Omawiany spór rozpoczął się w styczniu 2011 r., gdy Christian Louboutin dowiedział się, że dom mody Yves Saint Laurent (YSL) wprowadza do sprzedaży kolekcję „Monochrome” obejmującą buty, które całe łącznie z podeszwą są w jednym kolorze. Kolekcja monochromatyczna obejmowała także buty w kolorze czerwonym, a więc z czerwoną podeszwą.

Christian Louboutin zażądał od YSL usunięcia z rynku butów naruszających jego prawa do znaku towarowego. Gdy negocjacje nie przyniosły rezultatu, Christian Louboutin wniósł pozew, powołując się na naruszenie przez YSL prawa do zarejestrowanego znaku towarowego „w formie czerwonej podeszwy”. YSL zrewanżował się natomiast m.in. próbą unieważnienia znaku towarowego Louboutina z uwagi na brak znamion odróżniających oznaczenia składającego się z samego koloru.



(źródło: www.highheelsdaily.com)

Amerykański sąd pierwszej instancji odmówił udzielenia Louboutinowi tymczasowego zabezpieczenia na towarach YSL, wskazując, że Christian Louboutin nie może powoływać się na naruszenie prawa do jego znaku towarowego, gdyż „jeden kolor, z uwagi na jego znaczenie funkcjonalne, nie powinien w przypadku przemysłu mody zostać zarejestrowany jako znak towarowy”.

Rok później sąd apelacyjny nie podzielił już tego zdania. Powołując się na wcześniejsze orzecznictwo, podkreślił, że „choć

pojedynczy kolor, sam w sobie, prawie nigdy nie jest wyróżniający i nie wskazuje automatycznie konsumentowi powiązania z daną marką (...) to jednak konsumenci mogą zacząć traktować określony kolor produktu lub jego opakowania jako oznaczenie marki. Jeżeli ma to miejsce, kolor zaczyna identyfikować i wyróżniać towary, a więc wskazywać ich źródło pochodzenia – w ten sam sposób, w jaki słowa umieszczone na produkcie mogą wskazywać, od kogo dany produkt pochodzi”.

Sąd nie miał wątpliwości, że Louboutin, stosując czerwony kolor w takim wyjątkowym kontekście, umyślnie wiąże ten kolor ze swoim produktem. W czasie trwania procesu przedstawiono zresztą wystarczająco dużo dowodów potwierdzających, że Louboutin wykreował pewien „symbol”, który nabrał tzw. wtórnej zdolności odróżniającej do tego stopnia, że jest on już nierozzerwalnie kojarzony z marką Louboutin. Czerwona lakierowana podeszwa butów, które w swojej „górnej” części są w innym kolorze, identyfikuje i odróżnia markę Louboutin, co kwalifikuje ją do ochrony jako znak towarowy. Jednocześnie sąd wyraźnie zastrzegł, że znak towarowy „w formie czerwonej podeszwy” jest odróżniający jedynie w przypadku podeszwy kontrastującej z resztą buta. Sąd uznał zatem, że Christian Louboutin słusznie dochodzi swoich roszczeń, zabraniając konkurentom używania połączenia czerwonego koloru na podeszwie buta w przypadku, gdy reszta buta jest w kolorze kontrastującym.

Jednocześnie, z korzyścią dla YSL, sąd orzekł, że wtórna zdolność odróżniająca „czerwonej podeszwy” jest ograniczona i nie rozciąga się na przypadek butów monochromatycznych, tj. gdy czerwona jest zarówno podeszwa, jak i

przyszwa buta. Tak więc użycie przez YSL czerwonej podeszwy w butach monochromatycznych ani nie stanowi bezprawnego użycia znaku towarowego zarejestrowanego przez Christiana Louboutina, ani nie jest użyciem znaku łudząco doń podobnego. Brak zatem w tym przypadku ryzyka wprowadzenia klientów w błąd.

Wyrok wydany przez sąd apelacyjny nie jest wyraźnym zwycięstwem żadnej ze stron. Obie mogły jednak czuć się nim usatysfakcjonowane. Przede wszystkim z akceptacją sądu spotkał się pogląd, że sam kolor może być chroniony jako znak towarowy. Wyrok potwierdził też prawo Christiana Louboutina do wyłącznego użycia koloru czerwonego na podeszwach w odpowiednim kontrastowym zestawieniu kolorystycznym z resztą butów. YSL może natomiast nadal produkować buty monochromatyczne, także w kolorze czerwonym.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że amerykański sukces Christiana Louboutina niewątpliwie musiał ostudzić mu gorycz wcześniejszej porażki w Europie. W czerwcu 2011 roku Christian Louboutin przegrał bowiem podobny proces z hiszpańską siecią odzieżową ZARA, która wprowadziła na rynek buty (tym razem jednak nie monochromatyczne) z czerwoną podeszwą. Francuski La Cour de Cassation uznał wówczas, że projektant nie ma monopolu na czerwone podeszwy. Ponieważ Christian Louboutin obiecuje, że nie tylko nie zrezygnuje z walki o ochronę swoich praw, lecz wręcz ją zintensyfikuje, możemy spodziewać się dalszych wyroków w sprawie „błysku czerwonej podeszwy”.



Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej zawartość jest aktualna na dzień skierowania do publikacji. Nie stanowi ona usługi doradztwa prawnego oraz nie powinna być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych.

© WARDYŃSKI I WSPÓLNICY, 2012

Autorzy



Włodzimierz Szoszuk jest adwokatem, starszym wspólnikiem kancelarii. Kieruje Zespołem Własności Intelektualnej. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, a w szczególności prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nowych technologii. Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy, w tym licencyjne, dystrybucyjne, a także dotyczące cesji praw. W imieniu wielu znanych firm zagranicznych i krajowych prowadzi spory sądowe, cywilne i karne, wynikię m.in. na gruncie prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego. Jest członkiem International Bar Association, International Trademark Association oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

E-mail: wlodzimierz.szoszuk@wardynski.com.pl



Dr Monika Żuraw-Kurasiewicz jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Własności Intelektualnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie własności przemysłowej, w szczególności w prawie znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie Internetu. Doradza klientom również w sprawach dotyczących ochrony innych dóbr niematerialnych, np. dóbr osobistych. Jest autorką publikacji naukowych, takich jak „Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie ETS”, „Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru”.

E-mail: monika.zuraw@wardynski.com.pl



Marzena Białasik-Kendzior jest prawnikiem w Zespole Własności Intelektualnej. Zajmuje się prawem własności intelektualnej, w szczególności – znaków towarowych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących uzyskiwania i utrzymywania ochrony praw do krajowych, międzynarodowych i wspólnotowych znaków towarowych. Od wielu lat prowadzi obsługę klientów w zakresie postępowań spornych dotyczących znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, OHIM oraz sądami administracyjnymi.

E-mail: marzena.bialasik@wardynski.com.pl



Norbert Walasek jest adwokatem, członkiem Zespołu Własności Intelektualnej. Doradza klientom, w szczególności producentom elektroniki użytkowej, maszyn i narzędzi, a także firmom z branży IT w sprawach dotyczących ochrony praw własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, m.in. w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów. Uczestniczy w sporach sądowych cywilnych i karnych, ma także doświadczenie w negocjowaniu ugód.

E-mail: norbert.walasek@wardynski.com.pl

O kancelarii

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Biura kancelarii znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.

Kancelaria specjalizuje się m.in. w następujących dziedzinach: arbitraż, bankowość i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, nieruchomości, obsługa korporacyjna firm, podatki i spory podatkowe, prawo konkurencji, prawo Unii Europejskiej, prawo farmaceutyczne, prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, projekty infrastrukturalne oraz PPP, rozwiązywanie sporów, doradztwo dla sektora energetycznego, rynki kapitałowe, technologie, media i telekomunikacja, upadłości i postępowania naprawcze, własność intelektualna i zamówienia publiczne.

Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego prezentującego aktualności i analizy z tematyki postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, oraz Portalu Transakcyjnego opisującego prawne aspekty transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku. Oba portale są dostępne w wersji polskiej i angielskiej.

Kancelaria jest też wydawcą aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada i Androida. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play.

www.wardynski.com.pl

www.PortalProcesowy.pl

www.PortalTransakcyjny.pl

Wardyński+

Wardyński i Wspólnicy
Al. Ujazdowskie 10
00-478 Warszawa

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

E-mail: warsaw@wardynski.com.pl

