

Bruksela, 19 kwietnia 2019 r.

**Pan Łukasz Piebiak**  
**Podsekretarz Stanu**  
**Ministerstwo Sprawiedliwości**

Al. Ujazdowskie 11  
00-950 Warszawa P-33

adres email: [katarzyna.michalak@ms.gov.pl](mailto:katarzyna.michalak@ms.gov.pl)

Szanowny Panie Ministrze,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Znaków Towarowych (The International Trademark Association, INTA) docenia możliwość złożenia uwag do polskiego Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2019 r., wprowadzającego w szczególności sądy właściwe w sprawach własności intelektualnej.

INTA jest globalnym stowarzyszeniem właścicieli marek i profesjonalnych doradców, wspierającym ochronę znaków towarowych i powiązanej własności intelektualnej w celu zwiększania zaufania konsumentów, wzrostu gospodarczego oraz innowacji. Członkowie stowarzyszenia INTA pochodzą ze 191 krajów i ponad 7200 organizacji, w tym 28 w Polsce. Organizacje członkowskie stowarzyszenia reprezentują około 31 000 specjalistów w dziedzinie znaków towarowych i obejmują właścicieli marek dużych korporacji, jak również małych i średnich przedsiębiorstw, kancelarii prawnych oraz organizacji nonprofit. Są wśród nich również członkowie agencji rządowych, jak również profesorowie i studenci. Więcej informacji o naszym stowarzyszeniu można znaleźć na stronie internetowej: [www.inta.org](http://www.inta.org).

INTA chciałaby podzielić się swoimi poglądami na temat proponowanego projektu, wynikającymi z jej doświadczeń zebranych podczas wspierania działań legislacyjnych w wielu jurysdykcjach. INTA zdecydowanie opowiada się za wdrożeniem wyspecjalizowanego sądownictwa dla rozpoznawania spraw dotyczących znaków towarowych. W tym celu INTA przyjęła 7 listopada 2001 roku [Uchwałę Zarządu w sprawie wyspecjalizowanego sądownictwa ds. znaków towarowych](#), w której wyraziła poparcie dla przekazywania spornych spraw dotyczących znaków towarowych sędziom specjalizującym się w sprawach dotyczących znaków towarowych lub posiadającym znaczne doświadczenie w tych sprawach. Uchwała była wynikiem badania opinii praktyków w wielu jurysdykcjach. Kluczowe argumenty przemawiające za takimi wyspecjalizowanymi sądami ds. znaków towarowych zostały zapisane w uchwale i były następujące:

- a) W znacznej liczbie jurysdykcji na całym świecie są wyspecjalizowane sądy, których właściwość ogranicza się do różnego rodzaju spraw z zakresu własności intelektualnej;
- b) W wielu innych jurysdykcjach obowiązują formalne lub nieformalne procedury, w ramach których sprawy z zakresu własności intelektualnej są wnoszone do sądów właściwości ogólnej, ale następnie przydzielane konkretnym sędziom, którzy w ten sposób rozwijają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w takich sprawach;
- c) Osoby, które mają doświadczenie w pracy z takimi wyspecjalizowanymi sądami i sędziami, na ogół dobrze je oceniają, informując, że takie sądy i sędziowie skutecznie i sprawiedliwie rozwiązują spory

dotyczące własności intelektualnej oraz wypracowują spójne orzecznictwo, które zwiększa zrozumienie i pewność wśród właścicieli i użytkowników własności intelektualnej;

- d) Spory dotyczące znaków towarowych, nie mniej niż inne kwestie związane z własnością intelektualną, podlegają przepisom prawa, traktatom, regułom i zasadom, które mogą być złożone i które do opanowania wymagają studiowania i doświadczenia;
- e) Przekazywanie spornych spraw dotyczących znaków towarowych sędziom posiadającym specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących znaków towarowych przyniosłoby korzyści nie tylko stronom sporu, ale także właścicielom i użytkownikom znaków towarowych ogólnie.

Ponadto, zgodnie z raportem EUIPO w sprawie '[Specjalistycznego sądownictwa w zakresie praw własności intelektualnej w państwach członkowskich – zestawienie dostępnych badań \(III kwartał 2017\)](#)', 21 państw członkowskich Unii Europejskiej posiada albo samodzielny sąd specjalizujący się w sprawach własności intelektualnej albo wyspecjalizowaną izbę lub trybunał w ramach sądu właściwości ogólnej. Z tego względu, korzystamy z okazji, jaką dają konsultacje społeczne, aby przedstawić uwagi na temat proponowanych zmian przepisów.

\* \* \*

## **I. Artykuł 1 punkt 4) projektu – nowe artykuły 479<sup>89</sup> - 479<sup>90</sup> Kodeksu postępowania cywilnego – sądy własności intelektualnej**

INTA bardzo przychylnie odnosi się do utworzenia w Polsce wyspecjalizowanego sądownictwa w zakresie własności intelektualnej. Jednocześnie INTA sugeruje rozważenie, obecnie lub w przyszłości, wprowadzenia większej specjalizacji, w ramach której wyspecjalizowane wydziały będą rozpatrywać nie tylko sprawy cywilne, ale również skargi na decyzje Urzędu Patentowego. Decyzje takie mogłyby obejmować m.in. postępowania sporne prowadzone przed Urzędem Patentowym, takie jak sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Wzmocniłoby to efekt skali, gdyż sędziowie zajmujący się sprawami własności intelektualnej mieliby znacznie większą możliwość specjalizacji w prawie własności intelektualnej i wydawania spójnych wyroków w ramach całościowo ujętego systemu własności intelektualnej. Polski Kodeks postępowania cywilnego wdrożył już taki model, wprowadzając Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który rozpoznaje m.in. odwołania na decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

## **II. Artykuł 1 punkt 4) projektu – nowe artykuły 479<sup>98</sup>, 479<sup>106</sup> i 479<sup>112</sup> Kodeksu postępowania cywilnego – wymóg wykazania roszczenia w wystarczającym stopniu**

Projekt umożliwi uprawnionemu ubieganie się o zabezpieczenie środków dowodowych, jeżeli uprawniony w wystarczającym stopniu wykaże swoje roszczenie.

INTA obawia się, że sądy mogą oddalać wnioski na tej podstawie, że roszczenie nie jest w wystarczającym stopniu wykazane (udowodnione). W rzeczywistości uprawniony będzie przecież składać ten wniosek po to, aby właśnie zgromadzić dowody.

INTA sugeruje zastąpić ten wymóg wymogiem uprawdopodobnienia roszczenia. Taki wymóg istnieje w polskim prawie i pełni należycie swą funkcję w postępowaniach z wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Alternatywnie, chociaż INTA uważa powyższe rozwiązanie za bardziej pożądane, INTA rekomenduje, aby w projekcie użyto sformułowania zawartego w Dyrektywie 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Zgodnie z art. 6 dyrektywy, posiadacz praw jest zobowiązany do przedstawienia „należycie dostępnych dowodów wystarczających do poparcia swoich roszczeń” [aczkolwiek w wersji angielskiej: „reasonably available evidence sufficient to support its claims”, czyli w rzeczywistości „rozsądnie dostępnych (osiągalnych) dowodów wystarczających do poparcia swych roszczeń”, co bardziej adekwatnie oddaje ideę tego wymogu]. Uważamy, że byłoby to bardziej wyważone i skuteczne rozwiązanie dla uprawnionych.

To samo dotyczy wyjawiania lub wydawania środków dowodowych, a także wezwania do udzielenia informacji. Jednakże w tym ostatnim przypadku, art. 8 Dyrektywy 2004/48/WE wymaga jedynie, aby żądanie było „uzasadnione i proporcjonalne”. Dlatego też w tym przypadku INTA sugeruje zastąpienie omawianego wymogu np. następującym wymogiem: „wykazanie wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie”.

## **III. Artykuł 1 punkt 4) projektu – nowy artykuł 479<sup>112</sup> Kodeksu postępowania cywilnego – zapłata świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości towarów bądź usług, których informacja dotyczyła**

Zgodnie z projektem, jeżeli sąd wezwie osobę trzecią do udzielenia informacji przed wszczęciem przez uprawnionego postępowania w sprawie o naruszenie, uprawniony będzie musiał wszcząć takie postępowanie w ciągu miesiąca. W przeciwnym razie uprawniony będzie musiał zapłacić na rzecz tego obowiązanego świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej wartości towarów bądź usług, których informacja dotyczyła.

Wymóg ten naszym zdaniem jest zdecydowanie nadmierny i nieproporcjonalny. INTA jest świadoma wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16 r., który podkreślał konieczność wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia praw po wezwaniu do udzielenia informacji.

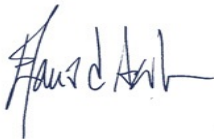
Poprzednia regulacja nieproporcjonalnie ograniczała swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiając uprawnionemu żądanie określonych informacji na temat domniemyanych naruszeń ze strony osób trzecich, niezależnie od tego czy postępowanie w sprawie naruszenia zostało wszczęte. W rezultacie osoba trzecia ujawniałaby swoje tajemnice handlowe niezależnie od tego, czy uprawniony wszczął postępowanie w sprawie naruszenia. Polski Trybunał Konstytucyjny uznał to za nieproporcjonalne w świetle ochrony swobody prowadzenia działalności gospodarczej, która może być ograniczona jedynie ze względu na ważny interes publiczny, co nie ma miejsca w takiej sytuacji.

Jednakże rozwiązanie zaproponowane w projekcie, które ma odpowiedzieć na powyższe zastrzeżenia zgłaszane przez Trybunał Konstytucyjny, jest jednocześnie nieproporcjonalne w świetle interesów uprawnionych. Proponowane rozwiązanie zagraża konstytucyjnej swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, z której korzystają uprawnieni, jak również ich prawu własności i prawom majątkowym, których ochrona zagwarantowana została w Konstytucji. W rezultacie uprawnieni nie będą korzystać z zaproponowanego środka, albo może on zostać uznany w przyszłości za niekonstytucyjny, w oparciu o podstawy związane ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej lub prawem własności.

\* \* \*

INTA wyraża chęć wspierania władz polskich w ich wysiłkach na rzecz wprowadzenia wyspecjalizowanego sądownictwa w sprawach znaków towarowych i zapewnienia dodatkowych skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony własności intelektualnej. Mamy nadzieję, że nasze uwagi okażą się przydatne. Jeśli chcieliby Państwo omówić bardziej szczegółowo którąkolwiek z podniesionych przez nas kwestii lub też inne zagadnienia, prosimy o kontakt z Hélène Nicora, Dyrektorem Generalnym INTA w Europie, pod adresem mailowym [hnicora@inta.org](mailto:hnicora@inta.org) oraz Hadrien Valembois, Dyrektorem ds. Polityki INTA w Europie, pod adresem mailowym [hvalembois@inta.org](mailto:hvalembois@inta.org).

Z wyrazami szacunku,



Etienne Sanz de Acedo  
Dyrektor Generalny  
International Trademark Association

*(Jest to oryginalna wersja polska)*

Brussels, April 19, 2019

**Mr Łukasz Piebiak**  
**Undersecretary of State**  
**Ministry of Justice**

Al. Ujazdowskie 11  
00-950 Warszawa P-33

by email: [katarzyna.michalak@ms.gov.pl](mailto:katarzyna.michalak@ms.gov.pl)

Dear Minister Piebiak,

The International Trademark Association (INTA) appreciates the opportunity to provide input on the Polish Draft act on amendment of the act – Civil procedure code and some other acts of March 21, 2019 introducing, in particular, the intellectual property (IP) courts.

INTA is a global association of brand owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property to foster consumer trust, economic growth, and innovation. INTA's members are from 191 countries and more than 7,200 organizations, including 28 in Poland. The Association's member organizations represent some 31,000 trademark professionals and include brand owners from major corporations as well as small and medium-sized enterprises, law firms and nonprofits. There are also government agency members as well as individual professor and student members. Further information about our Association can be found at [www.inta.org](http://www.inta.org).

INTA would like to share its views on the proposed legislation resulting from its experience gathered while supporting legislative actions across numerous jurisdictions. INTA strongly advocates for the implementation of specialized trademark judiciaries. For this purpose INTA passed a [Board Resolution on Specialized Trademark Judiciaries](#) on November 7, 2001, in which it expressed support for the submission of litigated trademark cases to judges specializing in or having substantial experience in trademark matters. The Resolution followed a survey of the views of practitioners in a large number of jurisdictions. The key arguments in favor of such specialized trademark judiciaries were enshrined in the Resolution and were the following:

- f) A substantial number of jurisdictions around the world have specialized courts whose jurisdiction is limited to intellectual property matters of various kinds.
- g) A number of other jurisdictions have formal or informal procedures whereby intellectual property cases are filed in courts of general jurisdiction, but are then assigned to specific judges who thereby develop special knowledge of and expertise in such matters.
- h) Those who have had experience with such specialized courts and judges generally rate them highly, reporting that such courts and judges resolve intellectual property disputes efficiently and fairly, and generate consistent case law which enhances understanding and certainty among owners and users of intellectual property.

- i) Trademark disputes, no less than other intellectual property matters, are governed by laws, treaties, rules and principles which can be complex and which require extended study and experience to master.
- j) The submission of litigated trademark cases to judges having specialized knowledge of and experience in trademark matters would benefit not only the litigants but trademark owners and users generally.

Moreover, according to the EUIPO's report on '[Specialised IP Rights Jurisdictions in the Member States – a compilation of available studies \(Q3 2017\)](#)', 21 EU Member-States have either a stand-alone court specialized in IP or a specialized IP Chamber or tribunal within a General Court We therefore take the opportunity of the public consultation to provide comments on the proposed legislation.

\* \* \*

**IV. Article 1 point 4) of the draft – new Articles 479<sup>89</sup> - 479<sup>90</sup> to the Civil procedure code – IP court**

INTA takes a very favorable view of the establishing a specialized IP judiciary or bench in Poland. At the same time INTA suggests to consider, whereas now or in the future, to implement greater specialization, under which such specialized chambers will not only hear civil cases but also complaints on decisions of the Patent Office. Such decisions could encompass e.g. contentious proceedings conducted before the Patent Office, such as trademark protective right invalidation cases.

This would bolster effects of scale, as the IP judges would have much greater opportunity to specialize in IP law as well as provide coherent decisions in overall system of IP matters. The Polish code of civil procedure has already implemented such a model by introducing the Court for the Protection of Competition and Consumers which hears e.g. complaints on decisions of the President of the Office for Competition and Consumer Protection.

**V. Article 1 point 4) of the draft – new Articles 479<sup>98</sup>, 479<sup>106</sup> and 479<sup>112</sup> to the Civil procedure code – requirement to provide evidence substantiating claims in sufficient manner**

The draft allows a right holder to apply for securing evidence measures if she/he provides evidence to her/his claim in a sufficient manner.

INTA is concerned that courts may dismiss the applications on a basis that the claim is not sufficiently based on evidence. In fact, the right holder often applies for this measure as she/he lacks the evidence.

INTA suggests replacing this requirement with a requirement to present the claim as probable. Such a requirement exists in Polish law and serves well in interim injunction proceedings.

Alternatively, although INTA finds the above as more desirable solution, INTA recommends that the draft uses wording provided in Directive 2004/48/EC of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. According to article 6, the right holder is required to present “reasonably available evidence sufficient to support its claims”. We believe that this would be a more balanced and effective solution for right holders.

The same applies to revealing or handing over evidence measures, as well as to a request to provide information. However, for the latter, article 8 of the Directive 2004/48/EC requires only that the request be “*justified and proportionate*”. Therefore, in this case INTA would suggest replacing the discussed requirement with e.g. the following: “demonstrating reliable circumstances indicating the infringement”.

**VI. Article 1 point 4) of the draft – new Article 479<sup>112</sup> to the Civil procedure code – fee equal to value of goods or services covered by the call for information**

According to the draft, if a court calls a third party to provide certain information before the right holder initiated the infringement proceedings, the right holder must initiate these proceedings within a month. Otherwise, she/he must pay the third party a fee corresponding to the value of the goods or services which the request for information refers to.

This requirement appears overwhelmingly excessive and disproportional to us. INTA is aware of the Constitutional Tribunal’s verdict of December 6, 2018, SK 19/16, that required that the request for information be followed by the initiation of the main proceedings on the infringement.

The previous regulation already disproportionately limited the freedom of business by allowing the right holder to request certain information on alleged infringements by third parties irrespective of whether the proceedings on the infringement were initiated or not. The result could have led to a third party revealing its trade secrets irrespective of whether the right holder initiated the proceedings on the infringement. The Polish Constitutional Tribunal found it disproportional in light of the protection of the freedom of business which may only be limited due to important public interest which is not the case in such circumstance.

However, the solution proposed in the draft – which is supposed to cure the above concerns raised by the Constitutional Tribunal – is disproportional in light of the right holders’ interests. The proposed solution endangers the constitutional freedom of business enjoyed by the right holders, as well as their ownership and economic rights protected by the Constitution. In result, the right holders will not apply for the proposed

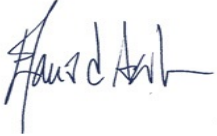


solution, or it could be found unconstitutional in the future, either based on the 'freedom of business' grounds or on the right of propriety.

\* \* \*

INTA stands ready to support the Polish authorities in their efforts towards the establishment of specialized trademark judiciaries and providing additional effective solutions for protection of intellectual property. We hope you will find our comments useful. Should you wish to further discuss any of the points we have raised or additional issues, please contact H el ene Nicora, INTA Chief Representative Officer – Europe, at [hnicora@inta.org](mailto:hnicora@inta.org) and Hadrien Valembois, INTA Policy Officer - Europe at [hvalembois@inta.org](mailto:hvalembois@inta.org).

Sincerely yours,



Etienne Sanz de Acedo  
Chief Executive Officer  
International Trademark Association

*(This constitutes the English original version)*