

Mateusz Balcerzak¹

Uniwersytet Łódzki

ORCID ID: 0000-0002-1142-5616

NOWE PRZEPISY

DOTYCZĄCE ZABEZPIECZANIA ROSZCZEŃ W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2023 R.)

ABSTRACT

New regulations for securing claims in intellectual property cases (effective July 1, 2023)

The article presents and discusses the provisions of collateral proceedings effective July 1, 2023, on securing claims in intellectual property cases. The reasons prompting the legislator to introduce special regulations are indicated, in particular the high risk of causing damage to the debtor that can be difficult to rectify, if the secured injunction claim turns out to be unfounded. The new regulations aim to mitigate the indicated risk via a directive ordering that the likelihood of invalidation of the exclusive right in other pending proceedings be taken into account (Article 7301 § 11 of the Polish Code of Civil Procedure), imposing an information obligation on the claimant (Article 736 § 5 of the Polish Code of Civil Procedure), introducing an adversarial element into the securing proceedings (hearing of the debtor – Article 755 § 22 of the Polish Code of Civil Procedure), and depriving the protection of the claimant who filed the security application too late.

The author positively assesses the direction of most of the new regulations, while pointing out some interpretative doubts regarding, amongst other things, their scope of application. At the

¹ Doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ, radca prawny, e-mail: mbalcerzak@wpia.uni.lodz.pl.

same time, the legislator's solution, ordering the dismissal of the application for securing claims if the application is filed more than six months after the date of knowledge of the infringement of the exclusive right, is criticized. This solution seems too rigid and may lead to unfair consequences for the applicant when their inaction is justified.

Keywords: intellectual property cases, proceedings regarding securing claims

Słowa kluczowe: sprawy własności intelektualnej, postępowanie zabezpieczające

1. Wstęp

W roku 2020 ustawodawca wprowadził do Kodeksu postępowania cywilnego odrębny tryb postępowania w sprawach własności intelektualnej². Zgodnie z definicją zawartą w art. 479⁸⁹ k.p.c. sprawy własności intelektualnej dotyczą: ochrony praw autorskich i pokrewnych; praw własności przemysłowej; innych praw na dobrach niematerialnych; zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji; ochrony dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług oraz ochrony dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. Nowe postępowanie odrębne nie pociągało za sobą zmian przepisów postępowania zabezpieczającego w sprawach wymienionych w art. 479⁸⁹ k.p.c. Sytuację tę zmieniła ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw³.

Niniejszy artykuł ma na celu przyjrzenie się zmianom postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej wprowadzonych na mocy nowelizacji i ich ocenę.

2. Nowe przepisy

Nowelizacja wprowadza następujące zmiany w sprawach objętych treścią art. 479⁸⁹ k.p.c. w postępowaniu zabezpieczającym.

Po pierwsze, zgodnie z art. 730¹ § 1¹ k.p.c., w ramach oceny uprawdopodobnienia roszczenia sąd bierze pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu. Okoliczność tę ustala się w oparciu o informacje pochodzące od stron, chyba że jest znana sądowi z urzędu (730¹ § 1¹ zd. 2 k.p.c.). Z powyższym łączy się norma z art. 736 § 5 k.p.c. wprowadzająca nowe wymaganie formalne wniosku o zabezpieczenie, polegające na obowiązku podania informacji, czy

² Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288).

³ Dz.U. z 2023 poz. 614, dalej: „nowelizacja”; warto nadmienić, że nowelizacja wprowadziła szereg zmian w wielu obszarach procedury cywilnej, a te omawiane w niniejszym artykule stanowią tylko ich niewielką część.

toczy lub toczyło się postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa wyłącznego, albo złożenia oświadczenia o braku wiedzy o takim postępowaniu.

Po drugie art. 755 § 2² k.p.c. nakazuje wysłuchanie obowiązane przed rozstrzygnięciem wniosku o zabezpieczenie. Reguła ta nie ma zastosowania, gdy konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku oraz przy określonych sposobach zabezpieczenia – gdy zabezpieczenie podlega w całości wykonaniu przez komornika albo gdy polega na ustanowieniu zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym, albo zakładem wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią, albo częścią gospodarstwa rolnego.

Ostatnia zmiana nakazuje oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powzięli wiadomość o naruszeniu przysługującego im prawa wyłącznego (art. 755 § 2³ k.p.c.).

Już pobieżna lektura nowych przepisów pokazuje, że w sprawach z zakresu własności intelektualnej trudniej będzie uzyskać zabezpieczenie roszczeń. Zmianie ulega wręcz charakter postępowania zabezpieczającego prowadzonego wcześniej bez udziału drugiej strony (*ex parte*) w stronę postępowania kontradiktoryjnego. Odbywa się to naturalnie kosztem szybkości, stanowiącej jedną z podstawowych zasad postępowania zabezpieczającego⁴.

3. *Ratio legis* wprowadzonych zmian postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej

Uzasadnienie projektu nowelizacji, w części dotyczącej zmian postępowania zabezpieczającego, nie należy do rozbudowanych⁵. Wskazuje się w nim na zjawisko nadużywania zabezpieczenia roszczeń w sporach między przedsiębiorcami w celu wyeliminowania konkurencji. Podnosi się ponadto: „W wielu przypadkach korzyści płynące z niesłusznego udzielonego zabezpieczenia przewyższają ryzyko po stronie uprawnionego, jakie poniósłby on, gdyby zabezpieczenia nie udzielono. Prowadzi ono tym samym do przerostu ochrony w sprawach z zakresu własności intelektualnej i wywołuje efekt mrożący”⁶.

Nie ulega wątpliwości, że udzielenie zabezpieczenia, polegające na ustanowieniu tymczasowego zakazu określonego zachowania lub zajęciu towarów, może wywoływać

4 P. Mańke, *Obrona obowiązane w postępowaniu zabezpieczającym – rozważania na tle nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w szczególności art. 741 § 3 k.p.c.)*, „Palestra” 2021, nr 12, s. 29.

5 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2650> [dostęp: 26 września 2023 r.]; wskazać należy, że pierwotny projekt ustawy zawierał jedynie rozwiązanie dotyczące obowiązku wysłuchania obowiązane.

6 Takie zestawienie „korzyści” z „ryzykiem” wywołuje jednak pewne wątpliwości. Wydaje się nie tyle argumentem przemawiającym za rozwiązaniami, które mają na celu minimalizowanie ryzyka udzielenia niesłusznego zabezpieczenia (a takim służą art. 730¹ § 1¹ oraz art. 755 § 2² k.p.c.), ile podkreślającym konieczność kierowania się zasadą proporcjonalności zarówno przy rozstrzygnięciu o zabezpieczeniu, jak i określaniu sposobu zabezpieczenia.

poważne konsekwencje dla obowiązane go, niekiedy wręcz konieczność zawieszenia albo zakończenia działalności⁷. Słusznie zwraca się także uwagę na trudności w dochodzeniu odszkodowania przez obowiązane go za szkodę wywołaną wykonaniem takiego zabezpieczenia w przypadkach, o których mowa w art. 746 k.p.c.⁸ Taka sytuacja tworzy zachętę do występowania z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, nawet w sytuacji gdy wnioskodawca zdaje sobie sprawę z istnienia okoliczności, które czynią jego roszczenie bezpodstawnym. Wypacza to funkcje postępowania zabezpieczającego, które może stać się narzędziem dla nieuczciwej gry rynkowej. Powyższe przemawia za potrzebą ograniczenia ryzyka wydania postanowienia o zabezpieczeniu niesłusznych roszczeń zakazowych (i im podobnych), nawet kosztem szybkości postępowania.

4. Zakres nowych regulacji

Choć wszystkie analizowane regulacje adresowane są temu samemu problemowi nadmiernej ochrony wynikającej z udzielonego zabezpieczenia, zakres ich stosowania jest zróżnicowany. Początkowa redakcja każdego z nowych przepisów sugeruje, że dotyczą one zabezpieczenia roszczeń, jakie mogą powstać w każdej sprawie z zakresu własności intelektualnej (poprzez sformułowanie „w sprawach wymienionych w art. 479⁸⁹ [...]”). Konkluzja taka jest jednak przedwczesna⁹. Hipotezy art. 730¹ § 1¹, art. 736 § 5 (dotyczące potencjalnego unieważnienia prawa wyłącznego) oraz art. 755 § 2³ k.p.c. (sześciomiesięczny termin na wystąpienie z wnioskiem) odwołują się do „praw wyłącznych”, tj. praw podmiotowych bezwzględnych, takich jak patent, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Z tego względu wskazane regulacje nie znajdują zastosowania do wszystkich spraw własności intelektualnej określonych w art. 479⁸⁹ k.p.c. Dotyczyć one będą wniosków o zabezpieczenie tych roszczeń, których ocena zasadności wiąże się z istnieniem praw o wyłącznym charakterze. Źródła praw wyłącznych nie stanowią przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹⁰. Stąd wskazane regulacje nie znajdują najczęściej zastosowa-

7 Nawet kilkumiesięczne zabezpieczenie polegające na zakazie korzystania ze znaku towarowego lub wprowadzania określonego produktu do obrotu może eliminować z rynku przedsiębiorcę, którego cała działalność oparta jest na określonym znaku albo produkcie.

8 Chodzi m.in. o brak wniesienia pisma wszczynającego powództwo, jego cofnięcie, zwrot pozwu, odrzucenie albo oddalenie powództwa; zob. T. Targosz, *Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej – przesłanki udzielenia i specyfika postępowania*, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2019, nr 1, s. 102–103. Autor zwraca uwagę na trudności dowodowe w wykazaniu wysokości szkody, która najczęściej przybierze postać *lucrum cessans*.

9 A. Gołaszewska, *Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej – uwagi na gruncie ustawy nowelizującej KPC z 9.3.2023*, „Monitor Prawniczy” 2023, nr 6, s. 353 i n.

10 T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233, dalej: u.z.n.k.; choć zaznaczyć należy, że na gruncie u.z.n.k. podlega ochronie „faktyczna wyłączność” korzystania z pewnych dóbr niematerialnych, jest to jednak ochrona pośrednia, w ramach interesu przedsiębiorcy, tak: U. Promińska, *Kilka uwag w sprawie niezarejestrowanych znaków towarowych*, [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce, Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 760–767.

nia do wniosków o zabezpieczenie roszczeń opartych na art. 18 u.z.n.k. Ponadto, choć do praw wyłącznych zaliczyć należy autorskie prawa majątkowe, to nie istnieje procedura, która mogłaby prowadzić do ich unieważnienia. Z powyższego należy wyprowadzić wniosek, że do roszczeń związanych z autorskimi prawami majątkowymi art. 730¹ § 1¹ oraz art. 736 § 5 k.p.c. także nie znajdują zastosowania.

Kontynuując, należy postawić pytanie, czy art. 730¹ § 1¹, art. 736 § 5 oraz art. 755 § 2³ k.p.c. znajdują zastosowanie wyłącznie do spraw, w których roszczenie mające podlegać zabezpieczeniu oparte jest na prawie wyłącznym, np. poprzez twierdzenie o jego naruszeniu? Odpowiedzi twierdzącej można udzielić względem art. 755 § 2³ k.p.c., gdyż wyraźnie mowa w nim o powzięciu wiadomości o „naruszeniu prawa wyłącznego”. Brak podobnego sformułowania w art. 730¹ § 1¹ oraz art. 736 § 5 k.p.c., z jednoczesnym wskazaniem, że przepisy te dotyczą wszystkich spraw wymienionych w art. 479⁸⁹ k.p.c., skłania do stanowiska, że powinny one być stosowane zawsze, gdy unieważnienie jakiegokolwiek prawa wyłącznego wpływa na ocenę uprawdopodobnienia roszczenia, a nie tylko prawa wyłącznego, którego istnienie buduje podstawę faktyczną roszczenia. Tytułem przykładu przedsiębiorca, po otrzymaniu wezwania do zaprzestania zachowania stanowiącego w ocenie wzywającego czyn nieuczciwej konkurencji (np. korzystania z niezarejestrowanego znaku towarowego konkurenta – art. 10 u.z.n.k. – albo naśladującego gotowy produkt w warunkach opisanych w art. 13 u.z.n.k.), zgłasza znak towarowy/wzór przemysłowy do rejestracji i otrzymuje ochronę. Wzywający inicjuje postępowanie mające doprowadzić do unieważnienia prawa wyłącznego konkurenta, ale jednocześnie składa wniosek o zabezpieczenie roszczenia zakazowego. Prawdopodobny wynik postępowania o unieważnienie prawa wyłącznego w takiej sytuacji ma znaczenie dla oceny uprawdopodobnienia roszczenia. Stąd zbyt daleko idące byłoby stwierdzenie, że wskazane regulacje nie mogą nigdy znaleźć zastosowania w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Obowiązek wysłuchania obowiązanego przed udzieleniem zabezpieczenia nie znajduje podobnego ograniczenia. Przepis ten stosuje się we wszystkich sprawach dotyczących własności intelektualnej określonych w art. 479⁸⁹ k.p.c. Wyjątki od powyższego określają: klauzula „konieczności natychmiastowego rozstrzygnięcia wniosku” oraz zdanie drugie art. 755 § 2² k.p.c., poprzez wskazanie, przy jakich sposobach zabezpieczenia zdanie pierwsze nie ma zastosowania.

Zakres stosowania nowych przepisów należy także odnieść do charakteru roszczeń, które mogą podlegać zabezpieczeniu. Przepis nakazujący uwzględnianie prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wyłącznego przy ocenie uprawdopodobnienia roszczenia (art. 730¹ § 1¹ k.p.c.) oraz związane z nim wymaganie formalne zamieszczenia we wniosku o zabezpieczenie informacji o toczącym się postępowaniu o unieważnienie (art. 736 § 5 k.p.c.) umieszczone zostały wśród przepisów ogólnych o postępowaniu zabezpieczającym. Płyne z tego wniosek, że znajdują one zastosowanie do spraw o zabezpieczenie wszelkich roszczeń – zarówno pieniężnych, jak i innych niż pieniężne. Natomiast przepisy o wysłuchaniu obowiązanego przed rozstrzygnięciem wniosku o zabezpieczenie (art. 755 § 2² k.p.c.) oraz o oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia po upływie sześciomiesięcznego terminu od dowiedzenia się o naruszeniu prawa wyłącznego (art. 755 § 2³ k.p.c.) umieszczone zostały w ramach tytułu III, traktującego

o innych wypadkach zabezpieczenia niż zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. Wykładnia systemowa nakazuje uznanie, że będą miały one zastosowanie wyłącznie do sytuacji, gdy przedmiotem roszczenia mającego podlegać zabezpieczeniu nie jest świadczenie pieniężne.

Jak wskazywano, w uzasadnieniu projektu nowelizacji akcentuje się zagrożenia związane z zabezpieczaniem roszczeń zakazowych, które zazwyczaj polegają na ustanowieniu czasowego zakazu określonego zachowania. Trudno wskazać natomiast wyjątkowe zagrożenia dla obowiązanego w sprawach z zakresu własności intelektualnej, które tworzyłyby potrzebę poprawy jego sytuacji, gdy przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie pieniężne. Powyższe nie oznacza jednak, że przy zabezpieczaniu roszczeń pieniężnych specyfika spraw z zakresu własności intelektualnej powinna być pomijana, jeśli zmniejsza ryzyko zabezpieczenia niesłusznych interesów i nie godzi nadmiernie w zasadę szybkości.

5. Ocena nowych przepisów

Szczegółową ocenę należy poprzedzić ogólnym stwierdzeniem, iż pożądane jest uwzględnianie specyfiki spraw z zakresu własności intelektualnej w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia¹¹. Do tej pory mogło mieć ono miejsce jedynie na etapie wykładni obowiązujących przepisów¹². W tym względzie trudno uznać, by którekolwiek z wprowadzonych rozwiązań sankcjonowało utrwaloną praktykę i przez to mogło być ocenione jako mało znaczące.

Rozważenia wymaga zgodność nowych uregulowań z normami prawa międzynarodowego – art. 50 TRIPS oraz art. 9 dyrektywy 2004/48/WE¹³. Przepisy te nie stoją na przeszkodzie uwzględnianiu, przy nakładaniu tymczasowych środków, możliwości unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu. Nie wynika z nich też obowiązek takiego ukształtowania postępowania, by wydawanie rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia następowało zawsze bez wysłuchania obowiązanego. Artykuł 9 ust. 4 dyrektywy 2004/48/WE przewiduje, że możliwość taką należy zapewnić „we właściwych przypadkach, a szczególnie tam, gdzie wszelkie opóźnienie mogłoby spowodować szkody nie do naprawienia dla właściciela praw”¹⁴. Przywoływane regulacje

¹¹ Jedynym przepisem, którego hipoteza odnosiła się do sprawy z zakresu własności intelektualnej, był dotychczas art. 755¹ k.p.c. dotyczący złożenia sumy pieniężnej dla zabezpieczenia roszczeń powstałych wskutek naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

¹² Zob. rozważania na temat interesu prawnego w sprawach o zabezpieczenie roszczeń z zakresu własności intelektualnej: T. Targosz, *Zabezpieczenie...*, s. 118–121.

¹³ Art. 50 ust. 2 porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, załącznik IC do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. oraz dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

¹⁴ Podobnie stanowi art. 50 ust. 2 TRIPS. Normy te stanowić powinny wskazówkę interpretacyjną do treści art. 755 § 2³ k.p.c., który przewiduje odstąpienie od wysłuchania obowiązanego, gdy „konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku”.

prawa międzynarodowego nie odnoszą się także do kwestii wpływu upływu czasu od momentu dowiedzenia się o naruszeniu względem samego naruszenia. Wprowadzone przez polskiego ustawodawcę rozwiązanie w art. 755 § 2³ k.p.c. wywołuje jednak wątpliwości w świetle ogólnych wytycznych zawartych w art. 3 dyrektywy 2001/48/WE, przewidującym, że wprowadzane procedury państwa członkowskiego mają m.in. nie pociągać za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych, a także być skuteczne.

Przechodząc do oceny nowych regulacji, obowiązek uwzględniania prawdopodobnego wyniku toczącego się postępowania o unieważnienie prawa wyłącznego, w ramach oceny uprawdopodobnienia roszczenia, zasługuje na aprobatę. Uwzględnianie tej okoliczności prowadzi do znacznego zmniejszenia ryzyka niesłusznego udzielenia zabezpieczenia, co w sprawach z zakresu własności intelektualnej ocenić należy jako wysoce pożądane. Artykuł 730¹ § 1 k.p.c. doprecyzowuje tym samym pojęcie uprawdopodobnienia roszczenia jako przesłanki udzielenia zabezpieczenia. W poprzednim stanie prawnym możliwość taka mogłaby być postrzegana jako dyskusyjna, gdyż prowadzi do zignorowania istnienia ważnego prawa o charakterze formalnym¹⁵.

Ocena prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wymaga zapoznania się ze stanowiskami stron oraz dowodami przedstawionymi w ramach toczącego się postępowania. Wnioskodawca ma obowiązek informację o istnieniu takiego postępowania jedynie podać (art. 736 k.p.c.), natomiast to najczęściej w interesie obowiązanego leży przedstawienie sądowi materiałów, które umożliwią wzięcie wskazanej okoliczności pod uwagę. Z uwagi na to, że ocena ta odnosi się do wyniku „innego toczącego się postępowania”, starania strony lub uczestnika powinny być ukierunkowane na to, by sąd zapoznał się z treścią pism i dowodami przedstawionymi w postępowaniu o unieważnienie. Samo przedstawianie twierdzeń i dowodów świadczących o istnieniu przesłanek do unieważnienia prawa wyłącznego jawi się jako niewystarczające¹⁶. Można zakładać, że w praktyce składane będą wnioski o to, by sąd zwrócił się do innego sądu lub organu o wypożyczenie akt toczącego się postępowania o unieważnienie. Działanie takie może być obliczone na przedłużenie postępowania w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie (jak i samego postępowania o unieważnienie) i tym samym tworzy zagrożenie z punktu widzenia zasady szybkości postępowania.

Trudno przewidzieć, jak ukształtuje się praktyka w takich sytuacjach, gdy przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie pieniężne, a sąd dysponować będzie informacją pochodzącą od wnioskodawcy, według której toczy się postępowanie o unieważnienie prawa wyłącznego (art. 736 k.p.c.)¹⁷. Pierwsza możliwość jest taka, że sąd rozstrzygnie wniosek bez stanowiska obowiązanego (z uwagi na to, że art. 755 § 2² k.p.c. nie znajduje zastosowania do roszczeń pieniężnych), wiedząc o toczącym się postępowaniu, ale nie

15 Przed nowelizacją T. Targosz wskazywał, że okoliczność taka powinna stanowić element oceny przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia, które musi odnosić się do prawdopodobnego wyniku sprawy w dniu wyrokowania – T. Targosz, *Zabezpieczenie...*, s. 127–129.

16 Mogą powstać wątpliwości względem tego, czy takie same twierdzenia i dowody przedstawione zostały w innym postępowaniu.

17 Należy odrzucić taką wykładnię, w myśl której art. 730¹ § 1¹ zd. 2 k.p.c. nakazywałby w każdym przypadku, także gdy przedmiotem zabezpieczenia jest wyłącznie roszczenie pieniężne, uzyskiwanie informacji od obowiązanego, czy toczy się postępowanie o unieważnienie.

będąc w stanie ocenić prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wyłącznego, chyba że posiada takie informacje z urzędu (art. 730¹ § 1¹ zd. 2 k.p.c.). Nie można jednak wykluczyć, że sąd, uznając, iż ma obowiązek uwzględnienia prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wyłącznego, zwróci się przed rozstrzygnięciem wniosku wyłącznie do wnioskodawcy albo zarówno do wnioskodawcy, jak i obowiązanego, o przedstawienie informacji umożliwiających ocenę prawdopodobieństwa unieważnienia prawa.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w treści art. 730¹ § 1¹ k.p.c. oraz art. 736 § 5 k.p.c. odwołuje się wyłącznie do spraw o unieważnienie¹⁸. Istnieją jednak także inne postępowania, których przedmiot może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia oceny uprawdopodobnienia roszczenia, np. postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego, postępowanie o ustalenie istnienia stosunku prawnego, którego treścią jest upoważnienie obowiązanego do korzystania z danego dobra¹⁹. Treść art. 730¹ § 1¹ k.p.c. nie uniemożliwia sądowi rozpatrującemu wniosek o zabezpieczenie uwzględniania także takich okoliczności, które poddawane są w tym samym czasie ocenie innych organów lub sądów²⁰. Brzmienie art. 736 § 5 k.p.c. nie pozwala jednak na uznanie, by wnioskodawca miał obowiązek składać oświadczenia dotyczące innych postępowań niż takich, których przedmiotem jest unieważnienie prawa wyłącznego. Sąd najczęściej dowie się o takich postępowaniach przy zapoznawaniu się ze stanowiskiem obowiązanego (art. 755 § 2² zd. 1 k.p.c.). Jeśli jednak przedmiotem wniosku o zabezpieczenie jest wyłącznie roszczenie pieniężne, w sytuacjach opisanych w treści art. 755 § 2² zd. 2 k.p.c. albo gdy wnioskodawca przekona sąd, że konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku (art. 755 § 2² zd. 1 *in fine* k.p.c.), sąd nie będzie miał o nich wiedzy przed rozstrzygnięciem wniosku.

Pozytywnie należy także ocenić obowiązek wysłuchania obowiązanego przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia zakazowego. Zmiana ta znacznie obniża ryzyko udzielenia ochrony niesłusznym interesom. Wnioskodawca może pominąć we wniosku istotne okoliczności podające w wątpliwości zasadność jego roszczenia²¹. Postawić można także tezę, że w wielu wypadkach odsunięcie w czasie wydania postanowienia o zabezpieczeniu, w celu uzyskania stanowiska obowiązanego, nie wywoła poważnego zagrożenia dla interesów wnioskodawcy. Nie bez znaczenia jest także

18 Inaczej twierdzi M. Dziurda, którego zdaniem art. 730¹ § 1¹ k.p.c. dotyczy także spraw o wygaśnięcie prawa, M. Dziurda, *Kodeks postępowania cywilnego, Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.*, Warszawa 2023, s. 422.

19 Oczywiście dostrzec należy, że inne postępowania różnią się pod wieloma względami od postępowania o unieważnienie – w przypadku postępowania o wygaśnięcie zwłaszcza charakterem prawnym wydanej decyzji – wskazać jednak należy, że wiedza o każdym takim postępowaniu może być istotna dla sądu przy decyzji o zabezpieczeniu.

20 Zob. przypis 14; wydaje się, że wola ustawodawcy wyrażona w art. 730¹ § 1¹ k.p.c. wręcz potwierdza, że sąd w ramach oceny wiarygodności roszczenia powinien uwzględniać szerokie spektrum okoliczności.

21 Należy zwrócić uwagę na zasadę prawdy wyrażoną w treści art. 3 k.p.c., nakazującą „dawanie wyjaśnień co do okoliczności sprawy, zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek”; w doktrynie podnosi się, że: „obowiązek ten należy do ciężarów procesowych będących powinnościami, których nie można zrealizować w sposób przymusowy, ale któremu dany podmiot musi się podporządkować jeżeli chce uniknąć niekorzystnego skutku procesowego [...]” – J. Jankowski, *Dążenie do poznania prawdy w postępowaniu cywilnym*, „Acta Universitatis Lodzianis”, Folia Iuridica 73, 2014, s. 127.

argument systemowy, gdyż wskazywana zmiana powinna doprowadzić do zmniejszenia liczby zażaleń na wydane postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia²². Właściwe jest umieszczenie w treści przepisu klauzuli umożliwiającej pominięcie wysłuchania, gdy konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku²³. Wnioskodawca może wykazywać we wniosku, że w danych okolicznościach kluczowe znaczenie ma szybkość postępowania, zwłaszcza w kontekście grożącej wnioskodawcy szkody²⁴. W doktrynie wskazuje się na istotny problem z wykładnią zdania drugiego zawartego w art. 755 § 2² k.p.c.²⁵ Nie wiadomo, jak rozumieć sformułowanie „w całości” zawarte w przepisie, odnoszące się do żądanego sposobu zabezpieczenia podlegającego wykonaniu przez komornika. Sposoby zabezpieczenia można podzielić na te, które podlegają wykonaniu przez komornika, oraz te, które podlegają wykonaniu przez sąd (nie istnieją sposoby podlegające wykonaniu częściowo przez komornika, a częściowo przez sąd). Można rozważyć, czy ustawodawca ma zatem na myśli sytuację, gdy wniosek dotyczy zabezpieczenia wielu roszczeń i sposób zabezpieczenia każdego z nich podlega wykonaniu przez komornika, czy też chodzi o roszczenie, które ma podlegać zabezpieczeniu na kilka sposobów i każdy z nich podlega wykonaniu przez komornika. Trafnie przewiduje się ryzyko mnożenia wniosków o zabezpieczenie różnych roszczeń, a które dotyczą tego samego stanu faktycznego²⁶.

Największe kontrowersje skupiają się wokół sześciomiesięcznego terminu, liczonego od powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa wyłącznego, po którego upływie sąd zobligowany jest do oddalenia wniosku (art. 755 § 2³ k.p.c.)²⁷. Wskazana regulacja dotyczy kwestii znaczenia prawnego bezczynności wnioskodawcy, który zwleka z wystąpieniem z wnioskiem o zabezpieczenie przez relatywnie długi czas. Zwłoka wnioskodawcy świadczyć może o braku pilności i tym samym podważać potrzebę tymczasowej ochrony. Zachodzi pytanie, czy omawiana okoliczność może podlegać ocenie na tle przesłanki interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia²⁸. W świetle definicji interesu prawnego zawartej w art. 730¹ § 2 k.p.c. zastanawiać może, czy taka bierność wpływa na ocenę tego, czy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. W literaturze wskazuje się, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia roszczenia zakazowego przejawia się w tym, że ochrona zapewniana przez prawomocny wyrok udzielona może być zbyt późno i tym samym nie dojdzie

22 Można śmiało założyć, że czas, o jaki rozstrzygnięcie postępowania o zabezpieczenie zostanie wydłużony wskutek umożliwienia obowiązanemu zajęcia stanowiska, będzie znacznie krótszy niż okres między wydaniem zabezpieczenia a jego uchynieniem wskutek zażalenia, w którym obowiązyany przedstawia argumenty i dowody podważające roszczenie.

23 Wymagania takie odzwierciedlają standardy nakreślone w art. 9 ust. 4 dyrektywy 2004/48/WE i 50 ust. 2 TRIPS.

24 Por. art. 9 ust. 4 dyrektywy 2004/48/WE i art. 50 ust. 2 TRIPS.

25 Szczegółowo w omawianej kwestii: A. Gołaszewska, *Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej – uwagi na gruncie ustawy nowelizującej KPC z 9.3.2023*, „Monitor Prawniczy” 2023, nr 6, s. 355–356, dalsze uwagi w tej kwestii referują stanowisko autorki.

26 *Ibidem*, s. 356.

27 Rozwiązanie to nie zmierza w rzeczywistości do zmniejszenia ryzyka niesłusznego zabezpieczenia roszczeń, ale do ograniczenia sytuacji, w których zabezpieczenie roszczeń jest możliwe.

28 Tak: T. Targosz, *Zabezpieczenie...*, s. 121.

do należytej ochrony prawnej, stanowiącej cel postępowania²⁹. Można więc przyjąć także perspektywę, w myśl której okresowa bierność wnioskodawcy pozostaje neutralna dla interesu prawnego, a czasami wręcz go uwydatnia³⁰.

Ustawodawca mógłby przesądzić o znaczeniu upływu czasu między powzięciem wiadomości o naruszeniu prawa wyłącznego do dnia złożenia wniosku o zabezpieczenie, wskazując, że w sprawach własności intelektualnej okoliczność tę uwzględnia się przy ocenie interesu prawnego³¹. Możliwość jej wzięcia pod uwagę nie budziłaby wątpliwości, jednocześnie dawałoby to sądowi swobodę uwzględniania okoliczności konkretnego wypadku. Ustawodawca postanowił jednak wprowadzić sztywny termin jako przesłankę negatywną udzielenia zabezpieczenia³². Choć art. 755 § 2³ k.p.c. wskazuje, że termin liczy się od powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa wyłącznego, to należałoby postulować wykładnię, w myśl której wiedza wnioskodawcy obejmować musi także podmiot, który dopuścił się naruszenia³³. W doktrynie zwraca się uwagę, że w praktyce ustalenie daty powzięcia wiadomości o naruszeniu może napotykać na trudności³⁴.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie nie wydaje się jednak trafne. Nie różnicuje ono stopnia skomplikowania sprawy, przyjmując, że termin sześciu miesięcy jest w każdym przypadku wystarczający³⁵. Niesłusznie zakłada ono, że nie istnieją szczególne okoliczności, w których bierność wnioskodawcy może być usprawiedliwiona. W doktrynie wskazuje się w tym względzie na przypadek zmiany skali naruszenia w czasie, przez co staje się ono dotkliwe dla uprawnionego, który dopiero wtedy podejmuje decyzję

29 F. Zedler, *Problemy postępowania zabezpieczającego w sprawach cywilnych*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 1, s. 72; A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Kraków 2002, s. 297.

30 Przy prawach wyłącznych o czasowym charakterze bierność wnioskodawcy doprowadza do tego, że sam pozbawia się on częściowo ochrony. Oceniając jednak obiektywnie, w takim przypadku tym cenniejsza może wydawać się wartość poszukiwanej ochrony prawnej, jeśli wniosek zostanie w końcu złożony. Pozostał bowiem jeszcze krótszy czas na „skonsumowanie” wyłączności i np. uzyskanie zwrotu poniesionej inwestycji na stworzenie dobra niematerialnego. Pytanie zatem, czy wnioskodawca, który (z jakiegokolwiek powodu) nie złożył wniosku wcześniej (i sam się ochrony częściowo pozbawił), zasługuje na to, by odmawiać mu ochrony także w pozostałym zakresie, choć w dalszym ciągu może być ona cenna z punktu widzenia jego interesu.

31 Trudno uznać, dlaczego zwłoka wnioskodawcy miałaby mieć znaczenie tylko w przypadku spraw dotyczących naruszeń prawa wyłącznego, a w pozostałych sprawach już nie.

32 Można się zastanawiać, czy ustawodawca ulokował ją poza przesłanką interesu prawnego, czy też wprowadził niewzruszalne domniemanie, że upływ czasu przesądza o braku interesu prawnego, por. A. Gołaszewska, *Zmiany...*, s. 356.

33 Por. redakcja art. 442¹ § 1 k.c.; trudno wyobrazić sobie, by wnioskodawca pozbawiony został ochrony prawnej z uwagi na to, że w okresie sześciu miesięcy od powzięcia wiedzy o istnieniu naruszenia nie wiedział, przeciwko komu skierować może wniosek o zabezpieczenie, a okoliczność tę udało się ustalić w późniejszym czasie.

34 M. Dziurda, *Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.*, Warszawa 2023, s. 433.

35 Nie można przecież z góry wykluczyć, że wnioskodawca byłby w stanie wykazać, że z uwagi na złożoność sprawy potrzebował więcej czasu w celu zebrania dowodów uprawdopodobniających roszczenie. Jednocześnie wydaje się, że kategoryczne brzmienie analizowanego przepisu wyklucza nadanie prawnego znaczenia bierności wnioskodawcy wynoszącej np. pięć miesięcy, w sprawie, w której nie da się wskazać na żadne okoliczności utrudniające wcześniejsze złożenie wniosku.

o wystąpieniu na drogę sądową³⁶. Inny przykład mógłby opierać się na sytuacji wielości naruszcycieli i nieoczywistym charakterze naruszenia. Wnioskodawca w takiej sytuacji chce przekonać się o wyniku pierwszego z postępowań, by nie inicjować kolejnych, które w przypadku niepowodzenia mogą doprowadzić do skierowania przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych³⁷. Podobnie wnioskodawca, kierując się ostrożnością, mógłby oczekiwać, by najpierw jego prawo wyłączne „obroniło się” przed próbą unieważnienia w innym toczącym się postępowaniu. Nie wydaje się, by istniały przekonujące argumenty o odrzuceniu przy takiej ocenie okoliczności związanych z wewnętrzną sytuacją wnioskodawcy, np. czasowy brak zarządu w spółce i niemożność powołania nowego z przyczyn obiektywnych. Niestety brzmienie art. 755 § 2³ k.p.c. pozostawia niewiele miejsca na jego rozszerzającą wykładnię, która prowadzić by mogła do złagodzenia jego skutków.

6. Podsumowanie

Nowe przepisy postępowania zabezpieczającego stanowią odpowiedź na poważne zagrożenia związane z przerostem ochrony, jakie daje postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń zakazowych, i zmniejszają ryzyko wyrządzenia szkody obowiązanemu wskutek zabezpieczenia roszczeń, które okazują się niesłuszne. Z tego względu kierunek większości zmian należy ocenić pozytywnie.

Wprowadzone regulacje nie są jednak wolne od wątpliwości interpretacyjnych, a krótki czas, jaki upłynął od momentu wprowadzenia przedstawionych w artykule regulacji do postępowania zabezpieczającego, nie pozwala na obserwacje dotyczące praktyki ich stosowania.

Krytycznie ocenić należy jednak rozwiązanie przewidujące automatyczne oddalenie wniosku o zabezpieczenie w przypadku, gdy wniosek został złożony po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia przez wnioskodawcę wiedzy o naruszeniu. Przepis ten nie daje sądowi elastyczności, która wydaje się niezbędna dla oceny tego, jakie znaczenie prawne należy przypisać czasowej beczynności wnioskodawcy.

³⁶ A. Gołaszewska, *Zmiany...*, s. 357.

³⁷ W przedstawionym przykładzie mogłoby dojść do rezultatów wprost sprzecznych z intencją ustawodawcy, gdyby wnioskodawca, kierując się obawą przed upływem sześciomiesięcznego terminu, zdecydował się na złożenie wniosków o zabezpieczenie roszczeń, które okazałyby się niesłuszne.

Bibliografia

- Dziurda M., *Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.*, Warszawa 2023.
- Gołaszewska A., *Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej – uwagi na gruncie ustawy nowelizującej KPC z 9.3.2023*, „Monitor Prawniczy” 2023, nr 6.
- Jakubecki A., *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Kraków 2002.
- Jankowski J., *Dążenie do poznania prawdy w postępowaniu cywilnym*, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Iuridica 73, 2014.
- Mańke P., *Obrona obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym – rozważania na tle nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w szczególności art. 741 § 3 k.p.c.)*, „Palestra” 2021, nr 12.
- Promińska U., *Kilka uwag w sprawie niezarejestrowanych znaków towarowych, [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce, Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, red. A. Adamczak, Warszawa 2018.