

TOMASZ TARGOSZ*

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ — PRZESŁANKI UDZIELENIA I SPECYFIKA POSTĘPOWANIA

I. WPROWADZENIE

W sporach o naruszenia praw własności intelektualnej¹ zabezpieczenie roszczeń odgrywa w praktyce ogromną rolę². W bardzo znacznej liczbie tego rodzaju sporów uprawniony występuje z wnioskiem o zabezpieczenie jeszcze przed wytoczeniem powództwa lub najpóźniej w pozwie³. W sporach o prawa własności intelektualnej najbardziej typowe tło sporu polega na udostępnianiu przez adresata roszczenia produktu lub usługi, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawa wyłączne. Prawa własności intelektualnej — w sferze majątkowej⁴ — mają za zadanie

* Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

¹ Pojęcie „prawa własności intelektualnej” nie ma ściśle sprecyzowanego zakresu. Na potrzeby poniższych rozważań przyjmę, że obejmuje ono bezwzględne prawa wyłączne do dóbr niematerialnych, takie jak autorskie prawa majątkowe, prawa uregulowane ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 776; dalej: p.w.p.) oraz chronione prawem *sui generis* bazy danych (na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). Poza zakresem dalszych rozważań znajdzie się sfera zastosowania ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419; dalej: u.z.n.k.), chociaż niewątpliwie w praktyce wiele zagadnień istotnych dla zabezpieczeń roszczeń wywodzonych z praw własności intelektualnej pojawia się także na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na temat pojęcia „własność intelektualna” w kontekście postępowania zabezpieczającego zob. A. Jakubecki: *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu własności intelektualnej*, Kraków 2002, s. 21–87.

² T. Targosz: *Interlocutory injunctions in IP Disputes under Polish Law* (w:) *Enforcing Intellectual Property Rights*, eds. H.-P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Baden-Baden 2012, s. 25.

³ Zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c. zabezpieczenie może zostać udzielone (a zatem wniosek złożony) także po wniesieniu pozwu (w toku sprawy), w praktyce jednak takie przypadki są rzadsze niż wnioski o zabezpieczenia składane przed wniesieniem pozwu lub łącznie z jego wniesieniem.

⁴ Pomijam w tym opracowaniu problematykę zabezpieczenia roszczeń wynikających z praw osobistych, która w praktyce byłaby ograniczona do sfery prawa autorskiego (znaczenie praw osobistych jest bowiem dla sfery

zapewnić uprawnionemu ograniczony czasowo monopol na korzystanie z określonego dobra niematerialnego⁵. Jeśli inna osoba będzie mogła ignorować ten monopol przez dłuższy okres (np. przez 2–3 lata, co odpowiada czasowi trwania postępowania przed sądem I instancji w sprawach o naruszenie, lub dłużej, jeśli uwzględni się okoliczność, że wyrok I instancji nie jest wykonalny do czasu jego uprawomocnienia się), zająć mogą trudne lub wręcz niemożliwe do odwrócenia skutki. Oczywiście, ich rzeczywisty zakres będzie zależał od okoliczności konkretnego przypadku, a także od rodzaju prawa, z którym mamy do czynienia, jednak kilka przykładów powinno pomóc zilustrować te zagrożenia. W przypadku prawa z patentu, którego okres ochrony jest stosunkowo krótki⁶, okres naruszenia, trwający do dnia wydania wyroku prawomocnego, może objąć znaczny czas trwania ochrony. Na przykład nie jest wcale nietypowe, że patent udzielany jest około siedem lat po dniu zgłoszenia⁷. W takiej sytuacji efektywny czas pełnej ochrony wynosi 13 lat⁸. Jeśli przyjmiemy, że proces o naruszenie będzie trwał w I i II instancji około 4–5 lat (co także nie jest nietypowe), przez znaczny wycinek rzeczywistego czasu ochrony uprawniony pozostawiony zostanie ustawowo przyznanego mu monopolu.

W przypadku znaku towarowego zezwolenie na korzystanie z oznaczenia naruszającego przez wyżej wskazany okres może doprowadzić do poważnego zakłócenia podstawowych funkcji znaku⁹, w tym funkcji odróżniającej. Oznaczenie,

własności przemysłowej o wiele mniejsze). Spory o prawa osobiste mają więcej wspólnego ze sporami o prawa osobiste prawa cywilnego (art. 23, 24 k.c.).

⁵ Sporne jest, czy wprowadzony model ochrony można określić jako „własnościowy” — kontrowersje wokół tego pojęcia pojawiają się zwłaszcza w doktrynie prawa autorskiego. Niewątpliwie jednak prawa te zostały ukształtowane jako cywilnoprawne prawa bezwzględne, przyznające osobie uprawnioną — w granicach przewidzianych ustawą — wyłączność eksploatacji określonego dobra niematerialnego.

⁶ Zgodnie z art. 63 ust. 3 p.w.p.: „Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym”. Autorskie prawa majątkowe podlegają tymczasem ochronie — co do zasady — przez cały okres życia twórcy i 70 lat od końca roku, w którym twórca zmarł (art. 36 pkt 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191; dalej: pr. aut.), a czas trwania ochrony praw ochronnych na znaki towarowe (z uwagi na możliwość jej przedłużania) może być nieograniczony.

⁷ Na przykład w latach 2008–2015 średni okres od złożenia do udzielenia patentu przez Europejski Urząd Patentowy wynosił 5,5 roku. Zob. M. Schultz, K. Madigan: *The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pendency Problem*, s. 1; <https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf> (dostęp: 6 sierpnia 2018 r.).

⁸ Ochrona patentowa obowiązuje bowiem od dnia udzielenia prawa, nie od dnia zgłoszenia (art. 288 ust. 1 p.w.p.). Zgodnie z ust. 2 art. 288 p.w.p.: „Roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanych zgłoszeniu — od daty tego powiadomienia”. Oznacza to, że udzielenie prawa pozwala na dochodzenie roszczeń za okres przed jego udzieleniem, stąd właściwe wydaje się użycie określenia „pełna ochrona” dla opisanego stanu, jaki ma miejsce już po udzieleniu prawa. Dla niniejszego artykułu zasadnicze znaczenie ma niewątpliwie okoliczność, że w Polsce nie jest możliwe dochodzenie przed udzieleniem prawa roszczeń zakazowych, będących przedmiotem najbardziej typowych w sporach o prawa własności intelektualnej zabezpieczeń. Odmienne rozwiązania spotykane w niektórych zagranicznych ustawodawstwach wykraczają poza granice tego opracowania.

⁹ O pojęciu funkcji znaku zob. A. Tischner: *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Kraków 2008, s. 26–31; R. Skubisz: *Funkcje znaku towarowego (w:) Księga pamiątkowa z okazji*

które wcześniej było unikalne dla jednego tylko przedsiębiorcy, byłoby przez kilka lat używane przez co najmniej dwa, a może większą liczbę podmiotów. Nawet jeśli po uzyskaniu prawomocnych wyroków późniejsze oznaczenia nie mogłyby już być używane, nie będzie to z pewnością oznaczało — z punktu widzenia uprawnionego — przywrócenia stanu, jaki istniał przed naruszeniem.

W większości sporów o dobra własności intelektualnej następca „korekta” zaistniałych naruszeń za pomocą roszczeń, takich jak roszczenia odszkodowawcze lub o wydanie korzyści, będzie trudna. W polskiej praktyce sądowej, mimo obowiązywania od wielu lat przepisów mających ułatwić uprawnionym dochodzenie tego rodzaju roszczeń (tj. przede wszystkim regulacji tzw. roszczenia informacyjnego¹⁰), nadal dominują postępowania, w których powodowie domagają się przede wszystkim zakazania dalszych naruszeń, zniszczenia naruszających produktów i publikacji oświadczeń/wyroków, natomiast rezygnują z dochodzenia roszczeń o zapłatę. Wyjątkiem są tu spory z zakresu prawa autorskiego, a to z uwagi na korzystną dla uprawnionych formę zryczałtowanego odszkodowania, jaką w istocie jest roszczenie o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia¹¹. Można przypuszczać, że podstawową przyczyną tego stanu rzeczy są właśnie trudności w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i o wydanie korzyści. Nie przesądza to rzecz jasna, czy owo dość powszechne przekonanie jest rzeczywiście trafne¹², jednak niewątpliwie wpływa ono na strategię procesową podmiotów uprawnionych. Faktem jest jednak, że istnieją obiektywne powody, dla których trudności takie występują. W odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych mają one dwa źródła. Jeśli roszczenie jest roszczeniem na zasadach ogólnych, to w sprawach z zakresu własności intelektualnej (przynajmniej tych typowych) szkoda będzie polegać na utracie korzyści (*lucrum cessans*)¹³. Udowodnienie, że na przykład spadek sprzedaży produktu uprawnione-

80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163–182; Ł. Żelechowski: *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, cz. 1–2, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 5, s. 4–13, nr 6, s. 20–28.

¹⁰ Regulacja ta znajduje się w art. 286¹ p.w.p. oraz art. 80 pr. aut. Na temat celów i konstrukcji tego roszczenia zob. np. A. Kołodziej: *Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej*, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, nr 88, s. 145–161; A. Kur: *Trademarks function, don't they? CJEU jurisprudence and unfair competition principles*, International Review of Industrial Property and Copyright Law 2014.

¹¹ Natura roszczenia o zapłatę (obecnie) dwukrotności stosownego wynagrodzenia budzi wątpliwości, jednak określenie roszczenia wynikającego z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. jako roszczenia o zapłatę ryczałtowego odszkodowania jest rozpowszechnione w literaturze (zob. ostatnio np. M. Kučka: *Jeszcze o konstytucyjności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r.*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: ZNUJ) 2018, z. 2, s. 8).

¹² Analiza tej ubocznej dla niniejszego opracowania kwestii nie może być w nim podjęta. Ostrożnie należałoby się jednak skłonić do przyjęcia poglądu, że przynajmniej w części za mniejsze znaczenie roszczeń o zapłatę wpływa brak wiary stron i ich pełnomocników w ich powodzenie i konsekwentnego wykorzystania wszystkich oferowanych przez prawo instrumentów.

¹³ Szczególnie istotne jest tu stanowisko, zgodnie z którym prawdopodobieństwo uzyskania korzyści musi być prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, jak np. chce tego SN w wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r., V CSK 19/08 (z głosą krytyczną M. Kalińskiego: Przegląd Sądowy (dalej: PS) 2009, nr 9, s. 125–132). Zdaniem SN wymagane jest prawdopodobieństwo: „tak duże [...], że rozsądnie rzecz oceniając, można stwierdzić, iż po-

go był następstwem wprowadzenia na rynek produktu naruszającego, a zwłaszcza w jakim stopniu od niego zależał, będzie często niełatwe. Jeśli roszczenie opiewa na równowartość stosownego wynagrodzenia, problemem może być brak odpowiednich mierników/punktów odniesienia i niska jakość opinii biegłych sądowych, które często — co autor niniejszego artykułu może na podstawie własnej praktyki zaświadczyć — prezentują niekiedy trudny do uwierzenia poziom niekompetencji¹⁴. Jeśli wreszcie roszczenie obejmuje wydanie korzyści, pojawia się problem, jaka część korzyści uzyskana została przez naruszcyciela przez to, że korzystał on z cudzego dobra intelektualnego, a jaka wynikała z innych źródeł¹⁵.

Powyższe problemy w następczym (po stwierdzeniu naruszenia) doprowadzaniu do przywrócenia równowagi za pomocą roszczeń o zapłatę są również impulsem do dochodzenia zabezpieczenia roszczeń z innego powodu. Uprawniony wie bowiem, że nawet jeśli przegra sprawę (jego powództwo zostanie oddalone z braku naruszenia), przeciwnik, któremu zabezpieczenie przez kilka lat uniemożliwiało oferowanie i wprowadzanie na rynek produktu lub usługi podejrzanego o naruszenie, będzie miał analogiczne do wcześniej opisanych problemy w uzyskaniu adekwatnego odszkodowania. Co prawda art. 746 k.p.c. przewiduje dla niego korzystną regulację, pozwala bowiem na dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez wykonanie zabezpieczenia niezależnie od przesłanki winy¹⁶, ale ułatwienia przez ten przepis oferowane nie dotyczą samej wysokości szkody¹⁷. Szkoda pozwanego będzie tymczasem niemal zawsze¹⁸

szkodowany **na pewno** uzyskałby korzyść, gdyby nie wystąpiło zdarzenie, w związku z którym ten skutek był niemożliwy” (podkreślenie T.T.).

¹⁴ Podać można przykład opinii, w którym biegły, którego zadanie polegało na ustaleniu właściwej opłaty licencyjnej za eksploatację utworu online, ustalił „potencjał komercyjny” utworu na podstawie liczby kliknięć w jednym z portali internetowych i przyjął, że opłata za licencję wyłączną winna się równać sumie opłat za udzielone w danym okresie licencje niewyłączne. Na potrzeby ustalenia, ile w relewantnym okresie istnieć mogło licencji niewyłącznych, biegły uwzględnił wszystkie znalezione przez siebie serwisy, w których dostępny był istotny dla sprawy utwór, w znacznej części pirackie. Opinia ta została uznana przez sąd II instancji za przekonującą.

¹⁵ Aktualnie dominuje bowiem stanowisko, zgodnie z którym roszczenie o wydanie korzyści obejmuje jedynie te korzyści, które wynikają z eksploatacji dobra niematerialnego, nie zaś wszystkie korzyści uzyskane (np. ze sprzedaży danego produktu lub świadczenia danej usługi) przez naruszcyciela. Zob. E. Traple (w:) M. Du Vall: *Prawo patentowe*, red. E. Traple, Warszawa 2017, s. 626–628; P. Podrecki: *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 432.

¹⁶ Stanowisko dominujące przedstawia m.in. wyrok SN z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 293/09, OSNC 2010, nr 11, poz. 148, oraz A. Jakubecki: *Dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 k.p.c.) — zagadnienia wybrane*, Gdańskie Studia Prawnicze 2011, t. 2, s. 47. Stanowisko odmienne (zgodnie z którym odpowiedzialność wymaga wykazania winy) wyrażają A. Kubas: *Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 k.p.c.)*, Transformacje Prawa Prywatnego 2006, nr 3–4, s. 53–76, oraz T. Marek: *Odpowiedzialność uprawnionego za szkodę spowodowaną zastosowaniem zabezpieczenia*, PS 2014, nr 10, s. 68. Rzeczywista natura tej odpowiedzialności może budzić pewne wątpliwości (także na gruncie stanowiska dominującego). Wydaje się, że najprościej jest ją określić jako odpowiedzialność za wynik procesu (J. Jagieło (w:) *Kodeks postępowania cywilnego*, t. III, *Komentarz do art. 730–1088*, pod red. A. Marciniaka i K. Piaseckiego, Warszawa 2015, komentarz do art. 746, nb 2).

¹⁷ Możliwe jest natomiast stosowanie w tych przypadkach art. 322 k.p.c. (E. Traple (w:) M. Du Vall: *Prawo patentowe*, op. cit., s. 628–629).

¹⁸ Możliwe są przypadki, w których szkodę tę dałoby się zakwalifikować jako *damnum emergens*, np. w razie zniszczenia lub utraty przydatności do spożycia zajętych towarów.

szkodą w postaci *lucrum cessans*. Co więcej, z reguły sytuacja dowodowa pozwanego będzie trudniejsza niż sytuacja uprawnionego. Aby wyjaśnić to twierdzenie, posłużę się dwoma przykładami. W pierwszym przykładzie uprawniony A pozywa B o odszkodowanie z tytułu naruszenia jego prawa własności intelektualnej (rodzaj prawa nie ma tu zasadniczo znaczenia). A może często wykazać, jaka była przed naruszeniem jego sprzedaż, a także że następnie spadła ona (i o ile) po wprowadzeniu na rynek produktu naruszającego. Ma on również dane dotyczące dotychczasowej dynamiki wzrostu sprzedaży. Dane te pozwalają przynajmniej na zbudowanie racjonalnej prognozy hipotetycznej sprzedaży — i przychodów z niej wynikających — w sytuacji, gdyby naruszenie nie wystąpiło. W drugim przykładzie B wygrywa spór o naruszenie i pozywa A o odszkodowanie za szkodę, jakiej doznał przez to, że na skutek obowiązywania zabezpieczenia nie mógł wprowadzać na rynek swoich produktów. Jest to również szkoda w postaci *lucrum cessans*, jednak B nie zdołał wejść na rynek, nie ma zatem żadnych danych historycznych. Trudno jest ustalić, jaki mógłby zdobyć udział w rynku, możliwe jest również, że gdyby jego zachowanie nie stanowiło naruszenia, także inne podmioty wprowadziły na rynek podobne produkty, a udział rynkowy pozwanego byłby niższy niż zakładany. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że dla uprawnionego uzyskanie zabezpieczenia jest z reguły opłacalne, nawet jeśli istnieje znaczne ryzyko oddalenia powództwa i upadku zabezpieczenia. Zasądzone odszkodowanie najczęściej nie pokryje pełnej szkody doznanej przez pozwanego, nie odbierze także uprawnionemu wszystkich korzyści, które uzyskał dzięki obowiązywaniu tymczasowego zakazu i wynikającego z niego (jak się ostatecznie okazało nieusprawiedliwionego) monopolu.

Przytoczone przykłady pokazują, że jakkolwiek istnieje wiele racjonalnych czynników, które skłaniają uprawnionych z praw własności intelektualnej do występowania z wnioskami o zabezpieczenie, jak również że wiele z nich jest obiektywnie usprawiedliwionych, istnieją także — co oczywiście nie jest żadnym odkryciem — istotne koszty niesłusznie udzielonego¹⁹ zabezpieczenia. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że tzw. błąd typu I²⁰ (tj. nieudzielenie zabezpieczenia, mimo że dochodzi do naruszenia) może podważać ekonomiczną rolę praw własności intelektualnej. Jeśli nawet w przypadku oczywistego naruszenia wyegzekwowanie zakazu zajmować będzie kilka lat, a dochodzone *ex post* roszczenie odszkodowawcze obejmować będzie w praktyce (z powodu trudności dowodowych) jedynie część rzeczywiście doznanej szkody, atrakcyjność ochrony praw własności intelektualnej byłaby znacznie mniejsza, a bodźce do naruszeń istotnie silniejsze. Drugą stroną modelu jest jednak błąd typu II (udzielenie zabezpieczenia, mimo że

¹⁹ Koszty niesłusznie udzielonego zabezpieczenia odnoszą się przede wszystkim do sytuacji, w których okazuje się, że nie doszło do naruszenia prawa. Możliwe są przypadki, w których co prawda zabezpieczenie następnie upadnie (np. na skutek oddalenia powództwa), ale w chwili udzielania było zasadne (np. prawo wygaśnie w trakcie procesu).

²⁰ Zob. np. A. Banerjee, U.B. Chitnis, S.L. Jadhav, J.S. Bhawalkar, S. Chaudhury: *Hypothesis testing, type I and type II errors*, *Industrial Psychiatry Journal* 2009, nr 2, s. 127–131.

nie doszło do naruszenia). Błąd ten ma również bardzo poważne konsekwencje. Prowadzi on do przerostu ochrony własności intelektualnej, uderza w konkurencję i wywołuje tzw. efekt mrożący²¹. Konsekwencje te także uderzają w podstawowe założenia ochrony własności intelektualnej, ponieważ w takich sytuacjach okazuje się ona przeszkodą dla rozwoju i innowacji. Rozwiązania, które pozwalają na idealne wyważenie tych interesów, nie istnieją, a błędy zawsze będą się zdarzać. Niewątpliwie jednak należy w taki sposób uregulować zabezpieczenie roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej, aby — na ile jest to możliwe — ograniczyć najbardziej szkodliwe skutki pomyłek.

Duże praktyczne znaczenie zabezpieczeń w sprawach własności intelektualnej sprawia, że można moim zdaniem zidentyfikować te aspekty postępowania zabezpieczającego, które dla zapewnienia właściwej równowagi interesów będą miały największe znaczenie. Przed nawias wyjąć natomiast można kwestię o bardziej podstawowym charakterze, tj. ustalenie, na czym zabezpieczenia udzielone uprawnionym z patentów, wzorów, praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe²² polegają. To akurat zagadnienie nie wydaje się budzić wątpliwości. Zdecydowana większość zabezpieczeń polega na ustanowieniu tymczasowych (na czas trwania procesu) zakazów określonego zachowania (najogólniej korzystania z prawnie chronionego dobra). Towarzyszą im stosunkowo często — jeśli naruszenie przybiera postać wprowadzania do obrotu materialnych egzemplarzy inkorporujących dobra niematerialne — zabezpieczenia w postaci zajęcia tzw. produktów naruszających²³. Właśnie dlatego, że charakter zabezpieczenia w tak znacznym stopniu pokrywa się z realizacją zabezpieczonego roszczenia, postępowanie zabezpieczające przybiera w omawianych sprawach postać swoistego „miniprocesu”, któremu strony poświęcają nie mniej uwagi niż postępowaniu głównemu (nie jest rzadkością, że objętość wniosku o zabezpieczenie lub zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia niewiele odbiega od rozmiarów pozwu czy apelacji). Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, by wniosek o zabezpieczenie zawierał na przykład żądanie zajęcia środków na rachunku bankowym naruszcyciela na zabezpieczenie przyszłego odszkodowania, ale sądzę, że zabezpieczenia tego rodzaju nie są w żaden sposób specyficzne dla sporów o prawa własności intelektualnej i dlatego pominę je w dalszych rozważaniach.

²¹ Ang. *chilling effect*; pojęcie prawdopodobnie pierwszy raz użyte w orzeczeniu sądowym w wyroku Sądu Najwyższego USA *Wieman v. Updegraff*, 344 U.S. 183 (1952).

²² W polskiej praktyce sądowej sprawy dotyczące naruszeń praw, takich jak prawo *sui generis* do bazy danych, nie mówiąc już o topografii układów scalonych, są tak rzadkie, o ile w ogóle występujące, że można je na potrzeby dalszych rozważań pominąć.

²³ Tego rodzaju zabezpieczenie, także oparte na art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., ma zazwyczaj za zadanie utrudnić obejście zakazu. W jego braku uprawniony mógłby mieć trudności w udowodnieniu, że obowiązywał naruszył zakaz po jego wydaniu. Zob. A. Jakubecki: *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Kraków 2002, s. 337; P. Podrecki: *Środki...*, *op. cit.*, s. 504–505; P. Kostański, Ł. Żelechowski: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, s. 494. Dostępności środka polegającego na tymczasowym zajęciu towarów naruszających wymaga również art. 9 ust. 1 lit. b dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 2004 r., s. 45).

Okoliczność, że udzielane w sporach o naruszenia praw własności intelektualnej zabezpieczenia zakazowe zbliżają się do czasowego zaspokojenia roszczenia (nie jest rzadkością, że sentencja postanowienia zabezpieczającego w zakresie, w jakim opisuje zakazane zachowanie, jest niemal identyczna jak sentencja późniejszego wyroku, z tą różnicą, że ta pierwsza zawiera ograniczenie czasowe²⁴ — z reguły na czas trwania postępowania), była kiedyś przedmiotem kontrowersji²⁵. Z dzisiejszej perspektywy dopuszczalność tego rodzaju zabezpieczeń trudno jednak podawać w wątpliwość i to nie tylko dlatego, że ich wprowadzenia wymaga dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej²⁶, a art. 755 § 2¹ k.p.c. *explicite* wyłącza we wskazanych w nim okolicznościach stosowanie art. 731 k.p.c. Trudno jest po prostu wyobrazić sobie, w jaki inny sposób roszczenie zakazowe, które jest w polskim porządku prawnym podstawowym roszczeniem, przyznanym uprawnionemu z tytułu praw własności intelektualnej²⁷, miałoby być zabezpieczone. Podstawą prawną udzielania zabezpieczeń tego rodzaju jest art. 755 (zwłaszcza § 1 pkt 1) k.p.c. Innym natomiast zagadnieniem — powrócimy do niego przy okazji analizy przesłanek zabezpieczenia — jest to, na ile ten „zaspokajający” charakter zabezpieczenia powinien wpływać na decyzję o jego udzieleniu.

Uwagi wprowadzające wypada zakończyć obserwacją, która wynika z analizy przeprowadzonej w dalszych fragmentach niniejszego artykułu. Być może właśnie dlatego, że zabezpieczenia w sprawach z zakresu własności intelektualnej są tak praktycznie istotne, pozwalają one dostrzec kilka fundamentalnych kwestii odnoszących się do samej istoty postępowania zabezpieczającego i jego roli — będzie to zwłaszcza widoczne przy okazji interpretacji podstawowych przesłanek udzielenia zabezpieczenia. Problemy, które zostaną wówczas zasygnalizowane, dotyczyć mogą właściwie wszystkich kategorii sporów, w których zgłaszany jest wniosek

²⁴ Ograniczenie to, wynikające wprost z treści art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., jest w gruncie rzeczy oczywiste, po zakończeniu postępowania rolę zabezpieczenia winien bowiem przejąć wydany w sprawie wyrok (chyba oczywiście, że powództwo zostanie oddalone). Przepis ten nie oznacza, że tymczasowy zakaz musi być zawsze ustanowiony na cały czas trwania postępowania (tj. do dnia wydania prawomocnego wyroku). Możliwe są do wyobrażenia sytuacje, w których zasadne byłoby wydanie zakazu na krótszy okres. Dopuszczalność takiego ograniczenia czasowego potwierdza art. 755 § 2 k.p.c.

²⁵ Stanowiska, zgodnie z którym w przypadku zabezpieczeń nowacyjnych art. 731 k.p.c. nie ma zastosowania jeszcze przed wprowadzeniem art. 755 § 2¹ k.p.c., bronił A. Jakubecki: *Postępowanie zabezpieczające...*, *op. cit.*, s. 157. Zob. też R. Skubisz: *Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna)*, Państwo i Prawo 2002, z. 3, s. 16. Odmienne R. Tomczyk: *Zagadnienia proceduralne w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (dalej: ZNUJ, PWOVI) 2002, z. 80, s. 255, który uważał, że art. 731 k.p.c. należy stosować do wszystkich zabezpieczeń, a jego niestosowanie musi wynikać z przepisów szczególnych.

²⁶ Art. 9 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/48/WE nakazuje państwom członkowskim zapewnić, by sądy miały możliwość wydać „przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej, lub w razie kontynuowania domniemych naruszeń tego prawa, tymczasowo tego zakazać i w miarę potrzeb poddać powtarzającej się karze pieniężnej”.

²⁷ Roszczenie to jest wymienione na pierwszym miejscu w art. 79 pr. aut. oraz art. 287 i 296 p.w.p. Przekonanie, że roszczenie o zaniechanie stanowi najważniejszy środek ochrony praw własności intelektualnej, jest rozpoznacone w literaturze (np. A. Tischner (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2014, komentarz do art. 287, nb 5).

o zabezpieczenie, i zahaczają o — w braku lepszego określenia — filozofię postępowania zabezpieczającego, jaka odzwierciedlona została w obowiązujących przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

II. INSTYTUCJE PODOBNE I PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Aby uniknąć zbędnych wątpliwości i nieporozumień, zaznaczyć należy jeszcze przed przejściem do omawiania zagadnień szczegółowych, że w prawie polskim brak jest tak naprawdę szczególnych przepisów dotyczących zabezpieczania roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej, mimo że ustawodawca zrobił wiele, by wywołać na mniej uważnym czytelniku przepisów inne wrażenie.

Najbardziej mylący jest tu niewątpliwie art. 286¹ p.w.p., w którym wprost użyto sformułowania „zabezpieczenie roszczeń”²⁸, tyle że na określenie zupełnie innej instytucji, czyli tzw. roszczenia informacyjnego. Roszczenie informacyjne (budzące zresztą samo w sobie wiele kontrowersji)²⁹ nie ma wiele wspólnego z instytucją zabezpieczenia roszczeń znaną z art. 730 i n. k.p.c. Jego celem jest zobowiązanie podmiotu naruszającego³⁰ lub osoby trzeciej do udzielenia uprawnionemu informacji, które będą mu potrzebne do dochodzenia roszczeń o ochronę praw własności przemysłowej, najczęściej roszczeń o zapłatę. Regulacja zawarta w prawie własności przemysłowej była przedmiotem planowanej gruntownej nowelizacji, jednak ostatni dostępny projekt zmian prawa własności przemysłowej nie zawiera już tych zmian³¹, pełen jest niejasności i dość oczywistych błędów. Niektóre wynikające z niej konsekwencje, w tym zwłaszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem o zobowiązanie do udzielenia informacji, przed wytoczeniem powództwa są także krytykowane w doktrynie jako nieprawidłowe (w tym sprzeczne z prawem pochod-

²⁸ Tytułem przykładu, art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, że: „Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala: [...] 2) o **zabezpieczenie roszczeń** przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne [podkreślenie T.T.]”.

²⁹ Zob. zwłaszcza R. Skubisz: *Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego)* (w:) *Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego*, t. II, pod red. J. Gudowskiego, K. Weitza, Warszawa 2011, s. 2535–2569.

³⁰ Użycie przez ustawodawcę określenia „naruszającego” budzi zastrzeżenia w kontekście możliwości wydania postanowienia przed rozstrzygnięciem merytorycznym sprawy — zob. R. Skubisz: *Roszczenie...*, *op. cit.*, s. 2567–2568. Odmienne, moim zdaniem słusznie, A. Jakubecki (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14C, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, s. 680.

³¹ <http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12312450/12514974/12514975/dokument344698.pdf> (dostęp: 6 sierpnia 2018 r.).

nym i pierwotnym UE)³². Wszystko to nie zmienia faktu, że podstawowe założenia roszczenia informacyjnego nie dają się pogodzić z istotą zabezpieczenia roszczeń na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Roszczenie informacyjne niczego nie zabezpiecza, lecz ma dopiero umożliwić sformułowanie roszczenia. Nawet odpowiednie stosowanie do tego roszczenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu nie zawsze jest racjonalne. Wystarczy przywołać tu przykład art. 733 k.p.c. i wynikającego z niego powiązania zabezpieczenia z wniesieniem pozwu (brak odesłania do tego przepisu część autorów uznaje za poważną wadę regulacji roszczenia informacyjnego)³³. Tymczasem stosowanie takiego rozwiązania do roszczenia informacyjnego nie ma sensu. Po pierwsze, jeśli informacja zostanie udzielona, stanu tego nie da się już odwrócić „upadkiem” postanowienia informacyjnego. Po drugie, istnieć mogą w pełni uzasadnione powody, dla których uprawniony po uzyskaniu informacji nie wytacza powództwa³⁴. Różnice są zatem tak fundamentalne, że nawet wyraźne brzmienie ustawy okazało się niewystarczające do uznania wniosku z roszczeniem informacyjnym za wniosek o zabezpieczenie roszczenia³⁵. Dominujące stanowisko w pełni trafnie uznaje, że są to zupełnie różne instytucje.

Jeśli zdamy sobie sprawę, że w art. 286¹ p.w.p. pojęcie „zabezpieczenia” zostało użyte w innym znaczeniu niż na gruncie art. 730 i n. k.p.c., to okaże się, że przepis ten, jak również żaden inny przepis ustawy, nie zawiera żadnych szczególnych rozwiązań dla zabezpieczania roszczeń wywodzonych z naruszeń praw własności przemysłowej. Zastosowanie mają zatem wyłącznie reguły ogólne wynikające z kodeksu postępowania cywilnego.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w prawie autorskim. Artykuł 80 pr. aut. nie określa roszczenia informacyjnego jako zabezpieczenia roszczeń, ale za to zawiera frazę (w ust. 1 pkt 1), której znaczenia nie udało się, jak dotąd, nikomu racjonalnie odkodować. Przepis ten stanowi bowiem, że: „Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny: 1) o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń”. Niski poziom legislacyjny art. 80 pr. aut. jest od dawna znany i nie ma powodu, by poświęcać mu w ramach

³² R. Skubisz: *Roszczenie...*, *op. cit.*, s. 2558–2563.

³³ *Ibidem*, s. 2548.

³⁴ Przeciwno stosowaniu art. 733 k.p.c. A. Jakubecki (w:) *System...*, *op. cit.*, s. 678. Zob. również T. Demendecki (w:) T. Demendecki i in.: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, LEX, komentarz do art. 286¹ p.w.p., pkt 8.

³⁵ Jak trafnie przyjął SA w Katowicach w postanowieniu z dnia 3 października 2011 r. (V ACz 624/11, niepubl.): „Regulacja art. 286¹ p.w.p. w zakresie, w jakim przyznaje podmiotowi, którego prawa z zakresu własności przemysłowej zostały naruszone, uprawnienie do uzyskania szczegółowych informacji o działaniach naruszyciela, stanowi swoiste żądanie procesowe, odrębne od kodeksowej konstrukcji zabezpieczenia roszczeń”. Orzeczenie to powołuje A. Tischner (w:) *Prawo własności...*, *op. cit.*, art. 286¹ p.w.p., nb 13.

tego opracowania więcej uwagi³⁶, ograniczyć należy się zatem do kwestii podstawowych. Jak wiadomo, zabezpieczenie roszczeń i zabezpieczenie dowodów (i to zarówno w postaci znanej kodeksowi postępowania cywilnego, jak i w postaci wynikającej z dyrektywy 2004/48/WE)³⁷ są odrębnymi instytucjami o różnych celach i przesłankach. Jakkolwiek można sobie wyobrazić łączne złożenie takich wniosków, trudno jest przyjąć, że muszą one być zawsze zespolone. Oznacza to, że art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. mógłby być interpretowany na trzy sposoby. W pierwszej interpretacji znajdowałyby on zastosowanie tylko wtedy, gdyby uprawniony złożył równocześnie wniosek o zabezpieczenie dowodów i wniosek o zabezpieczenie roszczeń. Taka interpretacja nadal nie pozwala uznać za poprawne sformułowania „roszczenie związane z dowodami” (wydaje się, że to raczej dowód mógłby być związany z roszczeniem, dowód pełni bowiem w procesie rolę służebną wobec roszczenia, którego zasadność ma być przy jego pomocy wykazana, a nie odwrotnie), ale jej przyjęcie oznaczałoby mniej więcej tyle, że dowód byłby zabezpieczony na potrzeby postępowania, w którym ma być dochodzone podlegające zabezpieczeniu (tym razem w trybie postępowania zabezpieczającego) roszczenie. W pozostałym zakresie (tj. gdy wniosek o zabezpieczenie składany jest bez wniosku o zabezpieczenie dowodów) art. 80 pr. aut. nie znajdowałby w ogóle zastosowania. W drugiej wersji przepis art. 80, mimo zastosowanej w pkt 1 ust. 1 koniunkcji, obejmowałby wszystkie wnioski o zabezpieczenie, niezależnie od tego, czy towarzyszy im wniosek o zabezpieczenie dowodu³⁸. Ostatnia interpretacja polegać mogłaby na przyjęciu, że umieszczenie w art. 80 pr. aut. zabezpieczenia roszczeń jest błędem ustawodawcy, który nie ma jednak normatywnego znaczenia. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia związanego z dowodem byłby więc w istocie kategorią pustą³⁹.

Dwie pierwsze interpretacje zakładają, że art. 80 może jednak znaleźć zastosowanie do wniosków o zabezpieczenie, z tym że w pierwszej interpretacji byłoby to raczej zdarzenie wyjątkowe, nadto takie, którego strona mogłaby uniknąć (nie składając wniosku o zabezpieczenie dowodu), a w przypadku drugiej byłaby to reguła. Konsekwencje zastosowania art. 80 pr. aut. do wniosków o zabezpieczenie roszczeń wywodzonych z naruszenia praw autorskich byłyby następujące: zastoso-

³⁶ Zob. T. Targosz, A. Tischner: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw*, LEX/el. 2008, pkt 1, 21; A. Tischner (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2014, komentarz do art. 286¹, nb 13; A. Jakubecki (w:) *System...*, *op. cit.*, s. 686.

³⁷ Na temat różnic w rozumieniu „zabezpieczenia dowodów” na gruncie art. 310–315 k.p.c. a art. 7 dyrektywy 2004/48 WE zob. T. Targosz, A. Tischner: *Prawo własności przemysłowej...*, *op. cit.*, pkt 15.

³⁸ Analogicznie, obejmowałby on także „samodzielne” wnioski o zabezpieczenie dowodu.

³⁹ Jeszcze inną wykładnię proponuje A. Jakubecki: *Postępowanie zabezpieczające...*, *op. cit.*, s. 299, zdaniem którego „interes prawny” na gruncie art. 80 pr. aut. nie występuje w roli przesłanki zabezpieczenia, ale wskazuje na legitymację czynną wnioskodawcy (należy zaznaczyć, że A. Jakubecki wypowiadał się w odniesieniu do innego brzmienia art. 80 pr. aut. niż obowiązuje obecnie). Sądzę jednak, że — zwłaszcza w świetle obecnego brzmienia przepisów — trudno jest na przesłankę interesu prawnego patrzeć w kontekście legitymacji czynnej jako na przesłankę odrębną niż na gruncie art. 730¹ k.p.c.

wanie szczególnej regulacji właściwości miejscowej (sąd właściwy dla miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek)⁴⁰, termin instrukcyjny⁴¹ wynoszący trzy dni na rozpoznanie wniosku oraz wprowadzenie przesłanki interesu prawnego. O ile właściwość miejscowa i termin załatwienia wniosku, choć niewątpliwie istotne, nie dotyczą zasadniczych przesłanek udzielenia zabezpieczenia (nie jest też zaskoczeniem, że terminy instrukcyjne wynikające z art. 80 pr. aut. rzadko kiedy są dotrzymywane)⁴², o tyle przesłanka interesu prawnego ma już niewątpliwie charakter podstawowy. Wynikająca z art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. trudność jest łatwa do dostrzeżenia: ponieważ przesłanka interesu prawnego jest — obok wiarygodności roszczenia — jedną z dwóch podstawowych przesłanek zabezpieczenia roszczeń wynikających z art. 730¹ § 1 k.p.c., jej powtórzenie w art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. najłatwiej byłoby wyjaśnić w ten sposób, że art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. stanowi — co się tyczy przesłanek zabezpieczenia — *lex specialis* wobec art. 730¹ § 1 k.p.c., a zatem zabezpieczenie roszczeń wymaga spełnienia tylko jednej zamiast dwóch przesłanek (wykazania interesu prawnego). Inne możliwe interpretacje musiałyby albo zakładać, że pojęcie interesu prawnego występuje w art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. w odmiennym znaczeniu od przyjętego na gruncie art. 730¹ § 1 k.p.c., albo że jest to przesłanka odnoszona tylko do zabezpieczenia dowodów, albo wreszcie, że jest to niezręczność ustawodawcy, który nie chciał wcale usunąć dla zabezpieczeń przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia. Pewne jest, że orzecznictwo nie przyjęło stanowiska, w świetle którego z uwagi na treść art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. udzielenie zabezpieczenia roszczenia nie wymaga wykazania jego wiarygodności⁴³. Podejściu takiemu trudno się dziwić, ponieważ udzielenie zabezpieczenia niewiarygodnego

⁴⁰ Zob. P. Podrecki (w:) *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, pod red. D. Flisaka, Warszawa 2015, s. 116–118.

⁴¹ *Ibidem*, s. 118–119.

⁴² Niekoniecznie należy to oceniać negatywnie. W nieco bardziej złożonej sprawie może to być termin daleko niewystarczający, by należycie rozważyć przesłanki zabezpieczenia, zwłaszcza jeśli uwzględni się, jak daleko idące skutki takie zabezpieczenia mogą wywoływać. W orzecznictwie (co prawda na tle analogicznych terminów wynikających z art. 286¹ p.w.p. dla roszczenia informacyjnego) wyrażone zostało stanowisko, zgodnie z którym tak krótkie terminy mają wpływ na rozumienie przesłanek uwzględnienia wniosku (na gruncie art. 286¹ p.w.p. wysokiego prawdopodobieństwa naruszenia), ponieważ oczywiste jest, że w ciągu trzech lub siedmiu dni (dla spraw szczególnie skomplikowanych na gruncie art. 286¹ p.w.p.) nie jest możliwe wnikliwe zapoznanie się ze sprawą (por. pkt 15 skargi konstytucyjnej dotyczącej art. 286¹ p.w.p. i przytoczony tam fragment uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, <http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%209/15>; dostęp: 6 sierpnia 2018 r.). Argument ten wydaje się niewątpliwie racjonalny, jednak niekoniecznie prowadzić musi do osłabienia przesłanki wiarygodności. Można również twierdzić, że jeśli w terminie trzech lub siedmiu dni sąd nie może sobie wyrobić zdania na temat wiarygodności roszczenia, to powinien wniosek oddalić.

⁴³ Postanowienie SA w Szczecinie z dnia 6 stycznia 2006 r., I ACz 1162/05, LEX nr 279957; M. Wysocka: *Wybrane zagadnienia procesowe związane ze stosowaniem w praktyce sądowej art. 80 ust. 1 i 2 nowego prawa autorskiego*, Jurysta 1994, nr 4, s. 12; P. Bogdalski: *Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle prawa polskiego*, Kraków 2003, s. 176 (jakkolwiek autor ten uważa, że z uwagi na treść art. 80 pr. aut. sąd mógłby w sytuacjach szczególnych wydać postanowienie mimo braku wykazania wiarygodności roszczenia — z poglądem tym moim zdaniem trudno się zgodzić); D. Kot: *Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych*, Monitor Prawniczy 2002, nr 23, s. 1073 i n.; T. Targosz, A. Tischner: *Prawo własności przemysłowej...*, *op. cit.*, pkt 9; P. Podrecki (w:) *Prawo autorskie...*, *op. cit.*, s. 1121–1123.

roszczenia byłoby rozwiązaniem tak sprzecznym z zasadami elementarnej sprawiedliwości i racjonalności, że trudno sobie w ogóle wyobrazić jego akceptację. Uważam, że najlepiej byłoby przyjąć, że art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. w ogóle nie odnosi się do zabezpieczenia roszczeń w rozumieniu art. 730 i n. k.p.c. Treść przepisu (zupełnie niejasne pojęcie roszczenia związanego z zabezpieczanym dowodem) wydaje się dawać taką możliwość. Nawet jednak, jeśli uzna się inaczej, przesądzone wydaje się, że art. 80 ust. 1 pkt 1 nie wpływa tak naprawdę na rozumienie przesłanek zabezpieczenia, tj. uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego. Przesłanki te winny być (i są) interpretowane tak jak na gruncie art. 730¹ § 1 k.p.c. W konsekwencji, także art. 80 pr. aut. nie wprowadza żadnych istotnych odmienności do zabezpieczenia roszczeń wywodzonych z naruszeń praw autorskich majątkowych (poza ewentualnie rozszerzeniem właściwości miejscowej). Przedmiotem dalszych rozważań będą już więc niemal wyłącznie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

III. PRZESŁANKI ZABEZPIECZENIA I SPOSÓB ICH ROZUMIENIA. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWO POLSKIE

To, że prawo polskie nie przewiduje żadnych odmienności dla zabezpieczania roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej, nie oznacza, że interpretacja ogólnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a zwłaszcza spełnienia wysoce ocennych, zawartych w nich przesłanek zabezpieczenia, nie może uwzględnić specyfiki tej kategorii spraw. Należy również mieć na uwadze, że zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej nie jest wyłącznie domeną prawa krajowego. Problematyka ta ma zakotwiczenie zarówno w prawie międzynarodowym, jak i w prawie unijnym. W ostatnim czasie stało się jasne, że na pierwszy rzut oka bardzo ogólne postanowienia dyrektyw UE są interpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości w sposób znacznie zawężający swobodę państw członkowskich, a bardzo, wydawałoby się, niedookreślone kryteria zyskują zaskakująco konkretne kontury⁴⁴. Implementując do prawa polskiego dyrektywę w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, ustawodawca zakładał, że wszystkie wymagania dyrektywy dotyczące zabezpieczenia roszczeń są już realizowane przez istniejące przepisy krajowe⁴⁵. Stanowisko to nie było kwestionowane⁴⁶

⁴⁴ Zob. na temat znaczenia art. 3 dyrektywy A. Ohly: *Three Principles of European IP Enforcement Law: Effectiveness, Proportionality, Dissuasiveness* (w:) *Technology and Competition: Contributions in Honour of Hanns Ullrich*, eds. J. Drexler et al., Bruxelles 2009, s. 257–274.

⁴⁵ T. Targosz, A. Tischner: *Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw*, ZNUJ 2007, z. 1, s. 129.

⁴⁶ *Ibidem*, s. 127–131.

i wydaje się, że także z dzisiejszej perspektywy można przyjąć, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu pozwalają za zachowanie zgodności prawa polskiego z dyrektywą. Mając jednak na uwadze także kryteria wynikające z art. 3 dyrektywy, będzie to możliwe tylko przy zastosowaniu określonej wykładni prawa krajowego.

Najistotniejszym źródłem międzynarodowych zobowiązań Polski odnośnie do kształtu postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu własności intelektualnej jest art. 50 porozumienia TRIPS⁴⁷. Ten stosunkowo rozbudowany przepis odnosi się do wielu aspektów zabezpieczenia roszczeń i — czytany literalnie — nie wydaje się mniej szczegółowy niż art. 9 dyrektywy 2004/48/WE (między tymi regulacjami istnieje wiele podobieństw⁴⁸). Natura TRIPS jako aktu prawa międzynarodowego pozostawia jednak państwom członkowskim WTO znacznie większą swobodę co do implementacji, niż miałoby to miejsce w przypadku aktu prawa pochodnego UE⁴⁹. Postanowienie to, zdaniem TSUE, nie ma zresztą charakteru samowystarczalnego i strony nie mogą się na niego wprost powołać przed sądem, jakkolwiek przepisy krajowe powinny być interpretowane zgodnie z porozumieniem⁵⁰. W literaturze podnosi się co prawda, że odmiennie od postanowień TRIPS dotyczących prawa materialnego, postanowienia „proceduralne” (w tym art. 50) nie powinny być rozumiane jako typowe minimum ochrony (ponieważ zbyt inwazyjne środki mogłyby w łatwy sposób przekształcić się w bariery w handlu, a zatem przeszkody, które porozumienie WTO ma za zadanie usuwać)⁵¹, jednak wydaje się, że w odniesieniu do większości poruszanych w niniejszym artykule zagadnień powołanie się na porozumienie TRIPS nie pozwoli na jednoznaczne wsparcie tej lub innej interpretacji przepisów. Warto jednak wskazać, że w art. 50 porozumienia TRIPS zawarto dwie regulacje, które mogą mieć znaczenie dla dalszych rozważań. Po

⁴⁷ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzone w Makareszu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143).

⁴⁸ Art. 50 porozumienia TRIPS został implementowany do prawa UE przez art. 9 dyrektywy 2004/48/WE; M.M. Walter, D. Goebel (w:) *European Copyright Law*, eds. M.M. Walter, S. von Lewinski, Oxford 2010, s. 1279.

⁴⁹ O „elastyczności” postanowień TRIPS dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej zob. G.B. Dinwoodie, R.C. Dreyfuss: *A Neofederalist Vision of TRIPS. The Resilience of the International Intellectual Property Regime*, Oxford 2012, s. 75–80, 192.

⁵⁰ Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 września 2001 r., C-89/99, ECLI:EU:C:2001:438: „Wymogi proceduralne art. 50 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS), zawartego w załączniku 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, a zwłaszcza art. 50 ust. 6, nie przyznają praw, na które jednostki mogą powołać się bezpośrednio przed sądami Wspólnoty i sądami Państw Członkowskich. Niemniej jednak, w przypadku gdy władze sądowe wezwane są do stosowania przepisów krajowych w celu zarządzenia tymczasowych środków ochrony praw własności intelektualnej należących do dziedziny, do której zastosowanie znajduje Porozumienie TRIPS i którą [to dziedzinę] Wspólnota uregulowała już prawnie, są one obowiązane do czynienia tak, w miarę możliwości w świetle brzmienia i celu art. 50 ust. 6 Porozumienia TRIPS, uwzględniając w szczególności wszelkie okoliczności rozpoznawanej sprawy, aby zapewnić równowagę pomiędzy konkurującymi prawami i obowiązkami posiadacza prawa własności intelektualnej oraz pozwanego”.

⁵¹ N. Pires de Carvahlo: *The TRIPS Regime of Patent Rights*, Kluwer 2010, s. 64.

pierwsze, uznając, że postanowienia zabezpieczające mogą być wydawane bez udziału pozwanego, art. 50 porozumienia TRIPS nie traktuje tego rozwiązania jako absolutnego wymogu, a nawet zasady. Wskazuje on raczej, że taki tryb postępowania powinien być dostępny, jeśli jest szczególnie uzasadniony, a nie że ma być regułą⁵². Po drugie, przewidując obowiązek wprowadzenia rozwiązania polegającego na powiązaniu zabezpieczenia z obowiązkiem wszczęcia procesu o naruszenie⁵³, TRIPS przewiduje jako właściwe terminy okresy 31 dni lub 20 dni roboczych.

Sytuacja na gruncie dyrektywy 204/48/WE przedstawia się odmiennie. Sam art. 9 dyrektywy przypomina w swej treści art. 50 porozumienia TRIPS (zawiera on m.in. analogiczne rozwiązania w zakresie rozstrzygania wniosków bez udziału pozwanego⁵⁴ i terminów do wytoczenia powództwa). Oczywiście nie można wykluczyć, że bliska prawotwórczej interpretacja TSUE (stosowana przez Trybunał np. w sprawach z zakresu prawa autorskiego) wprowadzi do art. 9 jakieś niewymienione w nim wprost wymagania, jednak prawdopodobne wydaje się, że jeśli to nastąpi, będzie wynikiem zastosowania do zabezpieczeń art. 3 dyrektywy, który do wszystkich środków uregulowanych w dyrektywie⁵⁵ odnosi niezwykle plastyczne wymogi, w świetle których środki te powinny być: sprawiedliwe i słuszne, nadmiernie nieskomplikowane czy kosztowne, niepowodujące nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień, ale z drugiej strony skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem oraz zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem⁵⁶. Jak pokazał choćby wyrok TSUE w sprawie C-367/15 *Oławska Telewizja Kablowa*⁵⁷, dla Trybunału kryteria te nie są jedynie nic nieznaczącymi ozdobnikami. Jest bardzo prawdopodobne, że krajowe regulacje dotyczące zabezpieczenia roszczeń z zakresu własności intelektualnej zostaną poddane ocenie pod kątem spełnienia ogólnych kryteriów art. 3. Jeśli tak, to można założyć, że powinny one spełniać wymóg proporcjonalności — z jednej strony muszą być wystarczająco skuteczne, a nawet odstraszające, ale z drugiej strony same środki (ich zastosowanie)

⁵² Zgodnie z art. 50 ust. 2 porozumienia TRIPS: „Organy sądowe będą miały prawo zastosować środki tymczasowe bez wysłuchania drugiej strony, jeżeli to właściwe, w szczególności, gdy jakakolwiek zwłoka może spowodować dla posiadacza praw szkodę nie do naprawienia lub gdy istnieje widoczne ryzyko, że dowody zostaną zniszczone”.

⁵³ Art. 50 ust. 6 porozumienia TRIPS.

⁵⁴ Zgodnie z art. 9 ust. 4 dyrektywy: „Państwa Członkowskie zapewniają, że określone w ust. 1 i 2 środki tymczasowe mogą we właściwych przypadkach, a szczególnie tam, gdzie wszelkie opóźnienie mogłoby spowodować szkody nie do naprawienia dla właściciela praw, być podejmowane bez wysłuchania pozwanego. W takim przypadku strony powinny zostać poinformowane najpóźniej bezzwłocznie po realizacji środków”.

⁵⁵ Wyrok TSUE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15, *Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. v. Delta Center a.s.*, ECLI:EU:C:2016:528: „W dodatku z brzmienia wspomnianego art. 3 wynika, że ma on zastosowanie do wszystkich środków, o których mowa we wspomnianej dyrektywie, w tym do tych przewidzianych w art. 11 zdanie trzecie tej dyrektywy”.

⁵⁶ M. Husovec: *Injunctions against intermediaries in the European Union*, Cambridge 2017, s. 114, określa zasady wynikające z art. 3 dyrektywy 2014/48/WE jako „nową siłę harmonizacyjną” (*fresh harmonization force*).

⁵⁷ Wyrok TSUE z dnia 25 stycznia 2017 r. *Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w Warszawie*, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36.

muszą być proporcjonalne i sprawiedliwe. Proporcjonalność wymaga ze swej istoty ważenia co najmniej dwóch przeciwstawnych interesów (w badanym przypadku interesu uprawnionego i interesu obowiązanego). Sądzę, że art. 3 dyrektywy winien być w związku z art. 9 rozumiany w ten sposób, że przesłanka proporcjonalności ma znaczenie nie tylko dla zakresu udzielonego zabezpieczenia, ale już dla samej decyzji o jego udzieleniu.

Prawo polskie przewiduje, jak wiadomo, dwie podstawowe przesłanki zabezpieczenia roszczeń: wiarygodność (uprawdopodobnienie) roszczenia oraz interes prawny. Na ogólnym poziomie ich znaczenie wydaje się jasne i niekwestionowane. Jeśli jednak przyjrzymy się im nieco bliżej właśnie w sprawach z zakresu własności intelektualnej, pojawia się kilka fundamentalnych wręcz pytań, którym literatura przedmiotu, a także orzecznictwo poświęcają zaskakująco mało uwagi.

Przesłanka **wiarygodności** roszczenia jest zazwyczaj wyjaśniana w sposób, który polega na zastąpieniu jednego otwartego terminu innym. Typowe „definicje” tej przesłanki wywołują niekiedy więcej wątpliwości niż samo brzmienie przepisu. Często spotykane jest także łączne przedstawianie różnych w istocie i niełatwych do pogodzenia wyjaśnień w taki sposób, jakby stanowiły one twierdzenia równoznaczne. W pierwszym spotykanym ujęciu uprawnomocnienie tłumaczone jest w sposób noszący cechy błędu *idem per idem*⁵⁸. W drugim ujęciu ciężar przenosi się na cechy procesu wykazywania roszczenia (ułatwione postępowanie dowodowe), z tym że ostatecznie dochodzi się do konkluzji, że owo ułatwione postępowanie ma dawać prawdopodobieństwo (wiarygodność), a nie pewność twierdzenia o jakimś fakcie. Trzecie ujęcie określa uprawdopodobnienie roszczenia jako sytuację, w której „istnieje słuszna podstawa do przypuszczenia, że ono istnieje”⁵⁹. To ostatnie ujęcie jest wyjątkowo niejasne, ponieważ nawet ocenna kategoria „wiarygodności/prawdopodobieństwa” wydaje się bardziej intuicyjnie poznawalna niż kategoria „słuszności (stąd wynikającej) przekonania o istnieniu roszczenia”. Czwarte ujęcie czyni punktem odniesienia stan „udowodnienia” i pokazuje uprawdopodobnienie jako mniejszy stopień pewności⁶⁰. Jak wskazano, wyjaśnienia te są łączone, na

⁵⁸ Np. J. Jagieła (w:) *Kodeks postępowania...*, *op. cit.*, komentarz do art. 730¹, nb 3: „Uprawdopodobnienie oznacza uzasadnienie zgłoszonych twierdzeń, w tym przypadku twierdzeń o istnieniu roszczenia, które ma być zabezpieczone, dające **przekonanie o ich prawdopodobieństwie**, a nawet pewność, będące wynikiem postępowania zmierzającego do poznania rzeczywistości, ale bez zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym (zob. postanowienie SA we Wrocławiu z 23.4.2012 r., I ACz 530/12, Legalis) [podkreślenie T.T.]”. Zauważyć też trzeba, że druga część tej wypowiedzi („a nawet pewność”) oznaczałaby, że uprawdopodobnienie oznacza taki sam stopień prawdopodobieństwa jak udowodnienie, tyle że osiągnięty bez zachowania wszystkich „formalnych” wymogów postępowania dowodowego. Wydaje się, że trudno jest takie podejście zaakceptować; M. Romańska (w:) *Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne*, Warszawa 2010, s. 4: „Uprawdopodobnienie roszczenia to spowodowanie, że w ocenie organu właściwego do oceny przesłanek zabezpieczenia zostanie ono uznane za wiarygodne”.

⁵⁹ Zob. A. Jakubecki: *Postępowanie...*, *op. cit.*, s. 267 i cytowana tam literatura (J. Korzonek, E. Wengerek); M. Muliński (w:) *Kodeks postępowania cywilnego*, t. II, *Komentarz do artykułów 730–1217*, pod red. J. Jankowskiego, Warszawa 2015, komentarz do art. 731¹, nb 5–6 („Roszczenie należy uznać za uprawdopodobnione wówczas, gdy istnieje podstawa do przypuszczenia, że ono jest zasadne”).

⁶⁰ M. Muliński (w:) *Kodeks...*, *op. cit.*

przykład wyjaśnienie odwołujące się do sposobu wykazywania (bez konieczności przeprowadzenia „właściwego postępowania dowodowego” z osiągniętym skutkiem (w postaci prawdopodobieństwa))⁶¹. Wariantem podejścia operującego pojęciem słusznego przekonania, choć, jak się wydaje, obniżającym tak naprawdę wymagania dla przesłanki wiarygodności, jest przekonanie, że uprawdopodobnienie roszczenia oznacza sytuację, w której „*prima facie* istnieje znaczna szansa na jego istnienie, co nie wyklucza tego, że w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego wniosek może okazać się bezzasadny”⁶². W istocie jednak nadal nie wiadomo, kiedy możemy przyjąć, że istnieje „znaczna szansa”, że twierdzenia uprawnionego są prawidłowe, ani o ile „głębsza” ma być analiza materiału sprawy w postępowaniu głównym. Trudno moim zdaniem zaprzeczyć, że tego rodzaju wytłumaczenia cechy wiarygodności roszczenia często w istocie przesuwają problem na inną płaszczyznę. Oczywista trudność wyjaśnienia przesłanki uprawdopodobnienia wynika stąd, że przeciwstawiane mu pojęcie udowodnienia w rzeczywistości także jest uprawdopodobnieniem, tyle że w wyższym stopniu. Nawet w procesie karnym sąd rzadko ma absolutną, stuprocentową pewność i dlatego udowodnienie nie może być w taki sposób rozumiane. Stąd obrazowo trafne jest używane w systemie *common law* określenie „ponad rozsądną wątpliwość”⁶³, tylko tyle można bowiem wymagać w procesie sądowym⁶⁴. Ponieważ zarówno udowodnienie, jak i uprawdopodobnienie polegają na stopniu prawdopodobieństwa, rozstrzygnąć należy, jak duże musi być to prawdopodobieństwo, by uznać przesłankę wiarygodności za spełnioną. Przywoływane często formuły, takie jak przekonanie *prima facie* o wiarygodności roszczenia⁶⁵, nie są tak naprawdę szczególnie pomocne, opisują bowiem ten sam problem innymi słowami. Wydaje się, że punktem wyjścia musi być uznanie, że każde zawarte we wniosku o zabezpieczenie twierdzenie uprawnionego o wiarygodności jego roszczenia spotyka się z niewyrażonym jeszcze⁶⁶ (z uwagi na zasadę rozstrzygania *ex parte*), ale możliwym do wyobrażenia, twierdzeniem obowiązującego o braku wiarygodności roszczenia. Oznaczać to musi, że minimalnym progiem

⁶¹ T. Ereciński (w:) *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, t. IV, *Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające*, pod red. T. Erecińskiego, wyd. 5, LEX 2016, pkt 4, z powołaniem się na M. Iżykowskiego: *Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowaniu cywilnym*, Nowe Prawo 1980, nr 3, s. 71–81.

⁶² E. Stefańska (w:) *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, t. II, *Art. 506–1217*, pod red. M. Manowskiej, wyd. 3, Warszawa 2015, pkt 10.

⁶³ Zob. J.B. Weinstein, I. Dewsbury: *Comment on the meaning of ‘proof beyond a reasonable doubt’*, Law, Probability and Risk 2006, nr 2, s. 167–173.

⁶⁴ W systemie *common law* w sprawach cywilnych nie wymaga się zresztą udowodnienia ponad rozsądną wątpliwość, ale jedynie spełnienia przesłanki *preponderance of evidence*, jakkolwiek także precyzyjne wyjaśnienie różnicy między tymi standardami budzi wątpliwości. Zob. np. M. Piattelli-Palmarini: *Probability blindness: neither rational nor capricious*, Bostonia 1991, s. 28–35.

⁶⁵ E. Stefańska (w:) *Kodeks...*, *op. cit.*

⁶⁶ Oczywiście możliwe jest, że niekiedy obowiązany powoźmie wiedzę o złożeniu wniosku i złoży na niego odpowiedź. Wówczas ocenie powinny zostać poddane również twierdzenia w niej przedstawione. Wynika to stąd, że oceny przesłanek zabezpieczenia sąd dokonuje na podstawie całego posiadanego materiału procesowego — M. Muliński (w:) *Kodeks...*, *op. cit.*

dla uprawdopodobnienia jest przyjęcie, iż twierdzenie uprawnionego jest bardziej prawdopodobne niż twierdzenie przeciwne⁶⁷. O tym, jakie elementy zawarte są w takim twierdzeniu, decydują okoliczności sporu, a ściślej przesłanki zabezpieczanego roszczenia. Obejmują one z reguły wykazanie, że uprawniony jest podmiotem prawa, z którego wywodzi swoje roszczenie, iż prawo to zostało naruszone przez obowiązanego i ewentualnie, że istnieją dodatkowe przesłanki wymagane dla danego roszczenia (np. trwanie stanu naruszenia lub ryzyko jego powtórzenia się w przyszłości dla roszczenia zakazowego)⁶⁸. To, że twierdzenie o istnieniu zgłaszanego do zabezpieczenia roszczenia musi być bardziej prawdopodobne od twierdzenia o jego nieistnieniu⁶⁹, wydaje się rzeczą oczywistą, ale zasadne jest pytanie, czy jest to rzeczywiście wystarczające. Czy na przykład w sytuacji, gdy istnienie roszczenia wydaje się tylko nieco bardziej prawdopodobne od jego nieistnienia⁷⁰ (w skrajnym przypadku 51 do 49%)⁷¹, a skutki zabezpieczenia byłyby bardzo dotkliwe, można przyjąć, że przesłanka uprawdopodobnienia została spełniona? Wydaje się rozsądne przyjęcie, że „przewaga” prawdopodobieństwa powinna być wówczas bardziej wyraźna. Z drugiej strony analiza przesłanki uprawdopodobnienia w sprawach z zakresu własności intelektualnej powinna uwzględnić to, że w prawie własności przemysłowej w odniesieniu do roszczenia informacyjnego wprowadzono przesłankę wysokiej wiarygodności naruszenia⁷², która rozumiana jest jako bardziej wymagająca od zwykłego uprawdopodobnienia, a mniej wymagająca od pełnego udowodnienia⁷³. Mimo że konstrukcja tych przesłanek nie jest identyczna (w przypadku

⁶⁷ Wydaje się, że przekonanie takie jest spójne z jednolicie akceptowanym poglądem, zgodnie z którym nie jest możliwe zabezpieczenie roszczenia w procencie odpowiadającym stopniowi jego uprawdopodobnienia.

⁶⁸ A. Jakubecki: *Postępowanie...*, op. cit., s. 270.

⁶⁹ M. Izykowski: *Charakterystyka...*, op. cit., s. 73.

⁷⁰ M. Romańska (w.): *Postępowanie...*, op. cit., s. 50, wymaga (moim zdaniem słusznie) wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.

⁷¹ Zaznaczyć należy, że chodzi tu jedynie o ilustrację problemu. Oczywiście jest, że w rzeczywistym postępowaniu sądowym żaden sąd nie będzie operował takimi wielkościami.

⁷² Por. postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 29 marca 2012 r., I ACz 552/12, niepubl.; postanowienie SA w Katowicach z dnia 20 listopada 2014 r., V ACz 1078/14, Legalis nr 1157567; postanowienie SO w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., IX GC 1068/15, niepubl.

⁷³ M. Kubiak (w.): *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. A. Michalaka, Warszawa 2016, komentarz do art. 286¹ p.w.p., nb 19: „Przesłanką zobowiązania do udzielenia informacji jest również wysokie prawdopodobieństwo naruszenia podmiotowego prawa własności przemysłowej. Ciężar dowodu — zgodnie z ogólnymi zasadami procesu cywilnego (art. 6 k.c.) ciąży na wnioskodawcy. Wysokie prawdopodobieństwo to mniej niż udowodnienie, jednak więcej niż »zwykłe« uprawdopodobnienie wystarczające do uzyskania zabezpieczenia”; A. Tischner (w.): *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2014, komentarz do art. 286¹ p.w.p., nb 15: „Dochodzenie prawa do informacji możliwe jest w przypadku, gdy naruszenie praw własności przemysłowej jest wysoce prawdopodobne. Przesłanka ta została sformułowana odmiennie niż w art. 730¹ k.p.c., co może być źródłem wątpliwości interpretacyjnych. W piśmiennictwie wskazuje się, że w art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. chodzi o wyższy stopień prawdopodobieństwa niż wymagany dla zabezpieczenia roszczeń w Kodeksie postępowania cywilnego — »prawdopodobieństwo graniczące z pewnością« (tak M. du Vall: *Prawo patentowe*, s. 422, tak również SA we Wrocławiu w post. z 29.3.2012 r. (I ACz 552/12, niepubl.))”; A. Tischner (w.): *System prawa handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. E. Nowińskiej i K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Warszawa 2015, s. 763: „Przepis art. 286¹ p.w.p. wskazuje, odmiennie, aniżeli czyni to art. 730¹ k.p.c., że podstawą wniosku jest wysokie prawdopodobieństwo naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego,

roszczenia informacyjnego wielce prawdopodobne ma być naruszenie, a nie roszczenie), a owa kwalifikowana przesłanka wiarygodności nie została powtórzona w prawie autorskim, założenie racjonalności ustawodawcy prowadzi do wniosku, że przesłanka wysokiej wiarygodności może być pomocna w określeniu progu „standardowej” wiarygodności na potrzeby zabezpieczenia roszczeń. Uważam jednak, że prawidłowa interpretacja przesłanki wysokiej wiarygodności na gruncie art. 286¹ p.w.p. powinna skłaniać do przyjęcia, że chodzi tam, podobnie jak na przykład w prawie niemieckim⁷⁴, o naruszenia oczywiste, czyli takie, co do których istnieje stan bliski udowodnieniu (pewności). Jeśli ta wykładnia byłaby prawidłowa, rozpiętość między minimalnym progiem prawdopodobieństwa a progiem, który byłby optymalny, nadal pozostaje stosunkowo duża, ale równocześnie nie byłoby właściwe rozumienie przesłanki uprawdopodobnienia jako zbliżającej się do stopnia prawdopodobieństwa właściwego udowodnieniu.

Zakładając, że twierdzenie o wiarygodności roszczenia (które musi w sobie zawierać twierdzenie o wiarygodności naruszenia) ma być zawsze bardziej prawdopodobne od twierdzenia przeciwnego (inaczej bowiem roszczenie po prostu nie jest uprawdopodobnione), należałoby jednak zauważyć, że w przedziale od minimalnego progu do „wysokiego prawdopodobieństwa” racjonalne byłoby pozostawić sądowi swobodę uznania. Jeśli na przykład skutki zabezpieczenia dla pozwanego nie będą bardzo dotkliwe, ale skutki braku zabezpieczenia dla powoda byłyby daleko idące, wystarczający mógłby być nieco większy niż minimalny (czyli ponad 50%) stopień prawdopodobieństwa. Jeśli skutki dla obowiązowanego byłyby natomiast bardzo dotkliwe, racjonalne byłoby wymaganie wyższego poziomu uprawdopodobnienia. Problem polega jednak na tym, czy na gruncie art. 730 i n. k.p.c. takie rozwiązanie byłoby dopuszczalne. Powróć do tego w następnym punkcie.

Drugim interesującym problemem, jaki pojawia się w związku z przesłanką prawdopodobieństwa, jest to, czy ten sam stopień prawdopodobieństwa mamy odnosić do wszystkich niezbędnych komponentów wiarygodności roszczenia. Wydaje się na przykład racjonalne przyjęcie, że o ile w odniesieniu do przesłanki uprawdopodobnienia naruszenia stosować należy zarysowane wyżej podejście, o tyle w odniesieniu do uprawdopodobnienia przysługiwania uprawnionemu prawa wyłącznego, na które się powołuje, wymagać należałoby standardu bliższego co naj-

prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, co wskazuje, że naruszenie »jest prawie pewne«. Kodeksowe »uprawdopodobnienie« cechy tej nie wykazuje»; T. Demendecki (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, LEX 2015, teza 18 do art. 286¹ p.w.p.: „Dochodzenie roszczenia informacyjnego możliwe jest w przypadku, gdy naruszenie praw własności przemysłowej jest wysoce prawdopodobne. We wniosku o udzielenie informacji wymagana jest więc kwalifikowana postać uprawdopodobnienia, zakładająca wyższy stopień prawdopodobieństwa. Według judykatury nie jest wystarczające, aby podmiot wnoszący o udzielenie informacji w trybie art. 286¹ jedynie uprawdopodobnił roszczenie, lecz chodzi o uzyskanie prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością, że jego roszczenie przeciwko sprawcy naruszenia jest zasadne (zob. postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 29 marca 2012 r., I ACz 552/12, LEX nr 1130921)».

⁷⁴ Np. P. Mes (w:) P. Mes: *Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz*, München 2015, § 140b, nb 47; OLG Hamburg, InstGE 8, 11 — Transglutaminase; OLG Düsseldorf GRUR 1993, 818, 821 li.Sp. — Mehrfachkleiderbüge.

mniej „wysokiemu prawdopodobieństwu”. Założenie takie wynika stąd, że fakt przysługiwania prawa znajduje się w sferze uprawnionego i można od niego oczekiwać udowodnienia jego prawa. W przypadku praw własności przemysłowej jest to z reguły bardzo łatwe z uwagi na istnienie odpowiednich rejestrów. W przypadku praw autorskich uprawniony powinien być zadbać o zgromadzenie odpowiednich dowodów. Jeśli odnosimy przesłankę wiarygodności do roszczenia (jako całości), trudno jest oczywiście uzasadnić odmienną ocenę poszczególnych elementów, które się na tę całościową wiarygodność składają. Wydaje się jednak, że pomocne mogą się tu okazać proste reguły dotyczące obliczania prawdopodobieństwa. Ponieważ co do zasady prawdopodobieństwo przysługiwania uprawnionemu prawa i prawdopodobieństwo naruszenia tego prawa traktować wypada jako prawdopodobieństwo występowania zdarzeń niezależnych⁷⁵, obie zaś przesłanki muszą być łącznie spełnione⁷⁶, prawdopodobieństwo wystąpienia obu tych przesłanek jest wynikiem iloczynu prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z nich ($P(A) \times P(B)$). Tytułem przykładu, jeśli prawdopodobieństwo, że uprawniony jest podmiotem rzekomo naruszonego prawa, wynosi 51/100, a prawdopodobieństwo, że prawo to zostało naruszone 70/100, łączne prawdopodobieństwo wynosi 357/1000, a zatem jest istotnie niższe niż próg minimalny konieczny do uprawdopodobnienia roszczenia. Należy przy tym oczywiście podkreślić, że nie postuluję w żadnym razie, by sądy posługiwały się szacowaniem prawdopodobieństwa, które pozwala je wyrażać w konkretnych ułamkach — powyższe przykłady miały jedynie charakter ilustracyjny.

Trzecim problemem jest odniesienie uprawdopodobnienia do ocen prawnych. Udowodnienie (a tym samym uprawdopodobnienie) powinno się zasadniczo odnosić do twierdzeń o faktach⁷⁷. W postępowaniu zabezpieczającym, co zrozumiałe, znaczenie może mieć nie tylko wykazanie określonych faktów, lecz także przyjęcie takiej lub innej interpretacji przepisów. Nie ma oczywiście podstaw, by w postępowaniu zabezpieczającym nie stosować zasady *iura novit curia*, nawet jeśli praktyka przekonuje, że ma ona często charakter kontryfaktyczny. O ile jednak można założyć, że w postępowaniu głównym przyjęta przez sąd wykładnia przepisów jest wynikiem dogłębnego ich rozważenia, biorącego pod uwagę argumenty obu stron, o tyle mniej wszechstronna ocena dokonywana w postępowaniu zabezpieczającym nie musi spełniać takich wymagań. Jest w pełni możliwe, że w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd przyjmie inne rozumienie przepisów niż w postanowieniu zabezpieczającym roszczenie. Wydaje się zatem, że w ramach przesłanki uprawdopodobnie-

⁷⁵ Oczywiście może to być pewne uproszczenie, jednak okoliczność przysługiwania danej osobie danego prawa nie warunkuje naruszenia tego prawa. W kontekście oceny prawdopodobieństwa o zdarzeniach niezależnych mówimy wtedy, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A nie wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia B.

⁷⁶ Nie ma wątpliwości, że obie wymienione wyżej przesłanki są niezbędne do powstania przysługującego konkretnemu podmiotowi roszczenia wynikającego z naruszenia jego prawa wyłącznego. Brak którejkolwiek z nich oznacza brak roszczenia.

⁷⁷ T. Ereciński (w:) *Kodeks...*, *op. cit.*

nia roszczenia powinno się też mieścić uprawdopodobnienie prawidłowości oceny prawnej dokonanej przez uprawnionego we wniosku o zabezpieczenie⁷⁸.

Przesłanka **interesu prawnego** w zabezpieczeniu roszczeń winna być moim zdaniem rozumiana w sposób, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uprawniony ma usprawiedliwione powody, by otrzymać ochronę prawną już teraz, nie może zaś czekać na prawomocne zakończenie postępowania. Takie rozumienie interesu prawnego zdaje się także wynikać z art. 730¹ § 2 k.p.c., zgodnie z którym „interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje 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”. Trzeba mieć przy tym świadomość, że w większości spraw uprawniony/powód miałby interes w tym, by uzyskać ochronę prawną jak najszybciej. Nie może to jednak oznaczać, że zabezpieczenie roszczenia — zwłaszcza w sposób bliski jego częściowemu zaspokojeniu — miałoby być w prawie polskim zasadą. Odniesienie art. 730¹ § 2 k.p.c. do typowych sporów z zakresu własności intelektualnej pozwala zauważyć, że jeśli przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie zakazowe (co ma najczęściej miejsce), pierwsza przesłanka interesu prawnego właściwie nigdy nie będzie spełniona. Odroczenie wykonalnego zakazu w czasie nie wpływa bowiem na to, czy będzie możliwe wykonanie zapadłego w sprawie wyroku⁷⁹. Jeśli na przykład uprawniony z patentu uzyska po kilku latach procesu wyrok zakazujący pozwanemu oferowania i wprowadzania do obrotu określonego produktu, to z faktu, że efektywna ochrona została przyznana dopiero po upływie dłuższego okresu, nie wynika, by wyrok taki nie był możliwy do wykonania. Można założyć, że wyrok zakazujący jakiegoś zachowania w zasadzie zawsze jest możliwy do egzekucji⁸⁰. Powyższe oznacza, że dla typowych sporów z zakresu własności intelektualnej znaczenie ma przede wszystkim druga część przepisu, tj. sytuacja, w której brak tymczasowej ochrony w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Istnieją dwie alternatywne interpretacje tego celu w sprawach z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Niekiedy spotykane jest stanowisko, w świetle którego samo zapewnienie monopolu jest już wystarczającym uzasadnieniem. Jego konsekwencją byłoby przyjęcie, że w sprawach tego rodzaju uprawdopodobnienie naruszenia pozwala w zasadzie niemal automatycznie przyjąć za spełnioną także przesłankę interesu prawnego. Jeśli bowiem uprawniony uzyskał prawnie zagwarantowaną sferę wyłączności i prawdopodobne jest, że sfera ta jest naruszana, to każdy okres, w którym to naruszenie trwa, oznacza odebranie uprawnionemu jego wyłączności, a tym samym wyrok zapadły w przy-

⁷⁸ A. Jakubecki: *Postępowanie...*, *op. cit.*, s. 273–274; M. Romańska (w:) *Postępowanie...*, *op. cit.*, s. 50.

⁷⁹ A. Jakubecki: *Postępowanie...*, *op. cit.*, s. 297.

⁸⁰ Ocena „możliwości egzekucji” roszczenia zakazowego — które z istoty nakierowane jest na przyszłość, oznacza bowiem tylko tyle, czy w czasie, kiedy ona nastąpi, będzie można skutecznie zakazać pozwanemu bezprawnego zachowania. Konsekwencje uprzednich naruszeń dla tak rozumianej wykonalności nie mają znaczenia.

szłości nigdy nie zrealizuje w pełni celu postępowania, jakim będzie zagwarantowanie wyłączności. Rozumowanie to można zilustrować na przykładzie: założmy, że A jest uprawniony z patentu P, którego okres ochrony wygasa za 10 lat. A uprawdopodobnił, że B narusza prawo z patentu. W tej sytuacji, jeśli prawomocny wyrok zostałby wydany za trzy lata, brak zabezpieczenia oznaczałoby, że z 10 lat trzy lata ochrony zostały „odebrane” uprawnionemu, nawet jeśli może on następnie dochodzić odszkodowania za naruszenie lub wydania korzyści z niego wynikających. Skoro bowiem obowiązujące prawo czyni patent bezwzględny prawem wyłącznym, to realizacja celu postępowania, w którym dochodzone jest roszczenie zakazowe, nigdy nie może polegać na następczym wyrównaniu szkód (te bowiem mogłyby być przedmiotem innego zupełnie roszczenia niż podlegające zabezpieczeniu). Cel takiego postępowania może być zatem zrealizowany tylko przez skuteczne zapewnienie obowiązywania zakazu. Przedstawiona interpretacja byłaby oczywiście niezwykle korzystna dla uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej. Jej słabością jest jednak podważenie zasady, zgodnie z którą nakładanie wiążących i egzekwowalnych nakazów i zakazów może wynikać tylko z prawomocnego wyroku sądowego⁸¹, a wszelkie ingerencje następujące przed wydaniem takiego wyroku muszą być szczególnie uzasadnione. Tymczasem przyjęcie przedstawionego wyżej poglądu oznaczałoby, że w przypadku roszczeń wywodzonych z praw bezwzględnych (podobnie należałoby przecież orzekać np. w sprawach o naruszenie praw rzeczowych) ingerencja sądowa przed wydaniem wyroku (nie mówiąc już o jego prawomocności) byłaby zasadą, o ile tylko naruszenie zostało uprawdopodobnione.

Pierwsza możliwa interpretacja byłaby również w sprawach z zakresu własności intelektualnej wysoce nietypowa na tle prawnoporównawczym. Żaden z wiodących systemów prawnych nie podchodzi do przesłanek zabezpieczenia w taki sposób⁸². Uzasadniony wydaje się więc wniosek, że „cel postępowania w sprawie” nie może być rozumiany przez odniesienie tylko do charakteru dochodzonego roszczenia. Sądzę, że istotę omawianej przesłanki lepiej wyrażał pierwotny tekst art. 730 k.p.c., w którym to, co określamy jako interes prawny, ujęte było inaczej — zabezpieczenie było zasadne, jeśli „brak zabezpieczenia mógłby wierzyciela pozbawić zaspokojenia”⁸³. W istocie chodzić tu powinno o nieodwracalne skutki, jakich może doznać podmiot uprawniony. Na poparcie tego stanowiska można przywołać art. 755 § 2¹, który przy zabezpieczeniu roszczeń niepieniężnych wyłącza stosowanie art. 731 k.p.c. (zakazującego zabezpieczeń zaspokajających roszczenie), jeżeli zabezpiecze-

⁸¹ Zob. wyrok ETPC z dnia 15 października 2009 r. w sprawie *Micallef v. Malta* [GC], no. 17056/06, dotyczący stosowania art. 6 EKPC do postępowań zabezpieczających.

⁸² Zob. np. omówienie takich przesłanek jak „irreparable harm”: A. Jakubecki: *Postępowanie...*, *op. cit.*, s. 301; D.B. Dobbs: *Dobbs Law of Remedies*, Vol. 1, West Publ. 1993, s. 58; A. Deutsch: *Preliminary injunction proceedings in German intellectual property disputes*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, nr 2, s. 136–145; R. Böhrer: *Einstweilige Verfügungen in Patentsachen*, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (dalej: GRUR) 2011, s. 965–971.

⁸³ Na temat rozumienia tak określonej przesłanki zob. A. Jakubecki: *Postępowanie...*, *op. cit.*, s. 300–311.

nie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. Ponieważ zabezpieczenie roszczenia zakazowego przez przeczenie tymczasowego zakazu jest zaspokojeniem roszczenia w części, będzie ono dopuszczalne tylko, gdy jest niezbędne do zapobieżenia **skutkom** kontynuacji zachowania bezprawnego. Sama kontynuacja takiego zachowania nie wystarcza.

Jeśli więc na przykład mamy do czynienia z patentem na standard⁸⁴, który jest powszechnie licencjonowany, to mimo że uprawnionemu przysługuje prawo wyłączne, można przyjąć, że naruszenie jego interesów nie polega na braku wyłączności, ale na braku uzyskania opłaty licencyjnej. Jeśli nie ma wątpliwości, że w razie przegrania sporu od pozwanego będzie można wyegzekwować zapłatę, brak zabezpieczenia nie wywoła żadnych nieodwracalnych skutków. Jeśli natomiast pozwany korzysta z oznaczenia łudząco podobnego do znaku towarowego uprawnionego, którego uprawniony używa wyłącznie sam, i wiadomo, że dłuższe korzystanie z takiego oznaczenia doprowadzi do osłabienia jego zdolności odróżniającej, a następnie wyrównanie szkód nie będzie możliwe, skutki braku zabezpieczenia będą nieodwracalne i zabezpieczenie winno być udzielone. Uważam, że kryterium nieodwracalności skutków należy rozumieć w ten sposób, że odnoszą się one do całości interesów majątkowych (pozostawiam poza granicami rozważań w niniejszym opracowaniu ochronę niemajątkowych praw własności intelektualnej) uprawnionego w kontekście zabezpieczenia jego pozycji rynkowej. Takie ujęcie problemu (które nie polega na abstrakcyjnie określonej treści danego roszczenia, w szczególności roszczenia zakazowego) pozwala na podejście o wiele bardziej elastyczne, co nie oznacza, że nie jest możliwe formułowanie pewnych uogólnień. Jeśli przyjmiemy, że celem zabezpieczenia nie jest uchronienie uprawnionego przed „formalnym” wkroczeniem w sferę jego wyłączności, ale przed szczególnie dotkliwymi skutkami takiego wkroczenia, będziemy mogli uwzględnić nie tylko charakterystykę danej kategorii prawa, ale nawet właściwości danego rynku. Tytułem przykładu, jeśli produkt leczniczy chroniony jest patentem, a w czasie trwania ochrony przedsiębiorca generyczny wprowadza lek naruszający, będący w bezpośredniej konkurencji z lekiem oryginalnym i znacznie tańszy, wiadome jest⁸⁵, że musi to spowodować znaczące obniżenie udziału uprawnionego w rynku

⁸⁴ Na temat pojęcia patentu na standard oraz problemów z nim związanych zob. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, Brussels, 29.11.2017, COM(2017) 712 final, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD6eKQ7drcAhWG-0qYKHYbZA0UQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F26583%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw0o6K5_wRpluZV-eUkUDzc (dostęp: 7 sierpnia 2018 r.). Oczywiście można uznać, że w przypadku patentu tego rodzaju roszczenie zakazowe nie przysługiwałoby uprawnionemu z uwagi na sprzeczność z prawem konkurencji, jednak wydaje się, że na potrzeby rozważań poświęconym zabezpieczeniom wystarczy zauważyć, że nawet gdyby roszczenie takie jednak istniało na płaszczyźnie materialnoprawnej, jego zabezpieczenie nie byłoby właściwe.

⁸⁵ Zob. np. OLG Düsseldorf (GRUR-RR 13, 236 nb 71 — Flupirtin-Maleat); K. Grabinski, C. Zülch (w:) *Benkard Patentgesetz: PatG*, München 2015, komentarz do § 139, nb 153b.

i podważy w związku z tym cel, dla którego ochrona patentowa takiego produktu została w ogóle przyznana (realizacja zysków w czasie trwania ochrony). Jeśli jednak, w innym wariantcie tego przykładu, okaże się, że uprawniony nie sprzedaje swojego leku oryginalnego lub sprzedaż ma zasięg marginalny, to mimo równie znacznego prawdopodobnego naruszenia, przesłanka interesu prawnego wydaje się wątpliwa.

Jednym z typowym problemów, jakie pojawiają się w kontekście przesłanki interesu prawnego w sprawach z zakresu własności intelektualnej, jest znaczenie czynnika czasu, a ściślej **czasu reakcji uprawnionego na domniemane naruszenie**. W wielu systemach prawnych za oczywiste uważa się, że zbyt długi czas reakcji wyklucza udzielenie zabezpieczenia. Sądy niemieckie wypracowały na przykład dość sztywne terminy, w których (od dowiedzenia się o naruszeniu) uprawniony musi się zmieścić, tak by jego wniosek miał szansę powodzenia⁸⁶. Także w prawie polskim okoliczność ta wydaje się zazwyczaj brana pod uwagę⁸⁷, co należy zaaprobować. Jeśli bowiem uprawniony mimo wiedzy o naruszeniu zwleka z podejmowaniem kroków przeciwko naruszcycielowi, to tym samym jego zachowanie staje się zaprzeczeniem samej idei zabezpieczenia, jako instytucji przewidzianej w celu przyznania możliwie szybkiej ochrony. Oczywiście można powiedzieć, że opisywana sytuacja nie mieści się łatwo w kategorii interesu prawnego rozumianego jako uzasadnienie, dlaczego uprawniony może doznać atypowo znacznych uszczerbków w braku przyznania mu tymczasowej ochrony. Jeśli na przykład uprawniony występuje o zabezpieczenie dopiero po upływie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o naruszeniu, jest w pełni możliwe, że nadal grożą mu nieodwracalne szkody (ich pogłębienie), gdyby nie uzyskał tymczasowej ochrony, jednak uważam, że przesłanka interesu prawnego jest na tyle pojemna, że może także zmieścić pod swoim dachem dodatkowy wymóg „pilności rozstrzygnięcia”. Nawet jeśli uznamy, że zwłoka w wystąpieniu z wnioskiem o zabezpieczenie nie zawsze musi oznaczać całkowite odpadnięcie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, to powinna ona być traktowana co najmniej jako domniemanie, że uprawniony nie ma takiego interesu (udzielenie mu tymczasowej ochrony nie może być niezbędne, skoro tak późno o to wnosi). Na uprawnionym winien wówczas spoczywać ciężar wykazania, dlaczego opóźnienie w wystąpieniu z wnioskiem jest usprawiedliwione (np. przez zakończone niepowodzeniem rozmowy ugodowe z naruszcycielem).

⁸⁶ P. Mes (w:) P. Mes: *Patentgesetz...*, *op. cit.*, § 139, nb 545–549. Sądy w Monachium przyjmują np. zazwyczaj termin jednego miesiąca (OLG München, Mitt. 2001, s. 85, 89); K. Grabinski, C. Zülch (w:) *Benkard Patentgesetz...*, *op. cit.*, komentarz do § 139, nb 153c; R. Böhrer: *Einstweilige Verfügungen...*, *op. cit.*, s. 969–970.

⁸⁷ T. Targosz: *Interlocutory injunctions...*, *op. cit.*, s. 29. Także M.M Cieśliński: *Kilka uwag na temat interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia* (w:) *Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego*, Warszawa 2011, s. 856, uznaje pilność rozstrzygnięcia za należącą do zakresu przesłanki interesu prawnego.

IV. OBOWIĄZEK ZABEZPIECZENIA — PROPORCJONALNOŚĆ?

Charakterystyczną cechą polskiej regulacji postępowania zabezpieczającego, która odróżnia je — zwłaszcza w zakresie sporów dotyczących praw własności intelektualnej — od wielu zagranicznych systemów prawnych, jest umiejscowienie interesów drugiej strony postępowania (obowiązane) dopiero w kontekście rozstrzygnięcia o **sposobie** zabezpieczenia⁸⁸. Zgodnie z art. 730¹ § 3 k.p.c.: „Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę”. Takie ujęcie sugeruje, że jeśli spełnione są przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, sąd ma obowiązek takiego zabezpieczenia udzielić, nawet gdyby było ono wyjątkowo dotkliwe dla obowiązane, a jego brak mniej odczuwalny dla uprawnionego. Tytułem przykładu, jeśli uprawniony A jest znacznych rozmiarów przedsiębiorcą, który jest uprawniony do licznych patentów, w tym patentu P, który odpowiada (produkt na nim oparty) za 3% obrotów A, a obowiązany B jest mniejszym przedsiębiorcą, którego produkt X, mogący naruszać P, odpowiada za 90% obrotów, to wydaje się racjonalne przyjęcie, że o ile uprawdopodobnienie nie zbliża się do oczywistości naruszenia, udzielenie zabezpieczenia nie byłoby rozstrzygnięciem słusznym. Przytoczony art. 730¹ § 3 k.p.c. pozwala jednak, jeśli rozumieć go literalnie, na uwzględnianie interesów obowiązane (najogólniej można powiedzieć, że proporcjonalności zabezpieczenia, to bowiem oznacza w istocie zapewnienie należytej ochrony bez nadmiernego obciążania) dopiero przy okazji rozstrzygania o sposobie zabezpieczenia. Tymczasem, jak już wskazywano, jeśli przedmiotem zabezpieczenia ma być roszczenie zakazowe, trudno jest wskazać, w jaki inny sposób (poza tymczasowym zakazem) miałyby ono być zabezpieczone. Wybór w zakresie sposobu zabezpieczenia jest zatem bardzo ograniczony i w praktyce sprowadza się zazwyczaj do tego, że sądy oddalają wniosek o towarzyszące wnioskowi o orzeczenie tymczasowego zakazu naruszenia zajęcie naruszających produktów. Rozstrzygnięcie takie nie jest jednak wystarczające, a nawet można mu zarzucić wewnętrzną sprzeczność. Sąd musi przecież zakładać, że orzeczony zakaz nie będzie naruszany — jeśli tak, to dodatkowe zajęcie towarów nie stanowi już istotnego obciążenia dla obowiązane, nawet bez niego nie może on bowiem tych towarów oferować i sprzedawać. Jeśli założeniem leżącym u podstaw takich rozstrzygnięć jest to, że obowiązany może nie w pełni podporządkować się zakazowi, a uprawniony nie będzie tego mógł wyegzekwować, to byłoby to założenie przyzwalające na naruszenie obowiązków wynikających z wykonalnego orzeczenia, co trudno zaakceptować.

⁸⁸ A. Jakubecki: *Postępowanie...*, *op. cit.*, s. 318–319.

Sądzę, że proporcjonalność zabezpieczenia — co w sprawach z zakresu własności intelektualnej z uwagi na „zaspokajający” charakter zabezpieczeń staje się szczególnie widoczne — nie może być uwzględniana dopiero na etapie decydowania o sposobie zabezpieczenia, ale musi być możliwa do uwzględniania już na etapie decyzji o jego udzieleniu. Posługując się określeniem stosowanym przez sądy angielskie, zabezpieczenie wymaga uwzględnienia przesłanki określanej jako *balance of convenience*⁸⁹. Wynika to po prostu z wyjątkowego charakteru zabezpieczeń, tj. odejścia od koniecznej w każdym demokratycznym państwie prawnym zasady, zgodnie z którą nałożenie na podmiot prawa obowiązków i ich egzekwowania z wykorzystaniem przymusu państwowego wymaga prawomocnego wyroku wydanego po przeprowadzeniu pełnego postępowania w zakresie gwarantowanym przez konstytucyjne⁹⁰ i konwencyjne prawo do sądu⁹¹. Uważam za prawdopodobne, że tak rozumiana proporcjonalność musi być przez prawo krajowe zapewniona z uwagi na art. 3 w zw. z art. 9 dyrektywy 2004/48/WE. Zbliżyłaby ona także prawo polskie do wiodących w zakresie własności intelektualnej i jej ochrony zagranicznych systemów prawnych⁹². Innymi słowy — nawet jeśli chodzić będzie o wyjątkowe tylko przypadki — musi istnieć możliwość oddalenia wniosku o zabezpieczenie, jeśli negatywne konsekwencje zabezpieczenia dla domniemanego naruszcyciela są istotnie wyższe od korzyści, jakie dzięki zabezpieczeniu uzyska uprawniony, a zatem jeśli odwołując się do art. 730¹ § 3 k.p.c., nie jest tak naprawdę możliwe zagwarantowanie wystarczającej ochrony bez nadmiernego obciążania obowiązanego.

Rozważenia wymaga naturalnie, czy ten postulat wymaga zmiany przepisów, czy też jest możliwy do realizacji już na gruncie obecnie obowiązujących regulacji. Sądzę, że już obecnie rozwiązanie takie daje się uzasadnić i to nie tylko przez odwoływanie się do koncepcji nadużycia prawa⁹³, której przydatność do tego celu byłaby zresztą ograniczona⁹⁴. Analiza przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego, a zwłaszcza art. 730 i 730¹ k.p.c., pozwala przyjąć, że przyznają one sądowi pewien zakres swobody decyzyjnej w udzielaniu zabezpieczeń. Ustawa nie posługuje się na przykład sformułowaniem, zgodnie z którym w razie uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego sąd **udziela** zabezpieczenia. Artykuł 730 k.p.c.

⁸⁹ *Ibidem*, s. 318. Na temat rozumienia przesłanki *balance of convenience* zob. np. wyrok w sprawie *Merck Sharp Dohme Corp & Anor v. Teva Pharma BV & Anor*, 2012. W prawie UE używa się niekiedy określenia *balance of interests* — F. Castillo de la Torre: *Interim Measures in Community Courts: Recent Trends*, 44 *Common Market Law Review* (2007), s. 283.

⁹⁰ Art. 45 Konstytucji RP (w zw. z art. 2).

⁹¹ Art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).

⁹² K. Grabinski, C. Zülch (w:) *Benkard Patentgesetz...*, *op. cit.*, komentarz do § 139, nb 153a; R. Böhler: *Einstweilige Verfügungen...*, *op. cit.*, s. 967–968 (*Interessenabwägung*).

⁹³ Zob. M.G. Plebanek: *Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 2012, s. 50–76.

⁹⁴ Przede wszystkim dlatego, że dochodzenie ochrony prawa wyłącznego przed naruszeniem należy do istoty tego prawa, stąd w wielu przypadkach trudne byłoby przypisanie uprawnionemu nadużycia jego prawa do wystąpienia o zabezpieczenie roszczenia.

stanowi, że sąd **może udzielić** zabezpieczenia, jakkolwiek należy przyznać, że kontekst tego sformułowania wskazuje raczej na odniesienie możliwości do etapu wydawania postanowienia (przed czy po wniesieniu pozwu). Ponieważ jednak sama idea zabezpieczenia jest, jak wskazano, wyjątkiem, wydaje się, że wystarczający jest już brak przepisu, który wyraźnie nakazuje udzielenie zabezpieczenia w razie spełnienia ustawowych przesłanek. Artykuł 730¹ § 3 k.p.c. nie powinien być natomiast rozumiany jako regulacja wykluczająca uwzględnienie proporcjonalności na etapie rozstrzygnięcia o samym udzieleniu zabezpieczenia⁹⁵. Przeciwnie, wydaje się również możliwe do przyjęcia, że jeśli w danych okolicznościach nie jest możliwe zabezpieczenie, które spełnia przesłanki art. 730¹ § 3 k.p.c. (nie jest możliwe wybranie proporcjonalnego sposobu zabezpieczenia), to tym samym sąd powinien odmówić wydania zabezpieczenia, ponieważ inaczej naruszyłby dyspozycję art. 730¹ § 3 k.p.c.⁹⁶ Tym samym wprowadzenie przesłanki proporcjonalności do przepisu odniesionego wprost tylko do decydowania o sposobie zabezpieczenia mogłoby pośrednio doprowadzić do uwzględnienia tej przesłanki na wyższym poziomie — decydowania o tym, czy zabezpieczenie może być udzielone. Wreszcie, jak wyżej wskazano, zaproponowana interpretacja może być niezbędna do zapewnienia zgodności prawa polskiego z dyrektywą 2004/48/WE. Tym samym zastosowanie powinno znaleźć obowiązek prounijnej wykładni⁹⁷, który rozumiany jest przez TSUE raczej szeroko⁹⁸. Jedynie gdyby interpretacja prounijna była interpretacją wyraźnie *contra legem*⁹⁹, dopuszczalne byłoby odstępianie od jej zastosowania. Sądzę, że przedstawiona wyżej propozycja nie jest propozycją wykładni *contra legem*, brak jest bowiem przepisu, który byłby z nią w sposób oczywisty niezgodny.

⁹⁵ Odmienne A. Jakubecki: *Postępowanie...*, *op. cit.*, s. 319, który ten wniosek wywodzi m.in. z użycia w ustawie określenia „ponad potrzebę”, z którego wynikać ma, że pierwszeństwo musi mieć uwzględnienie interesów uprawnionego, a jedynie w zakresie, w jakim interesy te są należycie chronione (zrealizowana potrzeba), nie wolno stosować sposobów zabezpieczenia wykraczających poza to, co niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony uprawnionemu.

⁹⁶ Wydaje się, że taka sytuacja możliwa jest zasadniczo tylko wtedy, gdy uprawdopodobnienie roszczenia nie graniczy z pewnością. Tylko wtedy możliwy jest bowiem balans między interesami obu stron zgodnie z założeniem: im wyższa wiarygodność, tym bardziej dotkliwie dla obowiązującego zabezpieczenie jest dopuszczalne.

⁹⁷ Obowiązek prounijnej wykładni był już wielokrotnie potwierdzany przez orzecznictwo, także w sprawach z zakresu własności intelektualnej (np. wyrok SN z dnia 26 czerwca 2013 r., V CSK 366/12, LEX nr 1375503). Na temat zakresu tej wykładni zob. M. Koszowski: *Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej po uwzględnieniu zmian spowodowanych wejściem w życie Traktatu z Lizbony*, *Studia Prawa Prywatnego* 2012, nr 2, s. 57–70; W. Rowiński: *Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej*, *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 2016, z. 1, s. 99–111.

⁹⁸ Wyrok TS z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04, *Konstantinos Adeneleri inni v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)*, ECLI:EU:C:2006:443 pkt 111: „Zasada zgodnej wykładni wymaga jednakże, by sądy krajowe czyniły **wszystko, co leży w zakresie ich kompetencji**, uwzględniając wszystkie przepisy prawa krajowego i stosując uznane w porządku krajowym metody wykładni, by zapewnić pełną skuteczność rozpatrywanej dyrektywy i dokonać rozstrzygnięcia zgodnego z realizowanymi przez nią celami [podkreślenie T.T.]”.

⁹⁹ Wyrok TS z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04, *Konstantinos Adeneleri inni v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)*, ECLI:EU:C:2006:443 pkt 110; wyrok z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-105/03, *Pupino*, ECLI:EU:C:2005:386, pkt 44 i 47.

V. SPOSÓB PROCEDOWANIA

W Polsce zasadą jest rozstrzyganie wniosków o zabezpieczenie na posiedzeniu niejawnym (art. 735 § 1 k.p.c.). Rozwiązanie to ma racjonalne uzasadnienie. Istnieją, jak się wydaje, dwa zasadnicze powody, dla których zdecydowano się na taką regulację. Pierwszy ma związek z zakładaną szybkością postępowania zabezpieczającego. Skoro jego celem ma być umożliwienie jak najszybszej reakcji niezbędnej do ochrony interesów uprawnionego, wyznaczenie rozprawy powodowałoby istotne opóźnienie w rozpoznaniu wniosku. Drugi powód odnosi się do sytuacji, w których prawidłowa realizacja zabezpieczenia wymaga zaskoczenia obowiązanego, na przykład po to, by nie miał on czasu ukryć aktywów majątkowych mających podlegać zabezpieczeniu¹⁰⁰. W typowych sprawach z zakresu praw własności intelektualnej, w których zabezpieczenie ma charakter zakazowy, drugie uzasadnienie nie będzie zazwyczaj¹⁰¹ aktualne. Obowiązany musi dowiedzieć się o zakazie — inaczej przecież nie będzie się on mógł do niego zastosować. Uzasadnienie pierwsze pozostaje aktualne, ale także z zastrzeżeniami. Jeśli na przykład uprawniony składa wniosek dwa miesiące po dowiedzeniu się o naruszeniu, to powstaje pytanie, czy rzeczywiście tak istotne jest, czy wniosek zostanie rozstrzygnięty na przykład po dwóch lub trzech tygodniach. Przytoczone powyżej przykłady regulacji art. 50 porozumienia TRIPS oraz art. 9 dyrektywy 2004/48/WE wskazują, że jakkolwiek możliwość rozstrzygania wniosku *ex parte* powinna być zagwarantowana, to nie musi być ona zasadą.

Problem, jaki stwarza obowiązująca regulacja, polega na tym, że rozstrzyganie na posiedzeniu niejawnym oznacza brak udziału drugiej strony, a zatem sąd zna jedynie twierdzenia uprawnionego, nie zna natomiast argumentów obowiązanego. W sprawach z zakresu własności intelektualnej, które mają niekiedy dość złożony charakter, w takiej sytuacji bardzo łatwo jest o błędne rozstrzygnięcie, następnie okazuje się bowiem (najczęściej po złożeniu zażalenia), że stan sprawy przedstawia się zupełnie inaczej niż przekonywał uprawniony. Niewątpliwie istotny wpływ na ten stan rzeczy ma znaczna w Polsce tolerancja wobec zamieszczania w pismach procesowych informacji nieprawdziwych, niepełnych, pomijaniu istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, itp. Zachowania, które w wielu państwach rodzą poważne ryzyko odpowiedzialności dyscyplinarnej, są w polskiej praktyce sądowej na porządku dziennym. Sprawia to rzecz jasna, że nieuczciwe przedstawienie istoty sprawy we wniosku wcale nie jest rzeczą wyjątkową i nie chodzi tu, dla uniknięcia wątpliwości, o to, że każda strona

¹⁰⁰ Wydaje się to szczególnie istotne w związku z zabezpieczaniem roszczeń pieniężnych, w przypadku których może istnieć ryzyko, że dłużnik/obowiązany ukryje mające podlegać zajęciu środki.

¹⁰¹ Zawsze można sobie oczywiście wyobrazić sytuacje wyjątkowe. Np. jeśli chroniony prawem własności intelektualnej produkt jest szczególnie atrakcyjny z uwagi na związek z jakimś wydarzeniem (święto, rocznica itp.), jedynie błyskawicznie udzielona ochrona tymczasowa spełni swoje zadanie.

z istoty rzeczy przedstawia fakty i podaje interpretacje prawne w sposób dla niej korzystny¹⁰².

Tego rodzaju przypadki pociągają za sobą niekorzystne konsekwencje. Nie tylko przyczyniają się do wydawania błędnych (lecz wykonalnych!)¹⁰³ rozstrzygnięć, lecz prowadzą także do niepotrzebnego przedłużenia postępowań. Wydaje się zatem, że jeśli wnioskodawca nie wykaże przemożnej potrzeby natychmiastowego rozstrzygnięcia wniosku, sądy powinny częściej umożliwiać wypowiedzenie się stronie przeciwnej¹⁰⁴. Niekoniecznie musi to nastąpić na rozprawie. W pełni wystarczające byłoby na przykład doręczenie wniosku z wyznaczeniem krótkiego terminu na ustosunkowanie się (np. siedem dni). Przedłużenie postępowania byłoby wówczas niewielkie, a prawdopodobieństwo prawidłowego rozstrzygnięcia istotnie by wzrosło.

VI. PROBLEM WAŻNOŚCI PRAWA

Istotnym i charakterystycznym dla spraw z zakresu własności przemysłowej problemem występującym w postępowaniu zabezpieczającym jest uwzględnienie zarzutów nieważności prawa, z którego wywodzone są zgłaszane do zabezpieczenia roszczenia. Prawa własności przemysłowej podlegają bowiem unieważnieniu — jeśli nie były spełnione przesłanki ich udzielenia¹⁰⁵, a unieważnienie to ma skutek *ex tunc*, prowadzi zatem do sytuacji takiej, jak gdyby prawo takie nie zostało nigdy udzielone¹⁰⁶. Trzeba mieć przy tym świadomość, że unieważnienie prawa własności przemysłowej nie ma charakteru wyjątkowego. W odniesieniu do praw takich jak prawa do wzorów przemysłowych, które są rejestrowane w zasadzie¹⁰⁷ bez badania zdolności rejestracyjnej, przypadki unieważnienia będą ze zrozumiałych względów częste. Okazuje się jednak, że także w przypadku patentów, wobec których następuje pełne badanie przesłanek zdolności patentowej, unieważnienia są na porządku dziennym¹⁰⁸. Problem relacji postępowania o naruszenie do postępowania o unie-

¹⁰² Między taką interpretacją a sytuacją, w której (przykład autentyczny) osoba, która przeniosła autorskie prawa majątkowe, składa następnie wniosek o zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia tych praw, których już nie posiada, nie wspominając o uprzednim przeniesieniu, istnieje bowiem zasadnicza różnica.

¹⁰³ Nie ulega bowiem wątpliwości, że nieprawomocne postanowienie zabezpieczające jest wykonalne. Wstrzymanie wykonania postanowienia może nastąpić dopiero na skutek złożenia zażalenia (art. 396 k.p.c.).

¹⁰⁴ Wydaje się, że w podobnym kierunku zmierza J. Fiołka: *Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia w prawie ochrony własności intelektualnej*, ZNUJ, PWOWI 1997, z. 69, s. 30–31.

¹⁰⁵ Np. art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 164 ust. 1 p.w.p.

¹⁰⁶ K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 168. Na marginesie można wskazać, że ta zupełnie oczywista kwestia była błędnie rozstrzygana przez sądy (np. wyrok SN z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, LEX nr 484688).

¹⁰⁷ Por. art. 110 p.w.p.

¹⁰⁸ Tytułem przykładu, statystyki EUP (za 2017 r.) pokazują, że sprzeciwy składane są w odniesieniu do 3,6% patentów. Z tych sprzeciwów 27% kończy się całkowitym unieważnieniem, a 42% prowadzi do modyfikacji (załączenia) zakresu ochrony (<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/>

ważnienie zasługuje na odrębne opracowanie¹⁰⁹, w tym miejscu ograniczyć się natomiast trzeba do kwestii związanych z naturą postępowania zabezpieczającego. Także dla niego znaczenie będzie miało to, że w Polsce, podobnie jak na przykład w Niemczech, ale odmiennie niż w większości innych jurysdykcji, sąd w sprawie o naruszenie nie jest władny do rozstrzygania zarzutu nieważności prawa¹¹⁰. O nieważności rozstrzyga właściwy urząd patentowy, a jeśli jest to polski UPRP, skargę na taką decyzję rozpatrują sądy administracyjne. Dla sądu powszechnego decyzja administracyjna przyznająca dane prawo jest zatem wiążąca do czasu, gdy prawo takie nie zostanie unieważnione¹¹¹.

W postępowaniu zabezpieczającym pojawia się na tym tle następujące pytanie: czy sąd może, uznając przyszłe unieważnienie za prawdopodobne, odmówić udzielenia zabezpieczenia, mimo że przy założeniu, iż prawo istnieje, jego naruszenie zostało uprawdopodobnione i wykazany został interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Na pierwszy rzut oka związanie sądu decyzją o udzieleniu prawa przesądzałoby, że także w postępowaniu zabezpieczającym sąd nie miałby możliwości uwzględnienia prawdopodobieństwa nieważności prawa. Musiałby zatem rozstrzygać przy założeniu, że prawo istnieje, co dodatkowo znajdowałoby (pozornie) oparcie w odpowiednio stosowanym art. 316 § 1 k.p.c. Akceptacja tego stanowiska czyniłaby jednak z prawa polskiego swoiste kuriozum w skali międzynarodowej; takie podejście jest bowiem w głównych jurysdykcjach patentowych zupełnie nieznanie¹¹². Także w Niemczech, gdzie obowiązuje system bifurkacji, zarzuty nieważności są brane pod uwagę w postępowaniu zabezpieczającym i w to skrajnej wręcz formie¹¹³. Orzecznictwo niemieckie jest w ogóle niechętnie udzielaniu zabezpieczeń w oparciu o patenty, które nie przeszły pozytywnie „próby” unieważnienia¹¹⁴, co

searches.html#tab4; dostęp: 7 sierpnia 2018 r.). Pozornie mogłoby się wydawać, że odniesienie tych wartości do 3,6% patentów świadczyłoby o tym, że patenty nieważne stanowią jedynie niewielki odsetek wszystkich patentów. Taka interpretacja nie byłaby jednak prawdopodobna. Bardziej prawdopodobne jest, że sprzeczny są zgłaszane wobec takich patentów, które mają rzeczywiste znaczenie gospodarcze, a zatem inny podmiot ma interes w tym, by wszcząć i prowadzić postępowanie (ponosząc jego znaczne koszty) prowadzące do usunięcia prawa z obrotu. Przy takim założeniu procent wadliwie udzielonych patentów musi być obiektywnie oceniony jako wysoki.

¹⁰⁹ Zob. M. Trzebiatowski: *Zawieszenie postępowania o naruszenie prawa własności przemysłowej ze względu na postępowanie o jego unieważnienie (na tle orzecznictwa)*, PS 2015, nr 7–8, s. 66–87.

¹¹⁰ Stan prawny w państwach członkowskich Konwencji o patencie europejskim przedstawia opracowanie: *Patent Litigation in Europe. An overview of national law and practice in the EPC contracting states*, dostępne na stronie EUP: <https://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html> (dostęp: 7 sierpnia 2018 r.).

¹¹¹ A. Jakubecki (w.): *System...*, op. cit., t. 14C, s. 636–637.

¹¹² Nie oznacza to, że istnieje w tej materii jednolite podejście. O ile w niektórych państwach (np. we Francji) sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia, jeśli zachodzą poważne wątpliwości co do ważności prawa (orzeczenie Court d'Appel w Paryżu z dnia 16 stycznia 2009 r., n° 08/12281; Cass. com., dnia 21 października 2014 r., n° 13–15.435), o tyle w innych (np. w Niemczech) wpływ podejrzenia nieważności może być jeszcze większy.

¹¹³ Orzecznictwo przyjmuje, że aby uzyskać zabezpieczenie, ważność patentu musi wydawać się tak prawdopodobna, że przetrwa próby jego unieważnienia: OLG Düsseldorf, Mitt. 1996, 87, 88 — Captopril; OLG Braunschweig, GRUR 2012, 377 (LS) = GRUR-RR 2012, 97 — Scharniere auf Hannovermesse; P. Mes (w.): P. Mes: *Kommentar...*, op. cit., § 139, nb 524–537.

¹¹⁴ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 — Harnkatheter = Beck RS 2010, 22897, Rdn. 74; InstGE 9, 140, 146 — Olanzapin I = GRUR 2008, 1077 (LS) = GRUR-RR 2009, 157 = Mitt. 2008, 327; Beck RS 2010, 22203,

wyduje się wręcz przesadną ostrożnością. Zasadne jest więc niewątpliwie rozważenie, czy rzeczywiście w prawie polskim prawdopodobieństwa nieważności nie można uwzględniać. Dodać trzeba, że konsekwencje udzielenia zabezpieczenia roszczenia wywodzonego z prawa, które okaże się nieważne, są niewątpliwie negatywne. Jeśli prawdopodobieństwo unieważnienia jest wysokie, racjonalne byłoby zatem oddalić wniosek o zabezpieczenie.

Wyduje się, że rozwiązanie zarysowanego wyżej problemu wymaga powrotu do omawianej już powyżej przesłanki wiarygodności roszczenia. Kiedy oceniamy wiarygodność zgłoszonego do zabezpieczenia roszczenia, musimy również określić, z jakiej perspektywy ta ocena ma być dokonywana. Na pierwszy rzut oka odpowiedź będzie oczywista. Zastosowanie znaleźć powinien art. 316 § 1 k.p.c., co oznacza, że sąd ocenia przesłanki udzielenia zabezpieczenia na dzień wydawania postanowienia¹¹⁵. Można by zatem uznać, że jeśli na ten dzień prawo nie zostało unieważnione, to powinno być po prostu traktowane jako ważne, a zabezpieczenie, przy spełnieniu innych przesłanek, zostanie wydane. Takie podejście jest jednak dość wyraźnie niezgodne z istotą postępowania zabezpieczającego. Sama nazwa tej instytucji wskazuje, że jej celem jest właśnie „zabezpieczenie” określonego stanu do czasu wydania w sprawie prawomocnego orzeczenia rozsądzającego spór. Postanowienie w sprawie wniosku o zabezpieczenie samo w sobie nie rozstrzyga bowiem sprawy co do istoty, a zatem nie przesądza na przykład o naruszeniu prawa. Ujmując to nieco inaczej, z celem instytucji zabezpieczenia roszczeń sprzeczne byłoby konserwowanie sytuacji (jest to szczególnie widoczne właśnie w przypadku zabezpieczeń polegających na tymczasowych zakazach i innych sposobach układania stosunków stron na czas trwania procesu), co do której istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że nie będzie istniała wtedy, gdy spór będzie rozstrzygany co do istoty (inaczej mówiąc, istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że uprawniony przegra proces). Pytaniem, na które powinien sobie odpowiedzieć sąd, analizując przesłankę wiarygodności roszczenia, nie jest tak naprawdę pytanie o to, na ile prawdopodobne jest uwzględnienie tego roszczenia na dzień wydawania postanowienia zabezpieczającego, tylko na ile jest prawdopodobne, że wnioskodawca wygra sprawę główną. W znakomitej większości przypadków nie występują znane sądomi i prawdopodobne przyszłe zdarzenia, które zmieniłyby ocenę wiarygodności roszczenia między chwilą wydawania postanowienia zabezpieczającego a chwilą wydawania wyroku. Mogą jednak mieć miejsce sytuacje wyjątkowe, a kwestia ważności prawa jest ich dobrym przykładem. Jeśli istnieje znaczne prawdopodobieństwo unieważnienia, sąd nie może przyjąć, że roszczenie jest wiarygodne, ponieważ można wówczas zasadnie założyć, że powództwo zawierające zgłaszane do zabezpie-

Rdn. 55 — Fugenband; LG Düsseldorf, Mitt. 2013, 461 (LS) — Desogestrel; P. Mes (w:) P. Mes: *Patentgesetz*..., *op. cit.*, § 139, nb 527.

¹¹⁵ W sytuacji, gdy postanowienie wydawane jest na posiedzeniu niejawnym, nie można, co oczywiste, brać pod uwagę stanu na dzień zamknięcia rozprawy.

czenia roszczenia zostanie oddalone. Ta drobna korekta perspektywy pozwala moim zdaniem w zadowalający sposób uwzględnić prawdopodobieństwo nieważności w gamie przesłanek istotnych dla rozstrzygnięcia wniosku o zabezpieczenie. Propozycja ta nie jest sprzeczna z art. 316 § 1 k.p.c., mimo że pierwsze wrażenie mogłoby być odmienne. Oceniając przesłanki zabezpieczenia, sąd nie uznaje wcale w takiej sytuacji prawa za nieważne, uprzedzając przyszłe rozstrzygnięcie (nie wykracza zatem także poza swoje kompetencje i nie rozstrzyga o ważności prawa), ale jedynie ocenia — właśnie na chwilę rozstrzygania wniosku — prawdopodobieństwo, że uprawniony wygra sprawę co do istoty, dla której to oceny prawdopodobieństwo unieważnienia jest tylko jednym z koniecznych do uwzględnienia elementów.

Powyższe nie oznacza wcale, że zadanie sądu jest łatwe ani że ilekroć obowiązany podnieść zarzut nieważności prawa, zabezpieczenie nie zostanie wydane. Można założyć, że w większości przypadków sąd będzie miał znaczne trudności w ocenie prawdopodobieństwa unieważnienia prawa, na przykład z uwagi na to, że zależy to od kwestii technicznych, których sąd, zwłaszcza w uproszczonym postępowaniu zabezpieczającym, nie jest w stanie należycie zbadać¹¹⁶. W takiej sytuacji wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść ważności prawa. Istnieją jednak także postępowania, w których bez wiedzy specjalnej prawdopodobieństwo unieważnienia prawa należy ocenić jako wysokie. Tytułem przykładu, jeśli patent europejski, walidowany w Polsce, zostanie unieważniony na skutek sprzeciwu przez Wydział Sprzeciwów Europejskiego Urzędu Patentowego, odwołanie od takiej decyzji ma skutek suspensywny¹¹⁷, a zatem unieważnienie nie wywoła skutku do czasu rozstrzygnięcia instancji odwoławczej¹¹⁸. Trudno jednak zaprzeczyć (nawet posługując się statystyką)¹¹⁹, że prawdopodobieństwo ostatecznego unieważnienia jest w takiej sytuacji znaczne i nie trzeba do jego oceny zagłębiać się w przesłanki techniczne. Zabezpieczenie roszczeń wywodzonych z takiego patentu nie powinno mieć miejsca.

VII. UCHYLENIE ZABEZPIECZENIA

Artykuł 742 k.p.c. pozwala na uchylenie lub zmianę postanowienia zabezpieczającego, jeśli zmieniają się okoliczności sprawy. Rozwiązanie to jest w pełni słuszne i pozwala uznać za spełnione wymagania wynikające z dyrektywy 2004/48/WE¹²⁰.

¹¹⁶ Teoretycznie nie jest wykluczone przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, jednak czas potrzebny na przeprowadzenie takiego dowodu może podważać sens udzielenia zabezpieczenia w danej sprawie.

¹¹⁷ Art. 106 ust. 1 Konwencji o patencie europejskim (dalej: KPE).

¹¹⁸ Art. 111, 112 KPE.

¹¹⁹ <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016/statistics/boards-of-appeal.html#tab2> (dostęp: 7 sierpnia 2018 r.).

¹²⁰ Art. 9 ust. 4 zd. 3 dyrektywy stanowi: „Na złożone w rozsądnym czasie od powiadomienia o podjętych środkach żądanie pozwanego odbywa się przegląd, obejmujący również prawo do wysłuchania, na którym podejmowana jest decyzja o modyfikacji, odwołaniu lub potwierdzeniu tych środków”.

Wiele wątpliwości, jakie mogą powstawać w związku ze stosowaniem tego przepisu, nie jest w żaden sposób specyficznych dla sporów z zakresu własności intelektualnej, istnieje jednak zagadnienie, które mimo że ma charakter ogólny, jest na tyle istotne, że zasługuje na krótką analizę. Była już mowa o tym, że w sporach o prawa własności intelektualnej postępowanie zabezpieczające „kanibalizuje” główny proces, ponieważ uzyskanie zabezpieczenia zakazowego, które w praktyce będzie trwało kilka lat, może sprawić, że z perspektywy powoda większość zakładanych przez niego celów postępowania zostanie osiągnięta już z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zabezpieczającego, a dla obowiązanego nawet wygrana po kilku latach także może przyjść zbyt późno. Tak duża waga postępowania zabezpieczającego wynika w części z tego, że zabezpieczenie nie upada automatycznie z chwilą wydania nieprawomocnego wyroku oddalającego zabezpieczone roszczenie. Zabezpieczenie ma także znaczenie wtedy, gdy roszczenie zostanie w nieprawomocnym wyroku uwzględnione, wyrok taki nie jest bowiem wykonalny, a zabezpieczenie pozostaje wówczas nadal jednym orzeczeniem, które skutecznie zapobiega zachowaniom naruszającym.

Z drugiej strony oddalenie w wyroku I instancji powództwa w zakresie zabezpieczonego roszczenia sprawia, że dalsze obowiązywanie zabezpieczenia zaczyna budzić co najmniej aksjologiczne wątpliwości. Jeśli bowiem sąd, który wydał zabezpieczenie¹²¹, następnie zmienia swoją ocenę sprawy i czyni to w wyroku (można więc przyjąć, że ta późniejsza ocena jest lepiej przemyślana), wątpliwości może budzić, czy roszczenie zachowuje cechę wiarygodności. Pojawia się zatem pytanie, czy w takiej sytuacji możliwe i zasadne byłoby zastosowanie art. 742 k.p.c., tj. uwzględnienie wniosku o uchylenie zabezpieczenia. Wydaje się, że problem ten nie jest wcale tak łatwy do jednoznacznego rozstrzygnięcia. Z art. 742 § 1 k.p.c. wynika, że podstawą uchylenia (lub zmiany) postanowienia o zabezpieczeniu jest odpadnięcie lub zmiana przyczyny zabezpieczenia. Przyczyna zabezpieczenia jest pojęciem dość ogólnym, wydaje się jednak, że niewątpliwie musi ono nawiązywać do przesłanek zabezpieczenia, a zatem przede wszystkim wiarygodności roszczenia i interesu prawnego. W literaturze rozpowszechniony jest pogląd, w świetle którego odpadnięcie podstawy zabezpieczenia oznacza „przede wszystkim” odpadnięcie interesu prawnego¹²², jednak wydaje się, że nie ma podstaw, by wykluczyć, że może ona nastąpić także przez ustanie wiarygodności roszczenia zabezpieczonego. Zgoda panuje natomiast co do tego, że okoliczności uzasadniające uchylenie lub zmianę zabezpieczenia powinny nastąpić po uprawomocnieniu się postanowienia o jego udzieleniu¹²³. Jest to zatem środek, który nie ma występować w konkurencji z zażaleniem na postanowienie zabezpieczające. Okoliczności,

¹²¹ Należy oczywiście zaznaczyć, że jeśli wniosek o zabezpieczenie został złożony przed wniesieniem pozwu, możliwe będzie, iż rozstrzygnięcie o wniosku o zabezpieczenie zostało wydane w innym składzie niż wyrok.

¹²² T. Ereciński (w:) *Kodeks postępowania cywilnego...*, *op. cit.*, pkt 3.

¹²³ Postanowienie SN z dnia 23 sierpnia 1989 r., II CZ 135/89, LEX nr 8982.

o których mowa, to zmiany w stanie faktycznym sprawy, ale należy uwzględniać także zmiany w stanie prawnym. Jeśli zachowanie, które zostało tymczasowo zakazane, przestaje być bezprawne na skutek zmiany ustawy, uchylenie zabezpieczenia zakazowego powinno być oczywistością. Istnieją, jak się wydaje, trzy zasadnicze powody trudności w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy nieprawomocny wyrok oddalający zabezpieczone roszczenie powinien stanowić podstawę uchylenia zabezpieczenia. Po pierwsze, ustawodawca niewątpliwie nie zdecydował się na przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym nieprawomocne oddalenie zabezpieczonego roszczenia automatycznie skutkuje upadkiem zabezpieczenia. Gdyby przyjąć, że oddalający wyrok sądu I instancji stanowi automatyczną podstawę uchylenia zabezpieczenia, obowiązująca regulacja nie byłaby logiczna. Znacznie prościej byłoby bowiem wprowadzić po prostu w takiej sytuacji upadek zabezpieczenia z mocy ustawy, ewentualnie jedynie stwierdzany przez sąd. Po drugie, zmiany w stanie faktycznym sprawy nie są równoznaczne ze zmianą oceny tych samych okoliczności faktycznych. Jakkolwiek jest oczywiście możliwe, że po uprawomocnieniu się postanowienia zabezpieczającego ujawnione zostaną¹²⁴ w postępowaniu głównym okoliczności faktyczne, które wpływają na ocenę przesłanek zabezpieczenia, zdarza się również, że oddalenie roszczenia w wyroku nie wynika z wystąpienia (lub przynajmniej powołania) nowych okoliczności, ale z odmiennej oceny tych samych okoliczności (można założyć, że z reguły bardziej wnikliwej). Po trzecie, jeśli ocena sądu I instancji została poddana weryfikacji na skutek zażalenia i sąd odwoławczy utrzymał zabezpieczenie, nie jest nawet w pełni oczywiste, że to nowa ocena tych samych okoliczności dokonana przez sąd I instancji powinna być uznana za bardziej przekonującą, zwłaszcza jeśli wynika ona z zmiany oceny prawnej.

Wszystko to prowadzi do wniosku, że oddalenie w nieprawomocnym wyroku zabezpieczonego roszczenia nie powinno oznaczać automatycznego uwzględnienia wniosku o uchylenie zabezpieczenia. Należy ustalić, jaka była przyczyna odmiennej oceny dokonanej przez sąd. Jeśli wynikała ona z ujawnienia nowych okoliczności, które nie były brane pod uwagę w postępowaniu zabezpieczającym (z uwzględnieniem postępowania zażaleniowego), istnieje silny argument przemawiający na rzecz uchylenia zabezpieczenia. Jeśli natomiast przyczyną oddalenia roszczenia była odmienna ocena tych samych okoliczności co w postępowaniu zabezpieczającym, uchylenie zabezpieczenia wydaje się wątpliwe. Odmienna ocena przesłanek zabezpieczenia w oparciu o te same okoliczności nie jest bowiem tak naprawdę żadnym nowym zewnętrznym wobec danego postępowania zdarzeniem. Przyjęcie, że odmienna ocena przesłanek zabezpieczenia daje podstawę jego uchylenia, byłoby sprzeczne z rozwiązaniami przyjętymi w kodeksie postępowania cywilnego dla zaskarżalności postanowienia zabezpieczającego. Postanowienie zabezpieczające

¹²⁴ Wydaje się, że nie ma żadnej podstawy, by przyjąć, że muszą to być okoliczności, które pochodzą z okresu po udzieleniu zabezpieczenia lub nie mogły być podniesione w postępowaniu zabezpieczającym. Powinny to natomiast być okoliczności, które nie były podnoszone i oceniane w postępowaniu zabezpieczającym.

nie należy bowiem do tych postanowień, które sąd może (jak np. postanowienia dowodowe) dowolnie zmieniać lub uchylać w toku postępowania¹²⁵. Jeśli do uchylenia lub zmiany zabezpieczenia konieczne jest jakieś nowe zdarzenie zewnętrzne, „wprowadzone” do danego postępowania, wymaga rozważania, czy zdarzeniem tym nie może być sam wyrok wydany w sprawie, wyrok taki wydaje się bowiem na pierwszy rzut oka czymś więcej niż tylko zmianą oceny zasadności roszczenia. Uważam jednak, że takie postrzeganie nieprawomocnego wyroku rodzi wątpliwości. O ile nawet nieprawomocne orzeczenie pochodzące od innego sądu lub organu może być traktowane w kategoriach nowego zdarzenia mogącego wpłynąć na zmianę oceny przesłanek zabezpieczenia¹²⁶, o tyle nieprawomocny wyrok pochodzący od tego samego sądu nie ma takich właściwości. Tak naprawdę, w istotnym dla rozważanego problemu zakresie, stanowi on tylko zmianę przekonania sądu¹²⁷ co do przesłanek roszczenia. Jeśli jest ona oparta na ocenie tych samych okoliczności, brak jest podstaw do uchylenia zabezpieczenia. Inną kwestią jest to, czy takie rozwiązanie zasługuje na aprobatę *de lege ferenda*.

VIII. WIELOŚĆ WNIOSKÓW

Ponieważ postanowienie zabezpieczające nie jest wyrokiem i nie wywołuje w związku z tym skutków *litis pendentio* oraz *res iudicata*, w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej (choć oczywiście nie tylko) pojawiła się praktyka równoległego składania do różnych sądów tożsamy co do treści wniosków o zabezpieczenie (między tymi samymi stronami). Jest to możliwe z uwagi na to, że naruszenia praw własności intelektualnej stanowią czyny niedozwolone, to zaś pozwala na skorzystanie z właściwości przemiennej uregulowanej w art. 35 k.p.c. Ostatnio dokonana przez Sąd Najwyższy interpretacja tego przepisu¹²⁸ ułatwia uzasadnienie właściwości miejscowej sądu innego niż sąd miejsca zamieszkania/siedziby przeciwnika.

Obiektywna ocena tego rodzaju praktyki nie pozwala moim zdaniem podać jednego choćby przekonującego powodu, by traktować ją pozytywnie; jej negatywne skutki są natomiast liczne i poważne:

- Prowadzi ona do nieuzasadnionego uprzywilejowania uprawnionego, zwiększa bowiem w sposób sztuczny prawdopodobieństwo uwzględnienia wniosku. Jeśli

¹²⁵ Wynika to z art. 741 k.p.c., który przewiduje zaskarżalność postanowienia zabezpieczającego zażaleniem, jak również z art. 742 k.p.c., z którego wynika, że zmiana postanowienia możliwa jest tylko po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków.

¹²⁶ Przykładem może być np. orzeczenie unieważniające prawo wyłączne, którego wykonalność została wstrzymana.

¹²⁷ Nie ma przy tym oczywiście znaczenia, czy wyrok wydany jest przez tego samego sędziego co postanowienie zabezpieczające.

¹²⁸ Uchwała SN — Izba Cywilna z dnia 15 grudnia 2017 r., III CZP 82/17, OSNC 2018, nr 10, poz. 93, s. 7.

uprawniony złoży 10 wniosków o zabezpieczenie w różnych sądach i dziewięć z nich zostanie oddalonych jako oczywiście bezzasadne, ale jeden (na skutek błędnej oceny) zostanie uwzględniony, to mimo iż każdy rozsądny obserwator uzna, że roszczenie uprawnionego jest według wszelkiego prawdopodobieństwa niewiarygodne, zabezpieczenie będzie obowiązywać.

- Powyższe wynika z odmiennego skutku postanowienia oddalającego i postanowienia uwzględniającego wniosek. Nawet 15 postanowień oddalających nie niweczy skutku jednego postanowienia udzielającego zabezpieczenia.
- Oczywiście jest ryzyko odmiennych ocen prawnych i faktycznych tych samych okoliczności i roszczeń przez różne sądy, co nie służy dobru i powadze wymiaru sprawiedliwości.
- Powstają istotne koszty wynikające z zajmowania się przez wiele sądów tą samą sprawą. Polegają one także oczywiście na pozbawieniu sądów cennego czasu, w którym zamiast zajmować się innymi postępowaniami, badają one sprawę, którą równolegle bada kilka innych sądów.
- Potencjalne istnienie kilku postanowień o różnej treści dotyczących zabezpieczenia tych samych roszczeń prowadzić musi nieuchronnie do trudności w ustaleniu ich wzajemnego stosunku oraz może powodować komplikacje na etapie ich egzekucji.

Wydawać by się mogło, że choćby z wyżej podanych powodów orzecznictwo będzie starało się opisaną praktykę zwalczać. Niestety, rzeczywistość nie zawsze potwierdza to założenie. Hipotetycznie, w przedstawionej sytuacji możliwe są różne warianty postępowania. Dla uproszczenia przyjmijmy, że identyczny wniosek składany jest do dwóch różnych sądów: A i B, choć w praktyce strony, które stosują taką „taktykę” procesową, nie ograniczają się do dwóch tylko równoległych wniosków. Załóżmy także (znowu dla uproszczenia), że wnioski nie są złożone równocześnie i że sąd, do którego złożono późniejszy wniosek, dowiaduje się o złożeniu wcześniejszego wniosku w innym sądzie. Teoretycznie możliwe wydają się następujące rozwiązania:

- Sąd B odrzuca wniosek o zabezpieczenie, stosując odpowiednio art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.
- Sąd B oddala wniosek, bez analizy merytorycznej (w pewnym uproszczeniu, samo istnienie wcześniejszego wniosku jest podstawą oddalenia wniosku późniejszego).
- Sąd B rozpoznaje wniosek „indywidualnie”, tak jakby inny wniosek nie istniał.

Dalszą analizę rozpocząć należy od wariantu trzeciego, w świetle którego skoro nie występuje ani stan zawisłości, ani powaga rzeczy osądzonej, sąd musiałby każdy wniosek oceniać indywidualnie. Łatwo zauważyć, że takie podejście prowadzi do absurdu. Trudno nawet uzasadnić, dlaczego miałoby być ono ograniczone tylko do wniosków złożonych w różnych sądach. Podążając za jego logiką, należałoby uznać, że jeśli uprawniony złożył wiele tożsamyh wniosków w tym

samym sądzie, sąd powinien się nad każdym z nich pochylać jak nad zupełnie odrębnym wnioskiem i w związku z tym nie byłoby niczym dziwnym, że ten sam sąd (w różnym składzie) wydaje w odniesieniu do tego samego w istocie wniosku zupełnie różne orzeczenia (przy czym, dla uprawnionego, jak wskazano, wystarczające byłoby już jedno orzeczenie pozytywne). Skutki takiego modelu są tak sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, że byłby on możliwy do zastosowania tylko wówczas, gdyby obowiązujące prawo nie dawało żadnych innych możliwości. Niestety, zdarzają się orzeczenia, które uznają ten właśnie sposób postępowania za właściwy¹²⁹.

Model drugi może się opierać na różnych uzasadnieniach. Jeśli wnioski są w toku, sąd B mógłby przyjąć, że skoro uprawniony złożył wniosek w sądzie A, nie ma już interesu prawnego w dochodzeniu kolejnego zabezpieczenia. Pozwalałoby to na „uproszczony” tryb oddalenia takiego wniosku, bez konieczności analizowania przede wszystkim wiarygodności roszczenia. Jeśli jednak wniosek został przez sąd A oddalony, nie jest oczywiste, że uprawniony stracił przed sądem B interes prawny, odesłać tu bowiem należy do przedstawionych wyżej poglądów na interpretację tej przesłanki. Wówczas sąd B mógłby zastosować podejście, które opiera się na założeniu, że jeśli wniosek został oddalony, nowy wniosek oparty na tych samych okolicznościach (tej samej podstawie faktycznej i prawnej) także winien być oddalony¹³⁰.

Model pierwszy stosowany jest sporadycznie¹³¹, choć trudno do końca zrozumieć opory, jakie budzi w orzecznictwie. Podstawowym argumentem mającym przemawiać przeciwko jego przyjęciu jest to, że postanowienie zabezpieczające nie tworzy stanu *res iudicata*, a złożenie wniosku o zabezpieczenie nie powoduje stanu zawisłości sprawy. Wydaje się, że argumentacja ta nie jest jednak przekonująca. Zgodnie z art. 13 § 2 k.p.c. przepisy dotyczące postępowania procesowego stosować należy odpowiednio do postępowań innych, w tym postępowania zabezpieczającego „chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”. Żaden przepis szczególny nie wyłącza stosowania art. 199 § 1 pkt 2 do wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Odmowa stosowania tego przepisu wynikać ma z przesłanki „odpowiedniości”, która miałaby nie móc być odniesiona do stanu zawisłości sprawy i stanu powagi

¹²⁹ Np. postanowienie SA w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2015 r., I ACz 379/15 (niepubl.), wydane w sprawie, w której opisywana wyżej sytuacja wystąpiła (istniało uprzednie prawomocne postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie i postanowienie I instancji udzielające zabezpieczenia). Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek, ale wyłącznie z powodów merytorycznych.

¹³⁰ Zdaniem M. Manowskiej (w:) *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, t. 1, pod red. M. Manowskiej, Warszawa 2011, s. 634: „Sąd powinien wniosek taki rozpoznać pod kątem zmiany okoliczności sprawy, a w braku tej przesłanki wniosek oddalić, nie zaś odrzucić”. Podobnie A. Zieliński (w:) A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska: *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, wyd. 7, Warszawa 2014, komentarz do art. 359, nb 9 („Jeżeli po zapadnięciu postanowienia, którym postępowanie w sprawie nie zostało zakończone, zgłoszono ponownie wniosek dotyczący tej samej kwestii, wniosek taki podlega rozpoznaniu, a w razie niestwierdzenia zmiany okoliczności — powinien być oddalony, brak natomiast podstaw do odrzucenia wniosku ze względu na zawisłość sporu lub powagę rzeczy osądzonej, stosownie do art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. (post. SN z 12.3.1965 r., I CZ 9/66, OSP 1967, Nr 9, poz. 221 z glosą W. Berutowicza)”).

¹³¹ Postanowienie SA w Łodzi z dnia 7 lipca 2017 r., I ACz 1047/17, niepubl.

rzeczy osądzonej jako właściwych jedynie postępowaniu rozpoznawczemu. Uzasadnienie takie wydaje się jednak błędne. Zauważyć, po pierwsze, należy, że nakaz odpowiedniego stosowania nie musi być rozumiany jako nakazujący stosowanie art. 199 § 1 pkt 2 do wszystkich wniosków rozstrzyganych postanowieniami, ale jedynie do tych, w przypadku których istnieje wystarczająco duże podobieństwo do sytuacji wprost w tym przepisie uregulowanej — to właśnie stanowi przecież istotę „odpowiedniego stosowania” przepisów. Postępowanie zabezpieczające jest być może jedynym przykładem postępowania w procesie, niebędącego postępowaniem głównym, w którym odpowiednie stosowanie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. wchodzi w grę. Przepis ten, stanowiąc, że odrzuca się pozew, jeśli „o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”, wskazuje bowiem, że zasadnicze znaczenie ma tożsamość roszczenia i tożsamość stron. W postępowaniu zabezpieczającym charakterystyczne jest właśnie to, że treścią wniosku i przedmiotem orzekania jest „roszczenie”¹³², sytuacja taka natomiast nie występuje w przypadku innych wniosków i postępowań niekończących sprawy co do istoty, w odniesieniu do których stosowanie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. się (trafnie) odrzuca. Właściwie tylko w przypadku wniosku o zabezpieczenie roszczenia występuje tożsama z pozewem sytuacja, w której podmiot wszczynający postępowanie występuje z roszczeniem i to właśnie roszczenie ma być przedmiotem oceny. Uzasadnia to przyjęcie, że jedynie zmiana stanu prawnego lub faktycznego sprawy (przy zachowanej tożsamości podmiotowej) daje podstawę do wystąpienia z nowym wnioskiem o tej samej treści. Odrzucenie zamiast oddalenia wniosku ma te zalety, że pozwala odstąpić od analizy przesłanki interesu prawnego i utrudnia uprawnionym niewielkie różnicowanie wniosków, zwłaszcza przez manipulowanie materiałem dowodowym, co mogłoby wykluczyć automatyczne oddalenie wniosku jako bezzasadnego. Wystarczająca będzie tożsamość roszczenia i tożsamość stron¹³³.

IX. KILKA UWAG *DE LEGE FERENDA*

Zabezpieczenia roszczenia, zwłaszcza zabezpieczenia tego rodzaju, jakie najczęściej stosowane są w sprawach z zakresu własności intelektualnej, zawsze będą budzić kontrowersje, dochodzi bowiem przy ich wydawaniu do konfliktów diamentralnie sprzecznych interesów stron. Jak starano się wyżej wykazać, obowiązujące przepisy pozwalają na racjonalizację sposobu wydawania postanowień zabezpie-

¹³² Zdaniem A. Jakubeckiego: *Postępowanie zabezpieczające...*, *op. cit.*, s. 204–215, przedmiotem postępowania zabezpieczającego jest roszczenie procesowe. W takim ujęciu proponowane, odpowiednie stosowanie art. 199 k.p.c. wydaje się w pełni uzasadnione.

¹³³ Przez tożsamość roszczenia w sprawach tego rodzaju należy rozumieć zarówno tożsamość zabezpieczanego roszczenia, jak i tożsamość sposobu zabezpieczenia. Jeśli jednak wcześniejsze orzeczenie uznaje samo naruszenie za niewiarygodne, zmiana sposobu zabezpieczenia nie powinna prowadzić do odmiennej oceny wiarygodności roszczenia.

czających w tego rodzaju sprawach; pozwalają one również na uzyskanie rezultatów zachowujących wszystkie międzynarodowe standardy. Nie oznacza to jednak, że celowe nie byłoby rozważenie kilku zmian. Poniższe propozycje sformułowane zostały jako propozycje ogólne, tj. nie znajdowałyby zastosowania wyłącznie do sporów o prawa własności intelektualnej. Jak dotąd prawo polskie nie przewidywało bowiem szczególnych przepisów dotyczących zabezpieczenia dla tej kategorii spraw i brak moim zdaniem jednoznacznie przekonujących argumentów, by ten stan rzeczy zmieniać.

Najbardziej istotną konstrukcyjnie zmianą byłoby wyraźne przesądzenie, że okoliczności związane ze sferą proporcjonalności zabezpieczenia powinny być brane pod uwagę już na etapie decydowania o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń, a nie dopiero przy rozstrzygnięciu o sposobie zabezpieczenia. Co prawda, jak starałem się wykazać, dojście do takiej interpretacji wydaje się możliwe już *de lege lata*, jednak z uwagi na fundamentalne znaczenie tego zagadnienia właściwe byłoby przesądzenie go w ustawie.

Zastanowić należy się nad zmianą w sposób wyraźny sugerującą możliwość wypowiedzenia się obowiązującego na temat wniosku w sprawach, w których wynikające z tego opóźnienie nie wywołuje wyjątkowo dotkliwych dla uprawnionego skutków. Niewątpliwie do rozważenia nadaje się wprowadzenie do prawa polskiego instytucji tzw. *protective brief*¹³⁴, czyli antycypującej odpowiedzi na wniosek, składanej przez podmiot, który spodziewa się, że może być przeciwko niemu złożony wniosek o zabezpieczenie. Rozwiązanie takie niewątpliwie wymagałoby także odpowiedniego dostosowania organizacyjnego, tak by tego rodzaju pisma były zawsze połączone z właściwym wnioskiem¹³⁵.

Wydaje się, że interwencja ustawodawcy mogłaby skuteczniej rozwiązać problem równoległych wniosków, choćby przez przesądzenie, że można do nich odpowiednio stosować art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Przedłużeniu powinien ulec termin do wniesienia pozwu (art. 733 k.p.c.) z pozostawieniem rozwiązania, w którym termin ustawowy jest maksymalny, a sąd może wyznaczyć termin krótszy. Nie chodzi tu bynajmniej o wygodę uprawnionych, ale o umożliwienie pełnienia przez postępowanie zabezpieczające funkcji „przedprocesu”, pozwalającego uniknąć procesu właściwego. Termin do wniesienia pozwu winien się z tego powodu liczyć dopiero od uprawomocnienia się postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Skorelowane winno być z tym rozwiązaniem wydłu-

¹³⁴ Zalety tej instytucji dostrzega Komisja Europejska w wytycznych dotyczących niektórych aspektów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0708&from=EN> (dostęp: 7 sierpnia 2018 r.).

¹³⁵ Aktualnie ułomnym substytutem *protective brief* jest praktyka składania przez strony spodziewające się skierowania przeciwko nim wniosku o zabezpieczenie „odpowiedzi” na wniosek, co jednak wymaga wiedzy o złożeniu wniosku i znajomości sygnatury sprawy. Inaczej tego rodzaju odpowiedź nie zostanie włączona do akt.

zenie terminu do złożenia zażalenia. Udzielenie i utrzymanie zabezpieczenia stanowią wyraz pewnej oceny argumentów stron, która, choć ma oczywiście charakter uproszczony i niepełny, pozwala jednak stronom, a zwłaszcza obowiązanemu, na rozważenie racjonalności dalszego prowadzenia sporu. Taka funkcja zabezpieczenia — dzięki odpowiednim regulacjom — sprawdza się dobrze w wielu zagranicznych systemach prawnych, na przykład w prawie niemieckim¹³⁶. Maksymalnie dwutygodniowy termin do wniesienia pozwu (co oznacza 10 dni roboczych) wynikający z art. 733 k.p.c. sprawia, że po udzieleniu zabezpieczenia strony mają mało czasu na wypracowanie warunków ugody. Obowiązany musi w bardzo krótkim, tygodniowym, terminie przygotować i złożyć zażalenie¹³⁷. Także uprawniony (np. z uwagi na czas trwania procesów decyzyjnych w dużych organizmach gospodarczych) może nie zdążyć podjąć decyzji co do warunków ugody. Kiedy uprawniony zostanie już zmuszony do wniesienia pozwu, a obowiązany — odpowiadzi na pozew, spór będzie się z reguły toczył z uwagi na poniesione nakłady, choć gdyby strony dysponowały nieco dłuższym czasem, być może udałoby się go uniknąć. Warto przypomnieć, że zarówno art. 31 porozumienia TRIP, jak i art. 9 dyrektywy pozwalają na wprowadzenie terminu 31 dni (lub 20 dni roboczych).

Rozważyć należałoby, czy wydanie nieprawomocnego wyroku oddalającego zabezpieczone roszczenie nie powinno prowadzić do upadku zabezpieczenia, nawet jeśli odmienne rozstrzygnięcie wynika z innej oceny tych samych okoliczności. Rozwiązanie takie ma tę zaletę, że uchylenie zabezpieczenia może zostać zaskarżone zażaleniem, a zażalenie to wstrzymuje wykonalność postanowienia uchylającego. Dzięki temu sąd odwoławczy mógłby zweryfikować zmianę oceny dokonaną przez sąd I instancji, a nieuzasadnione zabezpieczenie mogłoby zostać wyeliminowane wcześniej niż przez prawomocne oddalenie powództwa.

X. PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie roszczeń w sporach z zakresu własności intelektualnej dotyczy najczęściej roszczenia zakazowego i polega z reguły na czasowym zakazie domniemych naruszeń. Uzyskanie takiego zabezpieczenia jest z jednej strony niekiedy kluczowe dla uprawnionego, z drugiej jednak strony silnie uderza w interesy obo-

¹³⁶ A. Deutsch: *Preliminary injunction...*, *op. cit.*, s. 140–141. Zgodnie z § 929 ust. 2 ZPO uprawniony ma jeden miesiąc na doręczenie postanowienia obowiązanego. Taka regulacja sprawia, że zabezpieczenie staje się istotnym składnikiem negocjacji, które niekiedy pozwalają uniknąć konieczności wszczynania „pełnego” procesu.

¹³⁷ Należy zauważyć, że tak krótki termin na złożenie zażalenia — zwłaszcza w bardzo niekiedy skomplikowanych sprawach z zakresu własności intelektualnej — prowadzi do uprzywilejowania uprawnionych. Z zastrzeżeniem wyżej omówionej kwestii „pilności” rozstrzygnięcia, uprawniony może bowiem przygotować obszerny wniosek o zabezpieczenie i towarzyszący mu materiał dowodowy bez ścisłych ograniczeń czasowych. Obowiązany ma natomiast termin wynoszący w rzeczywistości pięć dni roboczych na złożenie zażalenia.

wiązanego. Idealne wyważenie tych przeciwstawnych interesów jest niezwykle trudne, niemniej dotychczasowa praktyka wskazuje, że pomocne byłoby w tym celu przyjęcie proponowanej wyżej wykładni przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. Najważniejsze z tych propozycji są następujące:

- Proporcjonalność zabezpieczenia winna być brana pod uwagę nie tylko przy rozstrzyganiu o sposobie zabezpieczenia, ale już przy samym jego udzieleniu.
- Przesłanka wiarygodności roszczenia winna być oceniana z perspektywy oceny prawdopodobieństwa wygrania przez uprawnionego sprawy głównej. Pozwala to wprowadzić do tej oceny elementy odnoszące się do przyszłych zdarzeń, w tym zwłaszcza możliwego unieważnienia będącego podstawą roszczeń prawa wyłącznego.
- Przesłanka wiarygodności roszczenia musi zawsze oznaczać, że twierdzenie, iż roszczenie w podanych przez uprawnionego granicach istnieje, jest bardziej prawdopodobne niż twierdzenie przeciwne. W ramach badania proporcjonalności zabezpieczenia wpływ skutków zabezpieczenia (lub jego braku) na sytuację stron powinien być uwzględniany przy ocenie, czy nie należałoby wymagać stopnia prawdopodobieństwa wyższego niż minimalny.
- Wydawanie zabezpieczeń bez możliwości wypowiedzenia się strony przeciwnej w sytuacji, gdy z okoliczności nie wynika absolutna potrzeba jak najszybszego rozstrzygnięcia wniosku, powinno być rzadsze, niż ma to miejsce obecnie. Pozwoliłoby to uniknąć wielu błędnych decyzji.
- Późniejszy wniosek o udzielenie zabezpieczenia tożsamego roszczenia między tymi samymi stronami winien podlegać odrzuceniu.

BIBLIOGRAFIA

- Banerjee A., Chitnis U.B., Jadhav S.L., Bhawalkar J.S., Chaudhury S.: *Hypothesis testing, type I and type II errors*, Industrial Psychiatry Journal 2009, nr 2, s. 127–131.
- Bogdalski P.: *Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle prawa polskiego*, Kraków 2003.
- Böhler R.: *Einstweilige Verfügungen in Patentsachen*, GRUR 2011, s. 965–971.
- Castillo de la Torre F.: *Interim Measures in Community Courts: Recent Trends*, 44 Common Market Law Review (2007), s. 273–353.
- Cieśliński M.M.: *Kilka uwag na temat interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia* (w:) *Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego*, t. I, pod red. J. Gudowskiego, K. Weitza, Warszawa 2011, s. 845–861.
- Demendecki T. (w:) T. Demendecki i in.: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, LEX, komentarz do art. 286¹ p.w.p.

- Deutsch A.: *Preliminary injunction proceedings in German intellectual property disputes*, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2013, nr 2, s. 136–145.
- Dinwoodie G.B., Dreyfuss R.C.: *A Neofederalist Vision of TRIPS. The Resilience of the International Intellectual Property Regime*, Oxford 2012.
- Dobbs D.B.: *Dobbs Law of Remedies*, Vol. 1, West Publishing 1993.
- Ereciński T. (w:) *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, t. IV, *Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające*, pod red. T. Erecińskiego, wyd. 5, LEX 2016.
- Fiołka J.: *Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia w prawie ochrony własności intelektualnej*, ZNUJ, PWOWI 1997, z. 69, s. 27–31.
- Grabinski K., Zülch C. (w:) *Benkard. Patentgesetz: PatG*, München 2015.
- Husovec M.: *Injunctions against intermediaries in the European Union*, Cambridge 2017.
- Iżykowski M.: *Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowaniu cywilnym*, Nowe Prawo 1980, nr 3, s. 71–81.
- Jagięła J. (w:) *Kodeks postępowania cywilnego*, t. III, *Komentarz do art. 730–1088*, pod red. A. Marciniaka i K. Piaseckiego, Warszawa 2015.
- Jakubecki A.: *Dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 k.p.c.) — zagadnienia wybrane*, Gdańskie Studia Prawnicze 2011, t. 2, s. 39–57.
- Jakubecki A.: *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu własności intelektualnej*, Kraków 2002.
- Jakubecki A. (w:) *System prawa prywatnego*, t. 14C, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017.
- Kołodziej A.: *Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej*, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, nr 88, s. 145–161.
- Kostański P., Żelechowski Ł.: *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014.
- Koszowski M.: *Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej po uwzględnieniu zmian spowodowanych wejściem w życie Traktatu z Lizbony*, Studia Prawa Prywatnego 2012, nr 2, s. 57–71.
- Kot D.: *Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych*, Monitor Prawniczy 2002, nr 23, s. 1073–1079.
- Kubas A.: *Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 k.p.c.)*, Transformacje Prawa Prywatnego 2006, nr 3–4, s. 53–75.
- Kubiak M. (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. A. Michalaka, Warszawa 2016.
- Kućka M.: *Jeszcze o konstytucyjności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r.*, ZNUJ 2018, z. 2, s. 8–30.

- Kur A.: *Trademarks function, don't they? CJEU jurisprudence and unfair competition principles*, IIC 2014, s. 434–454.
- Marek T.: *Odpowiedzialność uprawnionego za szkodę spowodowaną zastosowaniem zabezpieczenia*, PS 2014, nr 10, s. 64–77.
- Mes P. (w:) P. Mes: *Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz*, München 2015.
- Muliński M. (w:) *Kodeks postępowania cywilnego*, t. II, *Komentarz do artykułów 730–1217*, pod red. J. Jankowskiego, Warszawa 2015.
- Ohly A.: *Three Principles of European IP Enforcement Law: Effectiveness, Proportionality, Dissuasiveness* (w:) *Technology and Competition: Contributions in Honour of Hanns Ullrich*, eds. J. Drexla et al., Bruxelles 2009, s. 257–275.
- Pires de Carvahlo N.: *The TRIPS Regime of Patent Rights*, Kluwer 2010.
- Piattelli-Palmarini M.: *Probability blindness: neither rational nor capricious*, Bostonia 1991, s. 28–35.
- Plebanek M.G.: *Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 2012.
- Podrecki P.: *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010.
- Podrecki P. (w:) *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, pod red. D. Flisaka, Warszawa 2015.
- Romańska M. (w:) M. Romańska, O. Leśniak: *Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne*, Warszawa 2010.
- Rowiński W.: *Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej*, RPEiS 2016, z. 1, s. 99–111.
- Schultz M., Madigan K.: *The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pendency Problem*, <https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf>.
- Skubisz R.: *Funkcje znaku towarowego* (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 3–22.
- Skubisz R.: *Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna)*, Państwo i Prawo 2002, z. 3.
- Skubisz R.: *Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego)* (w:) *Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego*, t. II, pod red. J. Gudowskiego, K. Weitza, Warszawa 2011, s. 2535–2569.
- Stefańska E. (w:) *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, t. II, *Art. 506–1217*, pod red. M. Manowskiej, wyd. 3, Warszawa 2015.
- Szczepanowska-Kozłowska K. (w:) E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014.
- Targosz T.: *Interlocutory injunctions in IP Disputes under Polish Law* (w:) *Enforcing Intellectual Property Rights*, eds. H.-P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Baden-Baden 2012, s. 25–41.

- Targosz T., Tischner A.: *Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw*, ZNUJ 2007, z. 1, s. 79–143.
- Targosz T., Tischner A.: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw*, LEX/el. 2008.
- Tischner A.: *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Kraków 2008.
- Tischner A. (w:) *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa 2014.
- Tischner A. (w:) *System prawa handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, pod red. E. Nowińskiej i K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Warszawa 2015.
- Tomczyk R.: *Zagadnienia proceduralne w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej*, ZNUJ, PWOWI 2002, z. 80, s. 239–269.
- Traple E. (w:) M. Du Vall: *Prawo patentowe*, pod red. E. Traple, Warszawa 2017.
- Trzebiatowski M.: *Zawieszenie postępowania o naruszenie prawa własności przemysłowej ze względu na postępowanie o jego unieważnienie (na tle orzecznictwa)*, PS 2015, nr 7–8, s. 66–87.
- Walter M.M., Goebel D. (w:) *European Copyright Law*, eds. M.M. Walter, S. von Lewinski, Oxford 2010.
- Weinstein J.B., Dewsbury I.: *Comment on the meaning of 'proof beyond a reasonable doubt'*, Law, Probability and Risk 2006, nr 2, s. 167–173.
- Zieliński A. (w:) A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska: *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, wyd. 7, Warszawa 2014.
- Żelechowski Ł.: *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, cz. 1, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 5, s. 4–13; cz. 2, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 6, s. 20–28.

Słowa kluczowe: postępowanie zabezpieczające, zabezpieczenie roszczeń, wiarygodność roszczenia, uprawdopodobnienie, interes prawny, własność intelektualna

TOMASZ TARGOSZ

PRELIMINARY INJUNCTIONS
IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW —
THEIR PREMISES AND THE SPECIFICS OF THE PROCEEDINGS

S u m m a r y

Preliminary injunctions are practically very important in IP disputes. Typically, injunctions of this type prohibit the defendant from continuing alleged infringements for the duration of the trial. There are valid reasons why preliminary injunctions may be essential for right holders, however it cannot be denied that a wrongly granted preliminary injunctions may be equally harmful as a wrongly denied one. Polish law does not provide for any specific provisions on preliminary injunctions in IP cases, although a cursory glance at the relevant provisions of the Copyright Act and the Law on Industrial Property could (misleadingly) suggest otherwise. There are two conditions for granting a preliminary injunction: credibility of the claim and legal interest. The article argues that credibility means the contention that the applicant will win the case on the merits is significantly more probable than the contrary contention that has been made or could have been made by the defendant. Probability must be addressed to all required components of the claim and should be especially high when it comes to the ownership of the allegedly infringed IP right. Legal interest must be understood in terms of irreversible consequences to the applicant, should the injunction not be granted and is in that regard somewhat similar to the concept of ‘irreparable harm’. It is further argued that although Polish law seems to be consistent with art. 9 of the Directive 2004/48/EC on the enforcement of IP rights, this compatibility is predicated on the assumption that it is possible to meet the standards established in Art. 3 of the Directive, in particular the requirement of proportionality. Proportionality should involve a global assessment, resembling the UK concept of balance of convenience. Therefore, an EU friendly interpretation of Polish law must distance itself from the prevailing view that proportionality (balancing of interests) can be taken into account only when deciding the scope and manner of a preliminary injunction. Understanding credibility as referring to the future success in the case on the merits allows considering the validity of the allegedly infringed right. When there are serious doubts as to validity, preliminary injunctions should not be granted. The article argues that while deciding PI requests *ex parte* may be justified in certain circumstances, it may very often backfire, as applicants tend to present a skewed picture of their case. The practice of repeated or parallel identical PI applications filed with different courts should be weeded out as it brings about numerous problems and cannot be supported by a single objectively justified argument. The simplest way to do it would be to reject later applications, invoking Art. 199 of the code of civil procedure. The article concludes with a few suggestions *de lege ferenda* that could make preliminary injunction proceedings in IP cases (but not only) more effective and at the same time more balanced.

Keywords: preliminary injunction proceedings, interlocutory injunctions, credibility of the claim, probability, legal interest, intellectual property