

Warszawa, 24 czerwca 2022 r.  
KL/245/120/GR/2022

Pani  
**Kamila Król**  
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

*Szanowna Pani Minister,*

Konfederacja Lewiatan („**Lewiatan**”) pragnie odnieść się do Projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia 25 kwietnia 2022 r. („**Projekt**”), któremu w wykazie prac Ministra Zdrowia nadano nr: UD263.

W pkt 1 poniżej przedstawiamy uwagi dotyczące poszczególnych przepisów Projektu, natomiast w pkt 2 opisany został postulat wprowadzenia instytucji listów ochronnych, jako narzędzia zapobiegania nadużywaniu instytucji zabezpieczenia roszczeń w postępowaniach cywilnych w sprawach własności intelektualnej.

Ze względu na szeroki zakres projektu i trwające dodatkowe wewnętrzne konsultacje, chcielibyśmy zastrzec sobie możliwość niezwłocznego uzupełnienia stanowiska w najbliższych dniach.

Mając na uwadze szeroki zakres zgłoszonych uwag, **wnosimy o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem partnerów społecznych.**

Z poważaniem,



Maciej Witucki  
Prezydent Konfederacji Lewiatan



Stanowisko dotyczące Projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej

1. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY		
Jednostka redakcyjna do której zgłaszane są uwagi	Uwagi + propozycja brzmienia przepisu	Uzasadnienie
<b>Rozdział 4 Art 205 i nast.</b>	Uwaga o charakterze ogólnym  Mylące nazewnictwo i zbyt krótkie terminy w sprawach znaków towarowych	<p>Dotychczasowa instytucja sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego została zastąpiona nową instytucją <b>opozycji</b>. W odniesieniu do pozostałych praw własności przemysłowej pozostawiono dotychczasową instytucję sprzeciwu. Zmiana nie znajduje uzasadnienia i może być myląca, zwłaszcza wobec utrwalonej już instytucji sprzeciwu wobec zgłoszeń znaków towarowych. Instytucja sprzeciwu funkcjonuje z powodzeniem od lat także w postępowaniu przed EUIPO w sprawach zgłoszeń znaków towarowych. Wprowadzenie innego nazewnictwa (niespójnego z prawem UE oraz z nazewnictwem instytucji w przypadku innych praw własności przemysłowej) może wywoływać konfuzję (zwłaszcza u zagranicznych podmiotów, jak i polskich które działają na rynkach UE).</p> <p>Skróceniu ulega okres na wniesienie sprzeciwu z 3 do <b>2 miesięcy</b> od daty publikacji informacji o zgłoszeniu. Skrócenie terminu nie przyczyni się do przyspieszenia postępowań, które i tak zależą od rozpatrywania zgłoszenia przez UPRP. Nowy termin jest zbyt krótki. W EUIPO funkcjonuje termin 3 miesięczny, a dotychczasowych przewidziany w p.w.p. był z nim spójny. Skrócenie terminów będzie utrudniać podejmowanie działań wobec znaków towarowych w Polsce.</p> <p><b>Zniesiono obligatoryjny 2-miesięczny okres ugodowego zakończenia sporu</b> z możliwością jego przedłużenia o 4 miesiące. W praktyce termin ten nie wpływał na wydłużenie postępowań, a dawał stronom szansę zakończenia sprawy polubownie w rozsądnym terminie. Obecna regulacja powoduje, że strony chcące negocjować, mają maksymalnie 3 miesiące na negocjacje, po czym mogą zawiesić postępowanie na zasadach ogólnych przewidzianych w kpa (do 3 lat) na wspólny wniosek. W praktyce tak długa 3-letnia perspektywa powoduje brak motywacji stron do przeprowadzenia negocjacji i sprawia, że sprawy te w</p>



LEWIATAN

		Urzędzie Patentowym pozostają zawieszona na długi czas. Przy pozostawieniu dotychczasowej regulacji, dającej stronom rozsądny 2-miesięczny termin na przeprowadzenie negocjacji z możliwością jego przedłużenia o 4 miesiące na zgody wniosek stron, sprawy te mogłyby zostać zakończone szybciej.
<b>Art. 289 ust. 4</b>	Art. 289 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  „Przepisu ust. 2 nie stosuje się do licencji niewyłącznej znaku towarowego.”	Ustawodawca przewiduje wymóg zawarcia umowy licencyjnej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Obowiązek ten jest niezależny od tego, czy licencja jest wyłączna czy niewyłączna. Tymczasem we współczesnym obrocie gospodarczym w wielu przypadkach umowy licencji niewyłącznej zawierane są w sposób dorozumiany. O ile jeszcze uzasadniony jest wymóg zawarcia umowy licencji wyłącznej w formie pisemnej, o tyle taki wymóg w odniesieniu do licencji niewyłącznej znaku towarowego wydaje się nie odpowiadać współczesnym regułom gospodarki.
<b>art. 335 ust. 6</b>	Art. 335 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  „W przypadku osoby zagranicznej, złożenie dokumentu wykazującego umocowanie, innego niż pełnomocnictwo albo jego uwierzytelniony odpis, nie jest wymagane także, gdy umocowanie zostanie potwierdzone przez ustanowionego w sprawie adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub osobę świadczącą usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych”	<p>Wątpliwości budzi redakcja przepisu, szczególnie w jego końcówce, która brzmi: „(...) oświadczeniem o reprezentowaniu zgodnym z przepisami obowiązującymi w miejscu sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa”. Zgodnie z uzasadnieniem przepis ten ma ułatwić wykazanie skutecznego i prawidłowego umocowania pełnomocnika przy znaczącym ograniczeniu formalizmu i zaufaniu wobec przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.</p> <p>Powyższe budzi wątpliwości co do treści oświadczenia, które miałby składać pełnomocnik na dokumencie wykazującym umocowanie, innym niż pełnomocnictwo. Treść proponowana przez ustawodawcę sugeruje, że np. polski pełnomocnik miałby składać oświadczenie o tym, że reprezentuje podmiot zagraniczny zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju siedziby tego podmiotu zagranicznego. Zwykle przecież pełnomocnictwo sporządzone będzie zagranicą, poza Polską. Zatem powstaje pytanie na jakiej podstawie polski pełnomocnik miałby oświadczyć (i ocenić) czy reprezentacja jest zgodna z przepisami obowiązującymi w innej jurysdykcji. Przepis w brzmieniu zaproponowanym przez ustawodawcę de facto nakładałby obowiązek na polskiego pełnomocnika uzyskania jakiegoś potwierdzenia co do zgodności reprezentacji. Dlatego jeżeli nadrzędnym celem wprowadzonej zmiany ma być poleganie na zaufaniu wobec przedstawicieli zawodów zaufania publicznego uzasadniona wydaje się rezygnacja z obowiązku składania takiego oświadczenia.</p>

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3  
00-727 Warszawa

tel. (+48) 22 55 99 900  
fax (+48) 22 55 99 910  
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl  
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400  
KRS 0000053779  
Sąd Rejonowy dla  
m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS





LEWIATAN

<b>Art. 466 pkt 7, 8, 9, 10</b>	<b>W każdym ze wskazanych podpunktów:</b>  Zamienić słowa „stwierdzenie prawa” na „ustalenie prawa (...)”	W treści art. 466 w kolejnych podpunktach 7, 8, 9 i 10) mowa o „stwierdzeniu prawa (...)” – użycie tego określenia budzi jednak wątpliwości w doktrynie co do typu powództwa. Mając na uwadze przyjęty podział powództw (tj. powództwo o ustalenie, świadczenie i ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego), właściwe powinno być użycie słowa „ustalenie”.
<b>Art 468</b>	Art. 468 otrzymuje brzmienie:  „Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego <del>bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych</del> wytworach, <u>co do których stwierdzono naruszenie prawa</u> oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględni wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich”.	Postulowana zmiana brzmienia przepisu ma na celu dostosowanie jego treści do art. 10 Dyrektywy 2004/48 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej Dyrektywa 2004/48), który to artykuł nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sąd mógł, na żądanie uprawnionego, przedsięwziąć właściwe środki w odniesieniu do <i>towarów, co do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej</i> . Proponowane brzmienie jest tożsame z treścią analogicznego określenia zawartego w Dyrektywie. Brzmienie zaproponowane przez ustawodawcę bezzasadnie zawęża przepis.
<b>Art. 488 ust. 2</b>	Usunąć ust. 2:  <del>„2. Do roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego powszechnie znanego przepisy art. 481–487 stosuje się odpowiednio.”</del>	Z uwagi na specyfikę regulacji dotyczącej znaku powszechnie znanego, który jest znakiem niezarejestrowanym, niezasadne jest wprowadzenie zmiany aby wszystkie przepisy dotyczące roszczeń odnoszące się do znaków towarowych były w stosunku do niego stosowane odpowiednio. Ponadto ust. 1 czytany łącznie z ust. 2 wprowadza wątpliwość czy na podstawie prawa do znaku powszechnie znanego możliwe jest podnoszenie wyłącznie roszczeń zakazowych czy też pełnego katalogu roszczeń, przysługującego na wypadek naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy.
<b>Art. 492 ust. 1</b>	Art. 492 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym unijnym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym lub unijnym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, <u>w tym w ramach obrotu</u>	Proponowana zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących pojęcia „dokonywania obrotu”. Orzecznictwo SN jest w tym przedmiocie jasne i potwierdza, że „Zwrot - "dokonuje obrotu towarami" w sposób jednoznaczny wskazuje na penalizację każdego etapu obrotu towarem” (tak SN w wyrokach z 19.04.2012 r. III KK 53/12 i z 15.01.2010 r., V KK 342/09). Pomimo tego, zauważalna jest tendencja do wąskiego rozumienia tego pojęcia i utożsamiania go jedynie ze sprzedażą, co wobec powołanych wyroków SN jest nieprawidłowe. Praktyka ścigania przestępstw związanych z produkcją i handlem towarami podrobionymi pokazuje także, że często dochodzi do rozbieżności w zakresie kwalifikacji

member of **BUSINESSEUROPE**



Konfederacja Lewiatan  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3  
00-727 Warszawa

tel.(+48) 22 55 99 900  
fax (+48) 22 55 99 910  
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl  
www.konfederacjalewiatan.pl

NIP 5262353400  
KRS 0000053779  
Sąd Rejonowy dla  
m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS



	<p><b>importuje je, eksportuje, przechowuje, nabywa, oferuje do sprzedaży, sprzedaje</b> podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”</p> <p>Do art. 492 dodać ust 4:</p> <p><b><u>„4. Kto nieumyślnie popełnia czyn określony w ust. 1, 2 lub 3, polegający na dokonywaniu obrotu towarami określonymi w ust. 1, podlega grzywnie.”</u></b></p>	<p>danego zachowania jako dokonania albo usiłowania. Przykładowo, czyn sprawcy polegający na oferowaniu podrobionych towarów raz jest uznawany za dokonanie czynu z art. 305, a innym razem jako jego usiłowanie. W przypadku wyraźnego wskazania czynności, które są objęte pojęciem „dokonywania obrotu” wątpliwości takie nie będą powstawać, co uczyni walkę ze zjawiskiem podrabiania towarów bardziej skuteczną.</p> <p>Proponowany ust. 4, przewidujący odpowiedzialność za nieumyślne dokonywanie obrotu bezprawnie oznaczonymi towarami, wzorowany jest na analogicznej regulacji zawartej w art. 116 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (nieumyślne bezprawnie rozpowszechnianie cudzego utworu). W aktualnym stanie prawnym przestępstwo dokonywania obrotu bezprawnie oznaczonymi towarami, w szczególności towarami podrobionymi, może zostać popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym, nie ma ono jednak typu nieumyślnego. Bardzo często uniemożliwia to skuteczne postawienie zarzutów osobom umiejętnie zasłaniającym się rzekomą niewiedzą w odniesieniu do pochodzenia i natury towarów, którymi handlują (nawet gdy z wszystkich okoliczności w sposób jednoznaczny wynika, że nie mogą to być towary oryginalne, pochodzące od uprawnionego), jak również odnośnie do istoty naniesionych na te towary oznaczeń.</p>
--	--	---

## 2. WPROWADZENIE INSTYTUCJI LISTÓW OCHRONNYCH

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) po art. 755<sup>1a</sup> dodaje się art. 755<sup>1b</sup> w brzmieniu:

**„Art. 755<sup>1b</sup>.**

**§ 1. W sprawach własności intelektualnej każdy kto spodziewa się złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia (wnioskodawca), może złożyć do sądu pismo zawierające jego stanowisko w sprawie (list ochronny).**

**§ 2. Wnioskodawca może złożyć list ochronny do jednego lub kilku sądów. Art. 734 stosuje się odpowiednio.**

**§ 3. List ochronny powinien wskazywać osobę lub osoby, które mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, przedmiot spodziewanego wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz**



zawierać uprawdopodobnienie okoliczności przedstawionych w liście ochronnym. Jeżeli oznaczenie osoby lub wszystkich osób, które mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, list ochronny zawiera informację o braku oznaczenia takiej osoby lub osób oraz wyjaśnienie przyczyn braku ich oznaczenia.

§ 4. List ochronny obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia jego złożenia.

§ 5. Na wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem okresu, o którym mowa w § 4, okres obowiązywania listu ochronnego ulega przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy.

§ 6. Po upływie okresu obowiązywania listu ochronny zwraca się wnioskodawcy.

§ 7. W razie złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia w okresie obowiązywania listu ochronnego, po stwierdzeniu przez sąd, że wnioskodawca złożył uprzednio list ochronny dotyczący przedmiotu wniosku, list ten niezwłocznie dołącza się do akt sprawy, a jego odpis doręcza się uprawnionemu.

§ 8. W razie złożenia listu ochronnego po złożeniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia, a przed jego rozpoznaniem, przepis § 7 stosuje się odpowiednio.”

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

“Art. 69a 1. Od listu ochronnego pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł.

2. Połowę opłaty pobiera się od wniosku o przedłużenie obowiązywania listu ochronnego.”

W rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141 z późn. zm.)

- po § 125 dodaje się § 125a w brzmieniu:

„§ 125a. Informacji o treści wykazu listów ochronnych, o którym mowa w § 219a, nie udostępnia się.”

- po § 134 dodaje się § 134a w brzmieniu:

„§ 134a. Wykazu listów ochronnych, o którym mowa w § 219a, ani treści listów ochronnych nie udostępnia się.”

- po § 219 dodaje się § 219a w brzmieniu:

„§ 219a. 1. Przewodniczący wydziału własności intelektualnej tworzy wykaz listów ochronnych.

2. Przewodniczący wydziału usuwa list ochronny z wykazu po upływie okresu jego obowiązywania.

3. Po wpłynięciu wniosku o udzielenie zabezpieczenia przewodniczący wydziału sprawdza w wykazie listów ochronnych czy złożono list ochronny dotyczący przedmiotu wniosku.

4. W razie wpłynięcia wniosku o udzielenie zabezpieczenia w okresie obowiązywania listu ochronnego, przewodniczący wydziału niezwłocznie zarządza przekazanie listu ochronnego referentowi.

5. W razie wpłynięcia listu ochronnego w trakcie rozpoznawania wniosku o udzielenie zabezpieczenia, przepis ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”

## UZASADNIENIE

Przedstawione zmiany mają na celu zapobiegać nadużywaniu instytucji zabezpieczenia roszczeń. W związku z tym, że postępowanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia zostało w systemie polskiej procedury cywilnej ukształtowane jako postępowanie *ex parte*, sąd rozpoznaje żądanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wyłącznie w oparciu o twierdzenia strony zainteresowanej jego uzyskaniem. W konsekwencji, zdarzają się sytuacje uzyskiwania zabezpieczeń w sprawach z zakresu własności intelektualnej na podstawie jednostronnych, często zniekształconych bądź też opartych na przemilczeniu istotnych okoliczności wniosków. Zdarza się, że w oparciu o jednostronnie przedstawiony stan faktyczny dochodzi do udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazie prowadzenia obrotu towarem na czas postępowania. Tym samym uprawniony doprowadza do opóźnienia lub zniweczenia konkurencji już przez samo uzyskanie zabezpieczenia, bez względu na ostateczny wynik sprawy.

Opisane zjawisko jest szczególnie istotne dla sporów w sektorze farmaceutycznym. Obecnie producent leku generycznego, który padł ofiarą bezzasadnego wniosku o udzielenie zabezpieczenia, musi oczekiwać wiele tygodni, a nawet miesięcy, na wstrzymanie wykonania zabezpieczenia lub jego uchylenie przez sąd odwoławczy. Przez cały ten okres uprawniony może korzystać z braku konkurencji, ze szkodą dla obowiązanego, pacjentów i systemu ochrony zdrowia. Szkodliwe skutki nieuzasadnionych zabezpieczeń w takich sprawach wykraczają bowiem poza relację powód-pozwany. Szkody ponoszą także pacjenci, pozbawieni dostępu do tańszej terapii, oraz płatnik publiczny, zmuszony do wydatkowania większych kwot na pokrycie kosztów droższych, bo pozbawionych konkurencji, terapii lekowych. Wielu takich sytuacji można byłoby uniknąć, gdyby sąd mógł zapoznać się, przed rozpoznaniem wniosku, ze stanowiskiem obowiązanego.

W celu zwalczania przedstawionej sytuacji opowiadamy się za wprowadzeniem instytucji listu ochronnego, dobrze znanej w innych europejskich systemach prawnych, przykładowo w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwajcarii i Hiszpanii. Instytucja ta jest również przewidziana w projekcie Regulaminu Jednolitego Sądu Patentowego. Pomimo braku ustawowej regulacji, pisma ochronne występują w praktyce również w Polsce. Podejście sędziów do listów ochronnych jest jednak ewidentnie zróżnicowane – od akceptacji takich listów poprzez włączanie ich do akt sprawy po ich zwrot.

Funkcją listu ochronnego jest przedstawienie przez potencjalnego obowiązanego okoliczności dotyczących spodziewanego wniosku o zabezpieczenie roszczeń, aby umożliwić sądowi uwzględnienie stanowiska drugiej strony sporu, bez konieczności aktywnego włączenia obowiązanego do postępowania zabezpieczającego. Złożenie listu ochronnego zmniejsza ryzyko wydania nieuzasadnionego i powodującego szkody zabezpieczenia. Dodatkowo, gwarantuje utrzymanie zasady szybkości w postępowaniu zabezpieczającym.

Proponowane przepisy odnoszą się do rozwiązań obowiązujących w innych państwach europejskich. Można znaleźć zdecydowane nawiązanie do przepisu szwajcarskiego ZPO i projektu Regulaminu Jednolitego Sądu Patentowego.

Zgodnie z §270 ZPO: *"Strona, która ma podstawy by sądzić, że zostanie przeciw niej złożony wniosek o zastosowanie środka tymczasowego, środka zabezpieczenia zgodnie z art. 271-281 SchKG lub innego środka bez uprzedniego wysłuchania może przedstawić swoje stanowisko w liście ochronnym."*

Zgodnie z zasadą nr 207 pkt 1 projektu Regulaminu Jednolitego Sądu Patentowego: *"Jeżeli osoba uprawniona do wszczęcia postępowania na mocy art. 47 uzna za prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości do sądu może zostać złożony wniosek o zastosowanie środków zabezpieczających wobec niej jako pozwanej, może ona wnieść list ochronny."*

Uwzględniając już obowiązujące rozwiązania europejskie proponujemy wprowadzenie ograniczonego czasu obowiązywania listu ochronnego - 6 miesięcy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

Proponujemy stworzenie centralnego repozytorium listów ochronnych w wersji elektronicznej, z którego mogłyby korzystać wszystkie sądy, aby szybko i jednoznacznie ustalić czy dany podmiot taki list złożył. Trudno jest bowiem sobie wyobrazić w dobie kiedy wszystko się poddawane jest procesowi cyfryzacji, żeby proces ten, w przypadku złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia odbywał się analogowo.

Należy podkreślić, że wprowadzenie nowelizacji nie wpłynie na pogorszenie pozycji prawnej powodów (uprawnionych). Złożenie listu ochronnego nie będzie również opóźniać rozpoznania wniosku o zabezpieczenie. Przedstawione uwagi przewidują udostępnienie uprawnionemu odpisu listu ochronnego przed rozpoznaniem wniosku, tak aby zachować zasadę równości stron i kontrydiktoryjności postępowania.

Dodatkowe obowiązki przewodniczącego wydziału i sędziego referenta, związane z uwzględnieniem faktu złożenia listu ochronnego i prowadzenia wykazu listów ochronnych, zrównoważyć ma opłata, z którą będzie wiązać się złożenie (1000 zł) i przedłużenie obowiązywania (500 zł) listu ochronnego.

**KL/245/120/GR/2022**