

Nowe regulacje dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej

3 lata po ustanowieniu sądów własności intelektualnej w Polsce, jesteśmy świadkami pierwszej znaczącej zmiany obowiązującej przed nimi procedury, przede wszystkim w zakresie postępowania zabezpieczającego. Dnia 9 marca 2023 r. polski sejm przyjął ustawę o zmianie [ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw](#). Przepisy, które są przedmiotem naszego zainteresowania weszły w życie 1 lipca 2023 r.

W niniejszym tekście chcemy zwrócić uwagę na trzy najistotniejsze aspekty zmian w zakresie postępowania zabezpieczającego:

- **Konieczność oceny prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wyłącznego**
- **Obligatoryjne wysłuchanie obowiązanego**
- **Przesłanka pilności**

Zmiany te omawiamy kolejno. Na wstępie należy zaznaczyć, że mają one charakter systemowy i wyraźnie służą wzmocnieniu pozycji obowiązanego kosztem uprawnionego.

Konieczność oceny prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wyłącznego

Zgodnie z ogólną regułą z art. 730 [ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego](#), udzielenia zabezpieczenia można żądać w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny (§ 1). Zabezpieczenie może zostać udzielone przez sąd przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, przy czym po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił (§ 2). **Warunkiem żądania zabezpieczenia było i pozostaje uprawdopodobnienia roszczenia oraz istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia** (art. 730¹ § 1). Regulacja co do przesłanki interesu prawnego pozostaje w niezmienionej postaci — istnieje on wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730¹ § 2). **To, co uległo zmianie, to wskazanie, że w sprawach własności intelektualnej sąd w ramach oceny, czy roszczenie zostało uprawdopodobnione, bierze pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu.** Przepis precyzuje, że okoliczność tę ustala się w oparciu o informacje pochodzące od stron, chyba że jest ona znana sądowi z urzędu (art. 730¹ § 1¹). Warto odnotować liczbę mnogą: „stron” — w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia przewiduje się bowiem odtąd również udział obowiązanego, o czym piszemy poniżej.

Ze zmianą tą wiąże się również wprowadzenie nowego wymogu formalnego wniosku. Wniosek o zabezpieczenie w sprawach własności intelektualnej powinien zawierać dodatkowo informację, czy toczy lub toczyło się postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa wyłącznego albo oświadczenie strony lub uczestnika postępowaniu o braku wiedzy o takim postępowaniu (art. 736 § 5).

Mamy tutaj do czynienia z doprecyzowaniem przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizacyjnej nie znajdziemy jednak wyjaśnienia motywów, jakim kierował się projektodawca, proponując takie rozwiązanie. W komentarzach można spotkać się jednak z głosami pozytywnie oceniającymi takie powiązanie udzielenia zabezpieczenia ze stabilnością prawa wyłącznego, np. patentu, uprawnionego (zob. [tutaj](#)).

Obligatoryjne wysłuchanie obowiązane

Zmienia się również charakter postępowania o zabezpieczenie. Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu art. 755 § 2², **w sprawach własności intelektualnej sąd udziela zabezpieczenia po wysłuchaniu obowiązane**. Tym samym postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej zyskuje co do zasady charakter kontrydyczny — jest to znacząca odmiennosc względem obecnego stanu prawnego, w którym przeważnie sądy orzekają o zabezpieczeniu pod nieobecność obowiązane.

Autorzy projektu nowelizacji wskazali w uzasadnieniu, że rozwiązanie to podyktowane jest **potrzebą zwalczania niekorzystnego zjawiska polegające na nadużywaniu instytucji zabezpieczenia w sporach między przedsiębiorcami**. Zabezpieczenie, które polega na zakazie wprowadzania określonych produktów lub usług do obrotu, zwłaszcza w oparciu o wykorzystanie „efektu zaskoczenia”, pozwala w obecnym stanie prawnym na skuteczne wyeliminowanie — lub co najmniej wyrządzenie dotkliwych szkód — konkurencji. Normą stało się, że obowiązane dowiadywał się o udzieleniu zabezpieczenia z chwilą doręczenia mu postanowienia przez sąd albo przystąpienia przez organ do egzekucji. Jak zauważył projektodawca, można było zaobserwować w związku z tym przerost ochrony — niejednokrotnie „korzyści płynące z niesłusznie udzielonego zabezpieczenia przewyższają ryzyko po stronie uprawnionego, jakie poniósłby on, gdyby zabezpieczenia nie udzielono”. Obligatoryjne wysłuchanie obowiązane ma zatem zapewnić, że sąd będzie miał możliwość uzyskać pełne, wszechstronne informacje pochodzące od obu stron, a decyzja w sprawie wniosku zostanie wydana w oparciu o dostateczne podstawy.

Kontrydyczny tryb postępowania, w świetle art. 755 § 2², **nie obejmie dwóch sytuacji:**

- A) Gdy konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku — sąd zachowuje kompetencję do dokonania oceny w tym zakresie;
- B) Gdy dotyczy to sposobów zabezpieczenia w całości podlegających wykonaniu przez komornika albo polegających na ustanowieniu zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego.

Co do drugiego wyłączenia, w uzasadnieniu wskazuje się, że jego wprowadzenie podyktowane jest potrzebą sprawnej realizacji tytułu zabezpieczenia przez właściwy organ. Co więcej, podkreśla się, że przypadki te wiążą się z mniejszym ryzykiem powstania nieodwracalnych lub znacznych szkód niż wydanie zakazu wprowadzania określonych produktów lub usług do obrotu (albo zakazie publikowania określonego rodzaju utworów lub treści).

Obecnie funkcjonującym w praktyce środkiem mającym umożliwić przedstawienie swoich racji przez potencjalnego obowiązane jest instytucja listów ochronnych. Pisma takie składane są

do sądów i wskazują powody, dla których ewentualne żądanie zabezpieczenia jest nieuprawnione. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na uregulowanie tej praktyki, różnie traktowanej przez poszczególne sądy.

Przesłanka pilności

Nowelizacja KPC wprowadza wreszcie również czasowe ograniczenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, określane przesłanką pilności. Otóż, **zgodnie z art. 755 § 2³, sąd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego.**

W uzasadnieniu projektu nie znajdziemy motywów wprowadzenia tego rozwiązania. Możemy jednak stwierdzić, że jest to środek, który ma dyscyplinować uprawnionych i mobilizować do możliwie szybkiego działania. Warto dodać — na co wskazuje się w komentarzach (zob. [tutaj](#)) — że regulacja wpisuje się w utrwalony nurt w orzecznictwie polskich sądów. Mianowicie, zwykły one przyjmować, że zwłoka z wystąpieniem z wnioskiem o zabezpieczenie powoduje zniweczenie interesu prawnego, a tym samym wniosek złożony zbyt późno nie zasługuje na uwzględnienie.