

Pojęcia kluczowe: *list ochronny, postępowanie zabezpieczające, doręczenia orzeczeń, cofnięcie wniosku*

Artykuły

Agnieszka Gołaszewska

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – WYBRANE ASPEKTY

Artykuł przedstawia wybrane problemy postępowania o udzielenie zabezpieczenia – specyficzne dla postępowania o udzielenie zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej. Obejmują one praktykę składania listów ochronnych, kwestię dopuszczalności cofnięcia wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz doręczanie postanowień w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. W odniesieniu do pierwszej kwestii postuluje ujednoczenie praktyki sądowej w takim kierunku, aby sąd zapoznawał się z treścią listu ochronnego – co jednak musi wpisywać się w modele postępowania przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego. W odniesieniu do drugiej kwestii – postuluje się ograniczenie dopuszczalności cofania wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Artykuł zamyka krytyczna analiza praktyki sądowej w zakresie doręczania orzeczeń o udzieleniu zabezpieczenia.

Problematyka postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem doktryny oraz praktyki – i niezmiennie wywołuje emocje. Dzieje się tak pomimo braku przepisów, które postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu własności intelektualnej regulowałyby w sposób odmienny niż postępowanie zabezpieczające dotyczące innych roszczeń. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywać można przede wszystkim w tym, że w sprawach własności intelektualnej nader często we wniosku o zabezpieczenie uprawniony wskazuje sposób zabezpieczenia polegający na unormowaniu praw i obowiązków stron postępowania – na czas

trwania postępowania (art. 755 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego¹). Jeżeli postępowanie dotyczyć ma naruszenia praw wyłącznych, podstawowym środkiem ochrony tych praw jest orzeczenie zakazu działań, które naruszają sferę wyłączności przyznaną uprawnionemu. Zatem także we wniosku o zabezpieczenie roszczeń uprawnieni z tytułu praw wyłącznych wnioskuje o nałożenie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, określonych zakazów oraz nakazów na obowiązanego. Nietrudno dostrzec, że orzeczenie sądu, uwzględniające taki wniosek, natychmiast wykonalne, może głęboko ingerować w sferę aktywności obowiązanego, do której się odnosi. Zważywszy na szybkie tempo obrotu, w tym gospodarczego, wydany po kilkunastu miesiącach (czy kilku latach) prawomocny wyrok oddalający powództwo nie będzie miał dla pozwanego znaczenia – jeżeli wcześniej wobec pozwanego sąd orzekł o zakazaniu produkowania, oferowania czy wprowadzania do obrotu określonych wytworów.

Nie może zatem dziwić, że uczestnicy obrotu gospodarczego poszukują instrumentów, które pozwoliłyby im przedstawić ich argumenty w postępowaniu zabezpieczającym – także w tym celu, aby zapobiec wydaniu niezasadnego, w ich przekonaniu, postanowienia uwzględniającego wnioszek o udzielenie zabezpieczenia. Doceniając problematykę przesłanek udzielenia zabezpieczenia (uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia), należy wskazać szereg znakomitych opracowań tej problematyki dostępnych dla pełnomocników procesowych². Stąd w artykule zagadnienia te pojmiam, z pełną świadomością ich wagi dla uczestników postępowań sądowych, skupiając się na pewnych aspektach postępowania o udzielenie zabezpieczenia, których rola, przede wszystkim z punktu widzenia obowiązanego, wydaje się trudna do przecenienia. Obejmują one praktykę składania tzw. listów ochronnych (zaporowych), kwestię doręczeń postanowień w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia, a także możliwość cofnięcia wniosku o udzielenie zabezpieczenia po wydaniu przez sąd postanowienia o oddaleniu takiego wniosku oraz sporządzeniu przez sąd jego uzasadnienia.

LIST OCHRONNY

B. Matusiewicz-Kulić określa listy ochronne (zwane też „listami zaporowymi”³) jako „pisma składane do sądów przez potencjalnych przeciwników/pozwanych w sytuacjach wysokiego prawdopodobieństwa wszczęcia postę-

¹ Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.), dalej k.p.c.

² Por. A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Kraków 2002; T. Targosz, *Zabezpieczenie roszczeń w sprawie własności intelektualnej – przesłanki udzielenia i specyfika postępowania*, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2019/1.

³ Niem. *Schutzfrist*, ang. *protective letter*. Przepisy procesowe przewidują instytucję listu zaporowego m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Holandii oraz Belgii.

powania zabezpieczającego w sprawach dotyczących głównie sporów patentowych. Pisma takie są składane jeszcze przed wpływieniem do sądu wniosku o zabezpieczenie, a zatem z istoty rzeczy antycypują obronę – zawierają wyjaśnienia, dlaczego potencjalne roszczenie o naruszenie patentu (lub innego prawa wyłącznego – przypis mój – AG) nie znajduje podstaw. Zasadniczą funkcją takich listów jest więc dostarczenie sądowi, do którego może wpłynąć wniosek o zabezpieczenie, argumentów przeciwko wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu albo przynajmniej przeciwko dalszemu prowadzeniu postępowania o zabezpieczenie jako postępowania *ex parte* (czyli bez udziału potencjalnie pozwanego). Chodzi tu zatem o uniknięcie wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu przeciwko podmiotowi składającemu list ochronny⁴.

Problematyka listu ochronnego jest zatem typowa dla postępowania o udzielenie zabezpieczenia w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Podmiot, który liczy się z możliwością złożenia wniosku o zabezpieczenie, podejmuje w ten sposób próbę przedstawienia sądowi argumentów, które przemawiać mają na rzecz oddalenia wniosku, który dopiero zostanie do sądu złożony w przyszłości. Praktyka składania listów nie znajduje przy tym podstaw normatywnych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują złożenia tego typu pisma. Listy ochronne są jednak składane. W praktyce XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie praktyka ich składania przez pełnomocników jest zauważalna. Na tle wskazanej praktyki warto poczynić kilka uwag przydatnych z punktu widzenia zawodowego pełnomocnika (w tym adwokata), reprezentującego strony w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że list zaporowy nie inicjuje postępowania sądowego. Jest składany poza postępowaniem (przed wpływem wniosku o udzielenie zabezpieczenia), w celu uprzedzenia takiego wniosku. W konsekwencji nie ma podstaw do rejestrowania go w tych repertoriach, które służą do rejestrowania pism wszczynających postępowanie. W wydziałach rozpoznających sprawy własności intelektualnej są to repertoria GW, GWo oraz GWz⁵. Listy zaporowe z reguły adresowane są nie do sądu, a do przewodniczącego wydziału. W praktyce XXII Wydziału Własności Intelektualnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie list zaporowy jest rejestrowany w dzienniku korespondencji

⁴ B. Matusiewicz-Kulig, *Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej*, www.traple.pl/2021/12/18/listy-ochronne-czy-jest-na-nie-miejsce-w-polskiej-procedurze-cywilnej (dostęp: 22.05.2022 r.).

⁵ Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 19.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Min. Sprawiedliwości, poz. 138 ze zm.) w repertoriach GW rejestruje się pisma wszczynające postępowanie procesowe, w repertoriach GWo rejestruje się pisma wszczynające m.in. postępowanie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania, o zabezpieczenie dowodu, o zabezpieczenie środka dowodowego oraz o wezwaniu do udzielenia informacji, w repertoriach GWz zaś rejestruje się zażalenia, które podlegają rozpoznaniu w sądzie tej samej instancji, który wydał zaskarżone postanowienie.

wpływającej do Wydziału. Jednocześnie Przewodniczący Wydziału zarządza poinformowanie wszystkich sędziów orzekających w Wydziale o wpływie listu zaporowego. Informacja obejmuje, poza faktem wpływu listu, oznaczenie podmiotu, który złożył list, oznaczenie podmiotu, który złoży wniosek o udzielenie zabezpieczenia, oraz oznaczenie roszczeń, które mają być objęte wnioskiem o zabezpieczenie, oczekiwanym przez podmiot składający list. W przypadku wpłynięcia wniosku o udzielenie zabezpieczenia dalsze czynności dotyczące listu zaporowego podejmowane są przez sędziego, który rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Czynności te należą do sfery orzekania. W tym zakresie możliwe jest przyjęcie jednego z następujących rozwiązań:

- 1) pominięcie przez sędziego listu zaporowego, jako złożonego przed wszczęciem postępowania;
- 2) zapoznanie się przez sędziego z treścią listu zaporowego – bez włączania listu do akt i bez ujawniania wobec uprawnionego faktu zapoznania się z treścią listu;
- 3) zapoznanie się przez sędziego z treścią listu zaporowego – z zarządzeniem włączenia listu do akt oraz z ujawnieniem wobec uprawnionego faktu zapoznania się z treścią listu.

W mojej ocenie jako najbardziej prawidłowa jawi się ostatnia z opisanych możliwości. Głęboka ingerencja orzeczenia o udzieleniu zabezpieczenia w sytuację obowiązanego nakazuje zapoznanie się z argumentami podniesionymi przez obowiązanego w liście ochronnym. Jest to tym bardziej uzasadnione, że postępowanie zabezpieczające prowadzone jest, co do zasady, jako postępowanie *ex parte*, w którym obowiązanemu nie bierze udziału. Z przykrością wskazać należy, że taki model ukształtowania postępowania stanowi dla niektórych stron zastępowanych przez zawodowych pełnomocników procesowych zachętę do przedstawiania stanu faktycznego, który uzasadniać ma udzielenie zabezpieczenia w sposób wybiórczy, z pominięciem szeregu okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wyniku postępowania o udzielenie zabezpieczenia⁶. Z tego też względu nie powinno mieć miejsca pomijanie przez sąd przy rozpoznawaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia listu ochronnego oraz przedstawionych w tym liście okoliczności.

Powyższa konstatacja nie odpowiada jednak na pytanie, w jaki sposób sąd powinien list potraktować. Łatwiejsze wydaje się udzielenie odpowiedzi na

⁶ Tytułem przykładu w postępowaniu XXII GWO 43/20 w Sądzie Okręgowym w Warszawie uprawniony, składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia, powołał się na prawo wyłączne z patentu europejskiego, nie wskazując jednocześnie, że w dacie skierowania wniosku o udzielenie zabezpieczenia toczyło się przed Europejskim Urzędem Patentowym postępowanie o unieważnienie patentu, w którym zostały sporządzone opinie wskazujące na zasadność unieważnienia patentu. Patent został unieważniony kilka tygodni po tym, jak uprawniony wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń mających służyć jego ochronie. Na praktykę składania wniosków o zabezpieczenie z pominięciem szeregu informacji istotnych dla rozpoznania wniosku wskazuje także T. Targosz, *Zabezpieczenie roszczeń w sprawie własności intelektualnej...*

pytanie o to, jakich działań sąd podejmować nie powinien. Stanowczo i konsekwentnie wypowiadam się przeciwko porządkowi czynności sądu, który spowoduje, że sąd zapozna się z listem ochronnym, weźmie pod uwagę zawarte w nim argumenty, a jednocześnie o powyższym nie poinformuje uprawnionego. Innymi słowy, parafrazując nieco kolokwialnie – uważam, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie pozwalają na zapoznanie się przez sędziego z listem ochronnym i wzięcie pod uwagę argumentów powołanych w tym liście bez sygnalizacji względem uprawnionego, że takie czynności sąd podejmuje. W moim przekonaniu taki tok czynności nie wpisuje się w żaden z modeli postępowania cywilnego przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego mogą kształtować postępowanie cywilne albo jako postępowanie kontradiktoryjne, albo jako postępowanie prowadzone *ex parte*. W pierwszym podstawowym modelu, wywodzącym się z zasady *audiatur et altera pars*, strony znają nawzajem swoje stanowiska, w tym twierdzenia, argumenty, dowody. Powyższemu służy zapewnienie wymiany pism procesowych między stronami, a także umożliwienie wszystkim stronom udziału w rozprawie sądowej. W drugim modelu, charakterystycznym i typowym dla postępowania o udzielenie zabezpieczenia, sytuacja jest odmienna. Postępowanie toczy się, co do zasady, z udziałem jednej ze stron. Obowiązany, do chwili doręczenia mu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, nie zna twierdzeń ani dowodów przedstawionych sądowi przez uprawnionego. Natomiast przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują modelu postępowania, w którym to strona podejmująca przed sądem obronę (a zatem w postępowaniu zabezpieczającym – obowiązany) przedstawia sądowi argumenty, do których nie ma dostępu strona, która skierowała do sądu żądanie udzielenia jej ochrony (w postępowaniu zabezpieczającym – uprawniony). Zatem model postępowania zabezpieczającego, w którym sąd zapoznaje się z argumentacją obowiązanego zawartą w liście zaporowym, a jednocześnie argumentacja ta nie jest ujawniana wobec uprawnionego, nie wpisuje się w żaden z modeli postępowania cywilnego znanych Kodeksowi postępowania cywilnego.

W konsekwencji uważam, że – w sytuacji, jeżeli sąd zapozna się z argumentami obowiązanego zawartymi w liście ochronnym i będzie rozważał te argumenty przed rozpoznaniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia – uprawniony powinien mieć nie tylko świadomość czynności podejmowanych przez sąd, ale także (a może przede wszystkim) możliwość zajęcia stanowiska wobec nich. Czynności procesowe zmierzające do osiągnięcia wskazanego celu mogą obejmować wydanie zarządzenia o potraktowaniu listu ochronnego jako odpowiedzi na wniosek, włączeniu go do akt postępowania o udzielenie zabezpieczenia oraz poinformowanie o powyższym uprawnionego z jednoczesnym zobowiązaniem obowiązanego do złożenia, w określonym terminie, dowodu nadania odpisu listu ochronnego uprawnionemu. Alternatywnie czynności te mogą obejmować zobowiązanie obowiązanego do złożenia odpowiedzi na wniosek. W tym

ostatnim przypadku list zaporowy stanowił będzie nie tyle stanowisko obowiązującego wobec wniosku, ile wskazówkę dla sądu, aby postępowanie o udzielenie zabezpieczenia przeprowadzić jako postępowanie kontradiktoryjne, zapewniając obowiązanemu możliwość zajęcia stanowiska wobec wniosku.

W każdym z powołanych przykładów obowiązany uzyska informację o tym, że toczy się postępowanie o udzielenie zabezpieczenia. Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy uprawniony wnioskuje o udzielenie zabezpieczenia w taki sposób, że ujawnienie wobec obowiązującego faktu prowadzenia postępowania zabezpieczającego zagraża celowi tego postępowania. Przykładowo – jeżeli uprawniony wnioskuje, w ramach zabezpieczenia, o zajęcie towarów np. opatrzonych znakiem towarowym czy wytworzonych według wynalazku chronionego patentem, to powzięcie przez obowiązującego informacji, że wniosek o zabezpieczenie roszczeń został skierowany do sądu, może spowodować np. wyzbycie się przez obowiązującego towarów, co do których ma nastąpić zajęcie (co spowoduje niecelowość postępowania zabezpieczającego). Jak w takiej sytuacji jednocześnie zapewnić prawidłowy przebieg postępowania zabezpieczającego, umożliwić uprawnionemu zapoznanie się z listem zaporowym, a jednocześnie nie informować obowiązującego o postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia? Wydaje się, że w omawianej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem byłoby doręczenie przez sąd uprawnionemu odpisu listu zaporowego, ewentualnie poinformowanie uprawnionego, że taki list został złożony. Innymi słowy – chodzi o podjęcie przez sąd czynności, w następstwie których obowiązany nie będzie wiedział o postępowaniu, a jednocześnie uprawniony zapozna się ze stanowiskiem obowiązującego, zawartym w liście ochronnym.

Wydaje się, że – ze względu na sygnalizowany wyżej charakter zabezpieczenia roszczenia w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej – instytucja listu zaporowego służy lojalnemu działaniu stron postępowania przed sądem i w konsekwencji prowadzić powinna do rozstrzygnięcia wniosków o zabezpieczenie w taki sposób, który zmniejszy ryzyko nieprawidłowego rozstrzygnięcia wniosku. Choć zasadne byłoby uregulowanie instytucji listu ochronnego w Kodeksie postępowania cywilnego, przedstawione wyżej postulaty stanowią głos w dyskusji, która zmierzać powinna do ukształtowania prawidłowej praktyki postępowania z listami ochronnymi do czasu interwencji legislacyjnej przez ustawodawcę.

Powyższe uzasadnienie dla instytucji listu ostrzegawczego dostrzega także Komisja Europejska. W komunikacie z 29.11.2017 r. skierowanym do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Wytycznych w sprawie niektórych aspektów dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁷ Komisja Europejska wskazała, że „dokument ochronny, choć nie został wyraźnie przewidziany w dyrektywie

⁷ Komunikat z 29.11.2017 r., skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Wytyczne w sprawie niektórych aspektów dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, COM (2017) 708 final.

w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁸, może być postrzegany jako dobry instrument umożliwiający osiągnięcie – w sposób sprawiedliwy i proporcjonalny – równowagi między różnymi kolidującymi interesami i prawami podstawowymi występującymi w sprawie w związku z możliwością zastosowania środków *ex parte* opisanych w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 4 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁹, wskazując jednocześnie, że „dzięki dokumentowi ochronnemu pozwany obawiający się pozwu za naruszenie praw własności intelektualnej (przykładowo z powodu otrzymania pisma ostrzegawczego od właściciela praw) informuje właściwe organy sądowe z góry (tj. zanim złożona zostanie skarga), wyjaśniając, dlaczego potencjalne roszczenie dotyczące naruszenia jest w przekonaniu pozwanego bezzasadne. Głównym celem dokumentu ochronnego jest zapewnienie organom sądowym możliwie wielu istotnych informacji bez wysłuchania pozwanych po wpłynięciu wniosku o wydanie wstępnego nakazu sądowego, ale zanim podjęta zostanie decyzja w jego sprawie”⁹.

Z praktyką składania listów zaporowych wiąże się widoczny w praktyce XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie problem dostępu uprawnionych do listów składanych przez obowiązanym. Zdarza się, że uprawniony, który przygotowuje wniosek o udzielenie zabezpieczenia i poweźmie informację o złożeniu przez obowiązanego listu zaporowego, składa do sądu wnioski o umożliwienie mu wglądu do treści listu zaporowego – w tym celu, aby we wniosku o zabezpieczenie już podjąć polemikę z twierdzeniami zawartymi w liście ochronnym.

W mojej ocenie w omawianej sytuacji brak jest podstaw do udostępnienia uprawnionemu treści listu ochronnego. Podstawy takiej nie zawierają przepisy Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, które dotyczą dostępu stron do akt postępowania. Tymczasem samo złożenie listu zaporowego nie inicjuje żadnego postępowania sądowego. Tak długo, jak długo nie zostanie złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia, nie mamy do czynienia z postępowaniem sądowym. W sytuacji złożenia wniosku i wydania przez sędziego zarządzenia o włączeniu listu ochronnego do akt sprawy dostęp uprawnionego do treści listu jest możliwy na zasadach ogólnych. Natomiast w sytuacji, w której nie został złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia, udzielenie

⁸ Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE z 2004 r. nr 157).

⁹ Instytucję listu ochronnego *expressis verbis* przewiduje Regulamin Jednolitego Sądu Patentowego. W Zasadzie nr 207 stanowi on, że podmiot, który spodziewa się, że w najbliższej przyszłości mogą być zastosowane przeciwko niemu środki tymczasowe, może złożyć w sądzie list zaporowy. Jeżeli zostanie złożony wniosek o nałożenie środków tymczasowych, list zaporowy będzie przekazany sędziemu, który będzie musiał uwzględnić stanowisko potencjalnego pozwanego. Kopia listu będzie wtedy przekazana również wnioskodawcy. Jeżeli w przeciągu 6 miesięcy od złożenia listu uprawniony z patentu nie złoży wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, list zaporowy zostanie usunięty z akt.

uprawnionemu dostępu do treści listu nie jest także możliwe na podstawie przepisów ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej¹⁰. Treści zawarte w liście ochronnym nie spełniają definicji „informacji publicznej” z art. 1 powołanej ustawy.

W konsekwencji praktyka wykształcona na podstawie powołanych przepisów w XXII Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie nie pozwala na udostępnienie uprawnionemu treści listu ochronnego przed złożeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Realizacja postulatów wskazanych w niniejszym artykule (umożliwienie uprawnionemu zapoznania się z treścią listu zaporowego w toku postępowania zabezpieczającego) powinna zapewnić realizację interesów uprawnionego w postępowaniu zabezpieczającym, tak aby interesy te nie doznawały uszczerbku z tego tytułu, że uprawniony, przygotowując wniosek o udzielenie zabezpieczenia, nie będzie miał dostępu do listu ochronnego i zawartej w tym liście argumentacji.

COFNIĘCIE WNIOSKU O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczeniu interesów obowiązanego w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia służyć powinna także określona wykładnia przepisów o dopuszczalności (niedopuszczalności) cofnięcia wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Powyższy postulat zgłosić należy na tle praktyki, która w sprawach własności intelektualnej także zyskuje charakter powtarzalny. Polega ona na tym, że uprawniony, którego wniosek o zabezpieczenie zostaje oddalony, cofa ów wniosek. Nie dopuszcza tym samym do uprawomocnienia się niekorzystnego dla niego orzeczenia sądu oraz eliminuje z obrotu uzasadnienie tego orzeczenia. Niestety, zdarza się, że po uchyleniu przez sąd postanowienia oddalającego wniosek, w następstwie cofnięcia wniosku przez uprawnionego, uprawniony składa wniosek w innym sądzie – gdzie powołuje się na to, że wniosek nie został dotychczas rozpoznany. Zdarzają się niestety i bardziej naganne praktyki. Uprawniony, którego wniosek o zabezpieczenie zostaje oddalony, cofa wniosek, doprowadzając do uchylenia postanowienia oddalającego wniosek, i kontynuuje wobec obowiązanego działania polegające na dalszym wzywaniu obowiązanego do zaniechania naruszeń (przed którymi to działaniami obowiązanemu mógłby podejmować obronę, gdyby postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia było prawomocne). Nadto eliminacja z obrotu orzeczenia i jego uzasadnienia nie pozwala obowiązanemu podnosić wobec uprawnionego argumentu rozpoznania wniosku ani powoływać się na treści zawarte w uzasadnieniu orzeczenia sądu.

Jednym z czynników leżących u podstaw opisanych wyżej sytuacji jest, w moim przekonaniu, wadliwa wykładnia przepisów o cofnięciu pisma zawierającego żądanie, wniesionego do sądu. Zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może

¹⁰ Ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).

być cofnięty przez pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje przy tym żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Zgodnie natomiast z art. 332 § 2 k.p.c. w przypadku cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku, z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez tego zrzeczenia, sąd pierwszej instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli takie cofnięcie uzna za dopuszczalne. Powołane przepisy znajdują zastosowanie w postępowaniu zabezpieczającym odpowiednio, na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. – który nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o procesie do innych postępowań unormowanych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Odpowiedniość stosowania powołanych przepisów w postępowaniu zabezpieczającym rozumiana była w taki sposób, że zgoda obowiązanego na cofnięcie wniosku po jego oddaleniu, a przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, nie była wymagana. Argumentacja zmierzała w takim kierunku, że w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia nie jest możliwe zrzeczenie się przez uprawnionego roszczenia procesowego o udzielenie zabezpieczenia. Przedmiotem postępowania zabezpieczającego nie jest bowiem roszczenie materialnoprawne, ale wniosek o przedprocesowe zabezpieczenie roszczenia. Jak wskazywały sądy – zbędne jest zatem pytanie o wyrażenie zgody obowiązanego na cofnięcie wniosku, natomiast brak takiej zgody nie ma znaczenia prawnego. Możliwość cofnięcia złożonego wniosku jest wyrazem możliwości dysponowania przez strony procesu jego przedmiotem. Co do zasady nie powinna być taka możliwość ograniczana¹¹. W konsekwencji sądy uznawały cofnięcia wniosków o udzielenie zabezpieczenia dokonywane po oddaleniu wniosków za skuteczne, uchylały postanowienia oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia i umarzały postępowanie zabezpieczające wywołane tymi wnioskami.

W mojej ocenie w sprawach własności intelektualnej, właśnie z uwagi na szczególną dotkliwość zabezpieczenia, konieczna jest rewizja wskazanego wyżej poglądu. Może ona zmierzać w dwóch kierunkach. Zgodnie z jednym z nich odpowiedniość zastosowania art. 332 § 2 k.p.c. w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia polega na tym, że „roszczenie” w znaczeniu powołanego przepisu rozumiane jest nie jako żądanie udzielenia zabezpieczenia (roszczenie procesowe, które w istocie nie podlega zrzeczeniu), a jako roszczenie, którego dotyczy wniosek o zabezpieczenie (roszczenie prawa materialnego, które jak najbardziej podlega zrzeczeniu). W takim przypadku dopuszczalność i skuteczność cofnięcia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, po jego oddaleniu, zależna byłaby od zgody obowiązanego lub połączona byłaby ze zrzeczeniem się roszczenia, które

¹¹ Por. np. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 1.07.2015 r. (XVI GCo 45/15), Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych, a w sprawach własności intelektualnej postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 23.03.2021 r. (XXII GWo 80/20) oraz postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.01.2021 r. (XXII GWo 96/20).

miało być przedmiotem zabezpieczenia. Alternatywny kierunek nakazywałby w sprawach własności intelektualnej przyjęcie zaostrzonych kryteriów oceny dopuszczalności cofnięcia wniosku (art. 332 § 2 *in fine* k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.).

DORĘCZENIA ORZECZEŃ O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA

Zamykając sygnalizowaną na wstępie niniejszego artykułu problematykę, wskazać należy na wątpliwości związane z doręczaniem obowiązanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Powstają one wówczas, gdy wniosek o zabezpieczenie obejmuje dwa rodzaje zabezpieczenia, z których jeden polega na ukształtowaniu praw i obowiązków stron na czas toczącego się postępowania (np. zakazanie produkowania towarów w określonych opakowaniach), a drugi – podlega wykonaniu przez komornika sądowego (i polega np. na zajęciu towarów).

Na podstawie art. 755 § 3 k.p.c. sąd doręcza obowiązanemu postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, w którym nakazuje mu wykonanie lub zaniechanie czynności albo nieprzeszkadzanie czynnościom uprawnionego. Zatem doręczenie obowiązanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przez zakazanie określonych czynności powinno nastąpić przez sąd. Jest to szczególnie uzasadnione wówczas, gdy w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia sąd zagrozi obowiązanemu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (art. 756² k.p.c.). Wszak w takim przypadku obowiązany musi znać nałożone nań nakazy i zakazy – aby mógł się do nich dostosować.

Z kolei, zgodnie z art. 740 § 1 zdanie 2 k.p.c., doręczenia obowiązanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia (wydanego na posiedzeniu niejawnym – przypis mój – AG), które podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny, dokonuje ten organ równocześnie z przystąpieniem do wykonania tego postanowienia. Zatem doręczenie obowiązanemu postanowienia o zajęciu określonych towarów powinno nastąpić przez komornika, jednocześnie z przystąpieniem do wykonania postanowienia.

Na tle powyższego rysuje się postulat, aby – w sytuacji gdy sąd orzeka o zabezpieczeniu przez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania i przez zajęcie towarów – wydawał dwa odrębne postanowienia częściowe, które będą doręczane osobno, każde zgodnie z przepisem Kodeksu postępowania cywilnego, który znajduje zastosowanie dla doręczenia postanowienia określonej treści. Zasadne jest przy tym, aby najpierw nastąpiło doręczenie postanowienia podlegającego wykonaniu przez komornika, aby uniknąć sytuacji, gdy obowiązany, po doręczeniu mu postanowienia o nałożeniu nakazów lub zakazów, poweźmie informację o udzieleniu zabezpieczenia i udaremni dokonanie zajęcia. Prawidłowe doręczenie postanowienia warunkuje przy tym zachowanie terminu do wniesienia zażalenia.

W kontekście powyższego jako nieprawidłową oceniam praktykę polegającą

na tym, że doręczenie obowiązanemu postanowienia nakładającego na obowiązanego określone zakazy lub nakazy następuje jednocześnie z doręczeniem postanowienia podlegającego wykonaniu przez komornika – czyli jednocześnie z przystąpieniem przez komornika do wykonania tego ostatniego postanowienia. Doręczenie takie, w odniesieniu do postanowienia nakładającego określone zakazy lub nakazy, nie jest, w moim przekonaniu, skuteczne. W szczególności nie jest ono skuteczne na podstawie art. 131 § 1 zdanie 2 k.p.c. Należy bowiem rozróżnić doręczenie dokonywane przez sąd za pośrednictwem komornika (o którym stanowi art. 131 § 1 zdanie 2 k.p.c.) oraz doręczenie dokonywane przez komornika (o którym stanowi art. 740 § 1 zdanie 2 k.p.c.). Są to dwie różne kategorie doręczeń – w których różny jest organ doręczający.

W dalszej kolejności należy wskazać, że sam fakt, że obowiązany zapoznał się z orzeczeniem sądu nakładającym nakazy i zakazy i doręczonym w sposób określony w art. 740 § 1 zdanie 2 k.p.c., nie sanuje uchybienia w zakresie dokonania doręczenia. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego jest dokładnie przeciwnie. Sąd Najwyższy wielokrotnie, przede wszystkim na tle przepisów o doręczeniu zastępczym, wskazywał na rygoryzm przepisów o doręczeniach – kładąc nacisk na to, że formalna prawidłowość doręczenia stanowi warunek realizacji prawa do sądu. Ścisłe przestrzeganie przepisów o doręczeniach nie stanowi w tym kontekście nadmiernego formalizmu, ale pełni ważną funkcję ochronną i gwarancyjną dla uczestników postępowania sądowego (w tym dla obowiązanego). Z tego względu, jak wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy, przy doręczaniu pisma sądowego – ściślej, przesyłki sądowej adresowanej do strony (uczestnika postępowania), zawierającej pismo sądowe lub inne pismo złożone w sprawie – konieczne jest zachowanie wszystkich wymagań formalnych. W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalone jest stanowisko, że jakiegokolwiek uchybienie wskazanym wymaganiom powoduje nieskuteczność doręczenia¹².

W tym kontekście nie sposób uznać doręczenia dokonanego przez organ, który dla dokonania takiego doręczenia nie jest powołany, jako doręczenia prawidłowego, bez względu na praktykę sądową. Jeżeli praktyka takowa istnieje, to w sytuacji, jeżeli dotyczy zagadnienia tak fundamentalnego dla prawa do sądu, jakim jest prawidłowość dokonywania doręczeń w postępowaniu zabezpieczającym – należy raczej poszukiwać zmiany tej praktyki, aniżeli aprobować oraz kontynuować praktykę nieznaną oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

Poszukiwanie uzasadnienia dla takiej praktyki w potrzebie zabezpieczenia interesów uprawnionego jest dalece niewystarczające, w szczególności wobec ist-

¹² Por. np. orzeczenia z 27.01.1936 r. (C.II. 1995/35), „Przegląd Prawa i Administracji” 1936/3, s. 337 i z 14.02.1938 r. (C.II. 2078/37), Zb. Urz. 1938, poz. 516, oraz postanowienia z 1.07.1967 r. (III PRN 47/67), „Informacja Prawnicza” 1967/9, poz. 7; z 7.01.1969 r. (II CZ 208/68), OSNCP 1969/9, poz. 164; z 4.09.1970 r. (I PZ 53/70), OSNCP 1971/6, poz. 100; z 21.06.1988 r. (III CRN 172/88), niepubl.; z 17.12.1998 r. (II CKN 751/98), niepubl.; z 15.05.2008 r. (I CZ 35/08), niepubl. i z 3.07.2008 r. (IV CZ 51/08), niepubl.; uchwała SN z 15.02.2017 r. (III CZP 105/16), OSNC 2017/10, poz. 112.

nienia możliwości zabezpieczenia interesów uprawnionego przy zastosowaniu przepisów o doręczeniach w zgodzie z ich literalnym brzmieniem. Powyższe, jak wskazałam, wymaga wydania dwóch postanowień, z których jedno będzie miało charakter postanowienia częściowego – rozstrzygających w przedmiocie dwóch różnych roszczeń podlegających zabezpieczeniu (i konsekwentnie – dwóch różnych sposobów zabezpieczenia). Postanowienia te podlegać będą doręczeniu w różny sposób, tj. przez sąd albo przez komornika sądowego – przy czym zarządzenie doręczenia postanowienia rozstrzygającego o zajęciu może nastąpić wcześniej niż postanowienia rozstrzygającego o zakazach, w ten sposób, aby uprawniony mógł zrealizować zajęcie i aby wyeliminować ryzyko usunięcia przedmiotów spod zajęcia, zanim owo zajęcie nastąpi. Okoliczność, że sąd będzie obciążony większą liczbą czynności, nie ma przy tym znaczenia.

WNIOSKI

Charakter postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej oraz rodzaj stosowanych w tym postępowaniu środków wymagają szeregu instrumentów, które z jednej strony doprowadzą do udzielenia zabezpieczenia tam, gdzie jest ono konieczne, a z drugiej – wyeliminują (lub przynajmniej ograniczą) ryzyko udzielenia zabezpieczenia tam, gdzie celem nie jest uzyskanie ochrony prawnej, a utrudnienie działań konkurencyjnych czy zyskanie przewagi w prowadzonych negocjacjach. Wydaje się, że obowiązuje takich instrumentów nie jest pozbawiony. I choć niektóre z nich (jak list ochronny) nie są uregulowane, to w interesie wszystkich uczestników obrotu jest ukształtowanie takiej praktyki, aby mogły one być stosowane w sposób, który nie niweczy celu postępowania zabezpieczającego, a służy zapewnieniu prawidłowego toku tego postępowania.

ABSTRACT

dr Agnieszka Gołaszewska

The author is a judge of the Regional Court in Warsaw, President of the XXII Intellectual Property Division.

Proceedings relating to interim measures in IP cases. Selected issues

The article presents selected issues related to the proceedings for granting interim measures – characteristic of proceedings for granting interim measures in IP cases. They include the practice of submitting protective letters, the issue of permissibility of withdrawing motions for granting interim measures, and service of court decisions granting interim measures. As for the first issue, the article confirms the

need for unification of judicial practice so that the courts get acquainted with the contents of protective letters. It should be compliant with the models of proceedings recognized by the Polish Code of Civil Proceedings. As for the second issue, the possibility to withdraw motions for granting interim measures in IP cases should be limited. The article ends with a critical analysis of the practice of service of court decisions granting interim measures in IP cases.

Keywords: *protective letter, proceedings for granting interim measures, service of court decisions, withdrawal of motion*

dr Agnieszka Gołaszewska

ORCID: 0000-0002-2070-8685; e-mail: agnieszka.golaszewska@warszawa.so.gov.pl

Autorka jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodniczącą XXII Wydziału Własności Intelektualnej.

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Jakubecki Andrzej, *Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym*, „Studia Prawa Prywatnego” 2010/1, s. 11

Jakubecki Andrzej, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Kraków 2002

Matusiewicz-Kulig Beata, *Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej*, www.traple.pl (dostęp: 22.05.2022 r.)

Targosz Tomasz, *Zabezpieczenie roszczeń w sprawie własności intelektualnej – przesłanki udzielenia i specyfika postępowania*, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2019/1, s. 99