



SĄD NAJWYŻSZY
Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Do druku nr 3664

Warszawa, dnia **14** sierpnia 2019 r.

BSA I-021-208/19

Pan
Adam Podgórski

Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2019 r., GMS-WP-173-156/19, działając na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 825) w załączeniu uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do *rządbowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej*.

Z poważaniem

wz.

SSN Józef Iwulski
Prezes Sądu Najwyższego
kierujący Izbą Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

WYDZIAŁ PREZYDIALNY

L.dz.

Data wpływu **14.08.2019**



BSA I – 021 – 208/19

UWAGI

do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

– Prawo własności przemysłowej

(druk sejmowy 3664)

1. Jak wynika z uzasadnienia opiniowanego projektu, wprowadzone zmiany dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej należą zmiany związane ze zbliżeniem przepisów krajowych do przepisów Konwencji o udzielaniu patentów europejskich („Konwencja o patencie europejskim”) sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973 r. oraz Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie w dniu 19 czerwca 1970 r.

2. Drobne zmiany mające na celu lepsze dostosowanie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej: „p.w.p.”) do traktatów międzynarodowych w zasadzie nie nasuwają zastrzeżeń. Pozytywnie należy ocenić w szczególności ujednolicenie terminologii występującej w polskiej ustawie z terminologią Konwencji o patencie europejskim, co ma zapobiec różnej treści praw udzielanych w trybie krajowym i konwencyjnym. Zasadne wydaje się także wprowadzenie tzw. poszukiwania typu międzynarodowego (art. 47 ust. 5-7 p.w.p. w wersji wynikającej z projektu) oraz dodanie do art. 69 ust. 1 p.w.p. – w ślad za rozporządzeniem Rady (WE) 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin – przepisu ustanawiającego tzw. przywilej hodowcy. Najistotniejsza w tej grupie modyfikacji jest zmiana polegająca na wprowadzeniu możliwości ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych (art. 89¹ p.w.p. w wersji wynikającej z projektu). Wprowadza to większą elastyczność w porównaniu z dostępną dotychczas możliwością unieważnienia patentu „w części”.

3. W drugiej grupie przepisów zmieniających na uwagę zasługuje problem roszczeń cywilnoprawnych przysługujących w razie naruszenia prawa z patentu lub innych praw wyłącznych własności przemysłowej. Od dawna budzi on kontrowersje w doktrynie. Projekt stara się uporządkować niektóre przepisy obowiązujące w tej materii. Artykuł 286¹ p.w.p. w obecnym brzmieniu reguluje w ustępie pierwszym dwie kwestie istotne dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, tj. zabezpieczenie dowodów (pkt 1) oraz „zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent (...) do złożenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne” (pkt 2). Projekt rozdziela unormowanie zabezpieczenia dowodów oraz

roszczenia informacyjnego pomiędzy dwa odrębne artykuły. I tak, zabezpieczenie dowodów naruszenia praw nadal unormowane ma być w art. 286¹ p.w.p., natomiast regulacja roszczenia informacyjnego

– w nowym art. 286². Zmiana ta zasługuje na aprobatę, gdyż umożliwia obszerniejsze i bardziej precyzyjne unormowanie dwóch różnych zagadnień. Jeśli chodzi o zabezpieczenie dowodów, znowelizowany art. 286¹ w ust. 2 wymienia *expressis verbis* uprawdopodobnienie roszczenia z tytułu naruszenia prawa lub zagrożenia jego naruszenia jako przesłankę zabezpieczenia. Dotychczas przesłanka ta nie była wymieniona w ustawie, ale doktryna postulowała wywiedzenie jej z prowsłotnotowej wykładni art. 286¹ oraz z istoty instytucji zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym. Nowy jest przepis wiążący roszczenie o zabezpieczenie dowodów z celem w postaci przeprowadzenia postępowania dowodowego przed sądem (art. 286¹ ust. 3 w wersji wynikającej z projektu). Ponadto rozszerzone zostało odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów o zabezpieczeniu dowodów zawartych w k.p.c. (art. 286¹ ust. 8).

Wyodrębniony z ustępu 1 pkt 2) obecnego art. 286¹ nowy artykuł 286² ma stanowić implementację art. 8 dyrektywy 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE z 30.04.2004 r., L 157 s. 32-39) w odniesieniu do praw własności przemysłowej. Przyjęta w jego poprzedniej wersji konstrukcja zabezpieczenia roszczeń przez złożenie informacji od początku budziła wiele wątpliwości, zarówno co do jej zgodności z art. 8 dyrektywy, jak i stosunku do instytucji polskiego postępowania cywilnego w ogółności. Projekt stara się usunąć niektóre z sygnalizowanych w doktrynie nieprawidłowości i już z tego względu zasługuje na aprobatę. Zwraca uwagę oddzielenie zobowiązania do udzielenia informacji od zabezpieczenia dowodów poprzez uregulowanie ich w dwóch odrębnych artykułach, o czym już była mowa, a także rezygnacja z wadliwego, zresztą czysto werbalnego potraktowania pierwszego z nich jako zabezpieczenia roszczeń zasadniczych. Już wcześniej doktryna skłaniała się, choć nie bez wahań, ku uznaniu „wniosku o zobowiązanie” potencjalnego naruszciciela do udzielenia informacji za odrębne pomocnicze roszczenie materialnoprawne. Zastrzeżenia wywołuje natomiast posłużenie się w proponowanym art. 286² ust. 1 terminem „naruszający”. Zdaje się on przesądzać o fakcie naruszenia prawa wyłącznego, podczas gdy postępowanie w sprawie zobowiązania do złożenia informacji nie tylko może się toczyć przed wszczęciem postępowania w sprawie naruszenia, ale nawet bez związku z nim (jeżeli do wszczęcia postępowania zasadniczego w ogóle nie dojdzie). Zastrzeżenia wywołuje także uznanie w art. 282² ust. 1 za przesłankę wystąpienia z roszczeniem informacyjnym „wykazania wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie patentu” (lub podobnych mu praw). Po pierwsze, okoliczności nie są „wiarygodne” lub „niewiarygodne”, gdyż są czymś obiektywnym; wiarygodny powinien być sposób ich wykazania. Użyte sformułowanie jest niezręcznym skrótem myślowym. Przede wszystkim jednak przepis wprowadza przesłankę nieznana dotąd ustawie, a sformułowaną bardzo podobnie do innych, znanych od dawna (uprawdopodobnienie, wykazanie istotnego prawdopodobieństwa). Mnożenie tak zbliżonych pojęć o niejasnym wzajemnym stosunku jest nie tylko zbędne, ale wręcz wadliwe, gdyż generuje dodatkowe wątpliwości co do ich znaczenia i wzajemnego stosunku.

Podobnie jak art. 286¹ p.w.p. w aktualnym brzmieniu, także nowy art. 286² nie formułuje wyraźnie obowiązku wytoczenia powództwa o naruszenie po wykonaniu obowiązku udzielenia informacji przez domniemanego naruszciciela. Istnienie takiego obowiązku pojawia się jednak w kontekście roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia

informacji, „jeżeli uprawniony nie wszczął postępowania przeciwko naruszającemu patent lub inne prawo albo jeżeli wykorzystał uzyskane informacje do celów innych niż dochodzenie roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2” (art. 286² ust. 9-11). Obowiązek wszczęcia przez uprawnionego postępowania o naruszenie lepiej byłoby sformułować wyraźnie i w odrębnej jednostce redakcyjnej. Nawet w takim ujęciu będzie to jednak tylko substytut wyraźnego związania dochodzenia roszczenia informacyjnego z dochodzeniem roszczeń zasadniczych, jak to czyni dyrektywa 2004/48/WE. Zgodnie z art. 8 dyrektywy wystąpienie z roszczeniem o udzielenie informacji może bowiem nastąpić tylko „w kontekście postępowania dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej”, czyli postępowania zasadniczego.

W doktrynie zgłoszono istotne wątpliwości co do nadmiernie liberalnego ujęcia w prawie polskim szczególnego środka, jakim jest roszczenie informacyjne. Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16 (DZ. U. z 2018 r., poz. 2302, OTK ZU A/2018, poz. 74) dotyczył wprowadzie zgodności z Konstytucją obecnego art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., a już nie pkt 2, ale problem wydaje się równie aktualny na gruncie obydwu punktów, a więc także proponowanego brzmienia art. 286² ust. 1. We wspomnianym wyroku Trybunał porównywał zakres ochrony przyznanej prawu własności przemysłowej z ochroną praw podmiotu zobowiązanego do ujawnienia informacji wynikającą z wolności gospodarczej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Trybunał uznał, że sama możliwość wystąpienia o informację bez konieczności wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia prawa własności przemysłowej ingeruje w wolność gospodarczą wbrew zasadom określoności przepisów prawa i proporcjonalności. Zdaniem R. Skubisza „uzasadnienie wyroku zawiera wątki, które mogą być podstawą twierdzenia o niezgodności z Konstytucją także art. 286 ust. 1 pkt 2) p.w.p.” (zob. *idem*, [w:] *Opus Auctorem Laudat*. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019, s. 242). Ten sam pogląd można odnieść do nowego art. 286² ust. 1 p.w.p. w brzmieniu zaproponowanym w projekcie.

Podsumowując, zawarte w projekcie uregulowanie dotyczące roszczenia informacyjnego niewątpliwie poprawia przepisy p.w.p. obowiązujące w tej materii obecnie. Z drugiej jednak strony nie zawiera unormowania kompleksowego, które wyeliminowałoby dalsze wątpliwości dotyczące zarówno zabezpieczenia dowodów, jak i zharmonizowania roszczenia informacyjnego z odpowiednimi instytucjami postępowania cywilnego w ogólności. Liczne wątpliwości w tym przedmiocie od lat formułowane były w doktrynie (zob. A. Jakubecki [w:] *System Prawa Prywatnego* - T. 14A, red. S. Skubisz, Warszawa 2012, s.666 i n., oraz przytoczoną tam literaturę, Ł. Żelechowski, [w:] P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, s. 493). Na marginesie komentowanego projektu trzeba ponadto zwrócić uwagę na bardzo zróżnicowaną treść przepisów implementujących te same przepisy dyrektywy 2004/48/WE: w p.w.p. z jednej strony i w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) z drugiej. Stan taki nie znajduje uzasadnienia i powinien być skorygowany w przyszłości.

Przepisy intertemporalne projektu prawidłowo rozgraniczają prawo właściwe dla postępowań o unieważnienie patentu w zależności od daty złożenia wniosku o unieważnienie – przed lub po wejściu w życie znowelizowanej ustawy – oraz dla postępowań dotyczących sprzeciwu.