

Zmiany w procedurze cywilnej (cz. 2) — obowiązkowe zastępstwo procesowe, nowe reguły postępowania ze środkami dowodowymi i powództwa szczególne

Przedmiotem Raportu Prawnego WTS Nr 2/2020 i były propozycje wprowadzenia do polskiego porządku prawnego sądów własności intelektualnej, jak również autonomiczna definicja spraw, które miałyby być objęte ich kognicją. W ciągu dwóch tygodni, jakie minęły od publikacji naszego raportu, w pracach nad ustawą nastąpiły zasadnicze postępy: 13 lutego Sejm RP zagłosał za przyjęciem poprawek Senatu i ustawa została uchwalona; 24 lutego została natomiast podpisana przez Prezydenta RP. Sądy własności intelektualnej oficjalnie staną się więc częścią polskiej prawnej rzeczywistości. Ich ustanowienie nie wyczerpuje jednak spektrum zmian zawartych w projekcie nowelizacji — poniżej prezentujemy Państwu naszą dalszą analizę rozwiązań przedstawionych w ustawie, skupiając się tym razem na kwestiach obowiązkowego zastępstwa przez profesjonalnych pełnomocników, nowych reguł w zakresie postępowania ze środkami dowodowymi oraz powództw szczególnych. Próbujemy przewidzieć, w jaki sposób zmiany w tym zakresie wpłyną na nowy kształt postępowań w sprawach własności intelektualnej.

Obowiązkowe zastępstwo procesowe

Nowelizacja przewiduje obowiązkowe zastępstwo stron w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, przy czym zmiana ta podyktowana jest — jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu — celem zwiększenia szybkości i sprawności postępowań. Zdaniem projektodawcy, udział profesjonalnych pełnomocników przełoży się na lepszą koncentrację materiału dowodowego, jak również na wyższy poziom merytoryczny w zakresie wskazywania podstawy prawnej dla zgłaszanych żądań.

Przepis art. 87² § 1 wskazuje zatem, że w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych, przy czym zgodnie z § 2, nie dotyczy to postępowania, w którym wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 złotych. Co więcej, sąd może w każdym stanie sprawy zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa pełnomocnika, o ile nie byłoby ono uzasadnione w świetle okoliczności sprawy, w tym stopnia jej zawiłości (§ 3). Na podstawie § 4 rozszerza się uprawnienie do występowania w roli profesjonalnego pełnomocnika twórcy projektu wynalazczego na przedstawiciela organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

Warto odnotować, że doniosłość tej propozycji przejawia się w fakcie, że byłby to dopiero trzeci przypadek wprowadzenia w polskim systemie prawnym przymusu reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika (do tej pory obowiązuje on wyłącznie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu grupowym), co dobitnie zostało podkreślone przez projektodawcę w uzasadnieniu.

Nowe regulacje w zakresie środków dowodowych

Ustawa wprowadza szereg innych rozwiązań, które mają w wymiarze proceduralnym odzwierciedlać specyfikę spraw własności intelektualnej. Tak np. w tekście działu IVg odnaleźć można rozdziały poświęcone kolejno: zagadnieniom zabezpieczenia środków dowodowych (art. 479⁹⁶–479¹⁰⁵), wyjawienia lub wydania środka dowodowego (art. 479¹⁰⁶–479¹¹¹), a także wezwania do udzielenia informacji (art. 479¹¹²–479¹²¹). Projektodawca traktuje te instytucje jako swoisty pakiet środków procesowych, stanowiących implementację przepisów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, i służących wyposażeniu uprawnionego z praw własności intelektualnej w instrumenty skutecznej ochrony.

Uzasadniając wprowadzenie szczególnej regulacji w odniesieniu do zabezpieczenia środków dowodowych, projektodawca identyfikuje trudności, jakie w tego rodzaju sprawach mogą czekać na aktualnego lub przyszłego powoda w zakresie ustalenia faktów dotyczących okoliczności naruszenia jego praw. Należy się spodziewać, że jego dostęp do informacji np. w przedmiocie bezprawnej eksploatacji określonego dobra będzie w mniejszym lub większym stopniu ograniczony, co w konsekwencji może w praktyce osłabiać poziom ochrony wynikającej z praw własności intelektualnej. Zabezpieczenie środków dowodowych służy więc wzmocnieniu jego pozycji, ułatwia mu przygotowanie faktycznej podstawy powództwa, zwłaszcza jeśli chodzi o powództwo o zasądzenie odszkodowania lub o wydanie korzyści. Autorzy projektu przypisują temu środkowi dwa cele: po pierwsze, cel wydobywczy — polegający na zapewnieniu możliwości uzyskania informacji o faktach w obszarze naruszeń; po drugie, cel zachowawczy, t.j. „pozyskanie, na potrzeby trwającego lub przyszłego postępowania, materialnego substratu, za pomocą którego prowadzony będzie dowód”.

Aby zapewnić, że środek zabezpieczenia wykorzystywany będzie rzeczywiście w przewidzianych w projekcie celach, precyzuje się w art. 479⁹⁸ § 1, że sąd udziela zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek uprawnionego, który uprawdopodobnił swoje roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu. Interes prawny na potrzeby stosowania tego przepisu jest definiowany autonomicznie: istnieje on wówczas, gdy brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów, jak również, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub zbytnio utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy (art. 479⁹⁸ § 2). Ponadto, jeśli

wniosek o zabezpieczenie zostanie złożony przed wystąpieniem z powództwem, sąd zobowiązany będzie do wyznaczenia terminu (nie krótszego niż dwa tygodnie i nie dłuższego niż miesiąc od uprawomocnienia się postanowienia) na wniesienie pozwu do sądu pod rygorem upadku zabezpieczenia (art. 479¹⁰²).

Warto nadmienić, że nowe przepisy rozstrzygają również, że sąd orzeka taki sposób zabezpieczenia środka dowodowego, jaki stosownie do okoliczności danej sprawy uzna za odpowiedni; w szczególności będzie 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 (art. 479¹⁰¹ § 1). Dopuszcza się również, że na wniosek uprawnionego, pozwanego lub obowiązane sąd może wezwać jednego lub kilku biegłych, aby wzięli udział w wykonaniu postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego (art. 479¹⁰¹ § 3). Należy odnotować, że postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia zapaść musi na posiedzeniu niejawnym, a uprawniony uzyskuje dostęp do objętego nim środka dowodowego dopiero z chwilą, gdy stanie się ono prawomocne (art. 479¹⁰⁰ § 1).

Przedstawiając pokrótce pozostałe instrumenty „z pakietu”, należy wskazać, że instytucja wyjawienia lub wydania środka dowodowego polega na tym, że powód, który uprawdopodobnił swoje roszczenie, może żądać, aby pozwany wyjawiał lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów (art. 479¹⁰⁶). W odróżnieniu od regulacji stosowanej w zakresie zabezpieczenia, postanowienie sądu o wyjawieniu lub wydaniu środka dowodowego jest wykonalne jeszcze przed jego uprawomocnieniem. Kolejna odmiennność wiąże się z obowiązkiem bardziej precyzyjnego określenia przez powoda, jakiego środka dowodowego dotyczy składany przez niego wniosek; co więcej, dopuszcza się skorzystanie z tego instrumentu wyłącznie w sprawach o naruszenie prawa własności intelektualnej. Kompetentny do realizacji wskazanego środka procesowego, jak zaznacza się w uzasadnieniu projektu, będzie komornik albo sąd (stosujący przepisy o egzekucji świadczeń niepieniężnych).

Regulacja ostatniego z grupy szczególnych środków procesowych, t.j. wezwania do wydania informacji, pozwala uprawnionemu, który przedstawił wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie, wystąpić do sądu przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji z wnioskiem o wezwanie naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia (art. 479¹¹³ § 1). Należy poczynić zastrzeżenie, że w razie jeśli taki wniosek złożony jest przed wszczęciem postępowania, to powinno być ono wszczęte najpóźniej w terminie miesiąca od wykonania postanowienia o udzieleniu informacji (art. 479¹¹³ § 2); w przeciwnym razie obowiązany będzie mógł wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji na zasadach ogólnych (art. 479¹¹³ § 3). Dalsze przepisy zawierają rozwinięcie pewnych kwestii proceduralnych, m.in. kiedy można wystąpić z roszczeniem informacyjnym względem podmiotu innego niż naruszający (art. 479¹¹⁴), jak również jaki jest dozwolony zakres żądanych informacji (art. 479¹¹⁵). Co się tyczy tej drugiej kwestii, warto

zwrócić uwagę, że Senat przyjął istotną poprawkę, poszerzającą ten zakres do innych informacji, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Tym samym, jak wskazał senator-sprawozdawca A. Pociąg, sądy własności intelektualnej miałyby zyskać większą swobodę w określaniu granic obowiązku informacyjnego — jak się zdaje, ta elastyczność rzeczywiście byłaby w tym kontekście cenna. Kwestia wykonalności rozstrzygnięta jest tak samo jak w przypadku postanowienia w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego (art. 479¹¹⁸ § 3).

Wartym odnotowania elementem przepisów mających za przedmiot wymienione środki procesowe jest zapewnienie gwarancji ochrony tajemnicy przedsiębiorcy. Jeśli obowiązany powoła się na tajemnicę przedsiębiorstwa, sąd może zarządzić dodatkowo wysłuchanie jednej lub więcej stron (art. 479¹⁰⁰ § 6, art. 479¹¹⁰ § 2 oraz art. 479¹¹⁹ § 2). Należy zauważyć przy tym, że poprawki senackie wprowadziły pewną zmianę redakcyjną: zamiast „jednej lub więcej stron”, przepisy odnoszą się do wysłuchania „uprawnionego lub zobowiązanego”.

Analiza wymienionych środków procesowych wymaga również odniesienia do ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej. Jak wskazywaliśmy w Raporcie Prawnym Nr 1/2020, wprowadza ona nowe regulacje w zakresie postępowania zabezpieczającego. Nowelizacja KPC w pewnym stopniu eliminuje zawarte w niej rozwiązania, które dopiero co weszły w życie. Przepis art. 286¹ PWP ma zyskać nowe następujące brzmienie: w sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, nienależących do kompetencji innych organów, sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego; wyjawienie lub wydanie środka dowodowego; wezwanie do udzielenia informacji, przy czym postanawia się, że sprawy te są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. Zastanawiające jest, że ustawodawca zdecydował się jednak na pozostawienie w ustawie PWP art. 286² wprowadzającego szczegółowe regulacje w odniesieniu do wezwania do udzielenia informacji. Przesłanki są tutaj identyczne: niezbędność dla dochodzenia roszczenia, a także wniosek uprawnionego, który wykaże w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie; pewne rozbieżności ujawniają się natomiast w sformułowaniach przepisów w przedmiocie „innych osób”, które mogą zostać wezwane do udzielania informacji, czy też zakresu informacji — różnice te są subtelne, niemniej takie „dublowanie się” przepisów jest sytuacją zdecydowanie niepożądaną, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wzajemna relacja tych regulacji także nie jest jasno określona.

Mimo pewnych niekonsekwencji, należy stwierdzić, że wprowadzenie przepisów o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej generalnie wiąże się z szeroko zakrojonym ujednoczeniem środków ochrony. Projekt wprowadza również zmiany w rozproszonych przepisach takich aktów, jak ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, czy też ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin: w sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych w tych obszarach sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego oraz wezwanie do udzielenia informacji, stosując przepisy o w postępowaniu w sprawach

własności intelektualnej. Warto nadmienić, że aspekt ujednoczenia środków ochrony budził pewne kontrowersje na etapie prac w Senacie. To ujednoczenie, jak zauważył Senator Sprawozdawca A. Pociąg, spotkało się ze sprzeciwem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS — zdaniem jego przedstawicieli, dotychczasowe zróżnicowanie środków było zasadne, a zrównanie standardów ochrony może wpłynąć niekorzystnie na sytuację uprawnionych z autorskich praw majątkowych.

Powództwa szczególne

Wreszcie obraz wprowadzanych zmian dopełnia regulacja dwóch powództw szczególnych: powództwa wzajemnego, a także powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Pierwsze z powództw, t.j. powództwo wzajemne, stanowi implementację rozwiązania z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 479¹²² § 1, powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub gdy obejmuje żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Co ciekawe, rozpoznawanie powództw o unieważnienie lub wygaśnięcie prawa ochronnego pozostawało do tej pory domeną Urzędu Patentowego RP — konieczne staje się więc ustalenie, jak rozstrzygać ewentualną kolizję dwóch postępowań prowadzonych równolegle przed innymi organami. Z pomocą przychodzi mechanizm zaproponowany w nowym przepisie art. 479¹²⁵, według którego sąd, do którego wpłynęłoby rzeczzone powództwo, zobowiązany byłby do zasięgnięcia informacji, czy w tożsamej sprawie nie toczy się już postępowanie przed UPRP. Jeśli rzeczywiście byłoby ono w toku, należałoby to traktować jako przesłankę zawieszenia procedury sądowej; gdyby w sprawie UPRP wydał już prawomocną decyzję, konieczne byłoby odrzucenie pozwu wzajemnego. Trzeba podkreślić, że ustawowa regulacja zawiera odesłanie do przepisów o unieważnieniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia prawa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i nakazuje stosowanie ich względem powództw wzajemnych w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami KPC o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

Do powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają danego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji odnosi się art. 479¹²⁹. Nakazuje on odpowiednie stosowanie regulacji właściwej dla klasycznego powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa z art. 189 KC. Rolą przepisu art. 479¹²⁷ jest doprecyzowanie, kiedy będzie możliwe stwierdzenie, że powód rzeczywiście ma w danej sprawie interes prawny. Wskazuje się dwa przypadki: w pierwszej sytuacji powód będzie miał interes prawny, jeżeli pozwany uznał czynności objęte powództwem za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; w drugim wypadku — jeżeli nie potwierdził w należytym wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naru-

szenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, itd. Korzyścią z rozpoznania przez sąd takiego powództwa będzie dla powoda upewnienie się, czy może ponieść planowane koszty inwestycyjne bez obaw, że jego przedsięwzięcie naruszy cudze dobra chronione na gruncie prawa własności intelektualnej — tak też wskazuje projektodawca w uzasadnieniu.

Podsumowanie

Podsumowując kompleksowo przedstawioną analizę, zarówno jej część pierwszą, jak i drugą, nie ulega wątpliwości, że nowelizacja KPC wprowadza zmiany nader głębokie i znaczące: proces ich wcielania w życie będzie wymagał bardzo uważnego monitorowania. Podstawową zaletą reform jest ich silny związek z aktualną rzeczywistością, i jak się wydaje, wnikliwe odczytanie pewnych bieżących zjawisk i trendów. Niewątpliwie znajdują w nich odzwierciedlenie postulaty doktryny, jak również przedsiębiorców.

Oczywiście, najważniejszą innowacją jest omawiane poprzednio utworzenie wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej — jest to krok jak najbardziej w słusznym kierunku, skądinąd od dawna już oczekiwany. Wydaje się, że takie sądy przyczynią się do wzrostu fachowości i sprawności postępowań w dziedzinie własności intelektualnej, przysłużą się do podniesienia poziomu orzecznictwa. Towarzyszące ich wprowadzeniu nowe rozwiązania, takie jak przymus zastępstwa przez profesjonalnych pełnomocników, czy też pakiet środków ułatwiających jednostkom realizację ochrony swoich praw, da się sprowadzić do wspólnego mianownika: potraktowane zbiorczo mają być czynnikiem, który zwiększy efektywność zarówno regulacji prawa materialnego, jak i proceduralnego w obszarze własności intelektualnej.

Pewne wątpliwości może przy tym budzić zastosowana technika legislacyjna. Przepisy proceduralne odnoszące się do postępowań w sprawach własności intelektualnej — jak słusznie zauważył Senator A. Pociąg — pozostają rozproszone w różnych aktach prawnych. Zwrócił on uwagę na konieczność wyboru pomiędzy przeniesieniem całości regulacji do KPC a pozostawieniem dotychczasowego modelu, który zakłada obecność przepisów proceduralnych w poszczególnych ustawach normujących konkretne dziedziny prawa własności intelektualnej. Ustawodawca nie podejmuje jednak ostatecznie decyzji co do modelu regulacji — zdają się próbować balansować pomiędzy jednym a drugim, co — jak można się spodziewać — może generować pewne trudności w praktyce.

Oczekiwany efekt, jak się wydaje, nie zostanie osiągnięty w pożądanej skali tak długo, jak nie dojdzie do wprowadzenia konkretnych rozwiązań w zakresie powoływania biegłych i wykorzystywania ich ekspertyz, które to uwzględniałyby specyficzne wymogi postępowania w sprawach własności intelektualnej. Wydaje się, że na dłuższą metę nie sposób pogodzić dążenia do dalej idącej specjalizacji ze stosowaniem ogólnych przepisów o dowodzie z opinii biegłego, które wykorzystuje się w procedurze cywilnej, w postaci wolnej od jakichkolwiek modyfikacji i dostosowań. Pominięcie tej kwestii czyni więc nową regulację w jakimś stopniu fragmentaryczną — można się

więc spodziewać, że niebawem po jej wejściu w życie konieczne będzie jej uzupełnienie i dalsze nowelizacje, debata z całą pewnością pozostaje otwarta, a pewne postulaty zaangażowanych środowisk wciąż będą zgłaszane. Ponadto biorąc pod uwagę, że co poniektóre aspekty nowych regulacji będą mogły zostać wyklarowane jedynie w drodze praktyki orzeczniczej sądów (zwłaszcza bardzo ogólnie uregulowane rozgraniczenie własności), należy uznać, że potrzebne zmiany nie skonsumują się w jednorazowym zdarzeniu wejścia reformy w życie, ale raczej będą stanowić bardziej rozciągnięty w czasie proces.