

IP Legal Alert



W NUMERZE:

- Wnioski o udzielenie informacji
- Pozycja obowiązanego a środki ułatwiające dowodzenie w postępowaniu w sprawach własność intelektualnej
- Zabezpieczenie środka dowodowego
- Rozszerzenie powództwa w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej z uwzględnieniem regulacji odrębnego postępowania gospodarczego
- Powództwa szczególne w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej

IP Alert TKP - Sądy do spraw własności intelektualnej

adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Starszy Partner

Z dniem 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288, dalej: „Ustawa”), która wprowadza przepisy pozwalające na zastosowanie **odrębnego trybu orzekania w sprawach własności intelektualnej**.

Nasz najnowszy specjalny Alert IP jest poświęcony w całości zagadnieniom „**IP Sądu**”. W związku z nowelizacją istotnie zmieniają się zasady prowadzenia postępowania sądowego, a więc konieczne będą nowe strategie przygotowywania oraz taktyka prowadzenia procesów sądowych w sprawach własności intelektualnej.

Założeniem wprowadzanych zmian jest koncentracja spraw IP tylko w kilku sądach. Powstać ma wykwalifikowana kadra sędziowska, która zapewni skrócenie trwania postępowań oraz podwyższenie jakości orzekania. Szczególne środki procesowe w sprawach własności intelektualnej obejmują natomiast, w szczególności ułatwienia dowodowe, tak przed wszczęciem postępowania, jak i w samym procesie. Uprawnieni powinni łatwiej uzyskać dostęp do informacji o faktach dotyczących naruszeń, aby móc przygotować podstawę faktyczną wytaczanego powództwa. Za pomocą nowej instytucji wyjawienia lub wydania środka dowodowego, uprawniony będzie mógł wystąpić z żądaniem kierowanym do pozwanego, aby przekazał on lub dostarczył do sądu określony przez powoda środek dowodowy, służący ujawnieniu i poznaniu nowych faktów dotyczących naruszenia prawa powoda lub służący wykazaniu prawdziwości podnoszonych przez powoda twierdzeń o tych faktach.

Nowy sposób gromadzenia materiału dowodowego i informacji o naruszeniu wpłynie na politykę osób uprawnionych w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej. Potrzebna może stać się ewidencja posiadanych praw oraz ocena, czy ich status umożliwi skuteczne dochodzenie roszczeń. Konieczny będzie audyt jakości praw wyłącznych, który powinien wskazać na mocne i słabe prawa, które w różnym stopniu mogą podlegać ryzyku unieważnienia lub stwierdzenia ich wygaśnięcia. Wzmocnienie ochrony praw uprawnionych wymaga z kolei przygotowania pakietów obronnych dla przedsiębiorców narażonych na roszczenia i środki zabezpieczające. Ustawa ujednocila i zmienia ponadto przepisy dotyczące wezwania do udzielenia informacji w stosunku do wszystkich praw własności intelektualnej, dotychczas regulowanych przez różne ustawy. Niezbędne staną się więc procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczenia dostępu do informacji poufnych w procesie.

Warto jednak podkreślić, że postulaty dotyczące utworzenia wyspecjalizowanych sądów z zakresu własności intelektualnej były podnoszone od dawna przez wyspecjalizowane stowarzyszenia prawnicze i korporacje zawodowe. Potrzebę w tym zakresie dostrzegli przedsiębiorcy, środowiska artystyczne, organizacje zbiorowego zarządzania, a także przedstawiciele środowiska naukowego. Generalny kierunek zmian należy więc uznać za celowy i uzasadniony. Doświadczenia wynikające z praktyki najbliższych tygodni i miesięcy pokażą, czy wszystkie nowe rozwiązania są trafne i dają się efektywnie stosować.

Samo pojęcie “spraw własności intelektualnej” wywołuje bowiem już wiele pytań. Przepisy o własności rzeczowej wprowadzają szeroki katalog, ponieważ obejmują sprawy ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowe oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (np. prawa do firmy), a także ochronę innych dóbr nie chronionych prawami wyłącznymi (np. know-how). W nowej regulacji przewidziano, że sprawami własności intelektualnej są także sprawy: zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług oraz o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wyznaczają do orzekania w sprawach własności intelektualnej sądy okręgowe w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Warszawie i Katowicach. Warto zwrócić także uwagę, że w nowym trybie rozpatrywane będą również sprawy dotyczące unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, które do tej pory należały do właściwości XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych. Sąd Okręgowy w Warszawie będzie ponadto **jedynym sądem orzekającym w sprawach, w których występują zagadnienia techniczne i informatyczne**. Rozpoznawać on będzie spory dotyczące programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin i technicznych tajemnic handlowych. Rozporządzenia przewidują dwa sądy apelacyjne – w Warszawie i w Poznaniu.

Za szczególnie doniosły dla **profesjonalnych pełnomocników** uznać należy wprowadzenie w sprawach dotyczących własności intelektualnej, ze względu na stopień specjalizacji zarówno w płaszczyźnie prawnej, jak i niejednokrotnie technicznej, jako zasady, obowiązkowego **zastępstwa przez - adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych**. Powinno to przyczynić się do szybkości postępowania – tak w zakresie lepszej koncentracji materiału dowodowego, jak i również w zakresie wskazywania podstawy prawnej dla zgłaszanych żądań i dokonywanych czynności w postępowaniu.

Rok 2020 stanowi zatem wyzwanie dla polskich sądów nie tylko ze względu na pandemię Covid-19 i związane z nią utrudnienia oraz także nowe regulacje w zakresie IP. Odrębny tryb postępowania, który prowadzi do utworzenia wydziałów do spraw własności intelektualnej, niezależnie od zgłoszonych uwag, wytycza kierunek zmian, które polegają na tworzeniu wyspecjalizowanego sądownictwa. Można jednocześnie proponować, aby tworzone jednostki organizacyjne wykorzystywały w szerokim zakresie nowe technologie informatyczne, w szczególności umożliwiające przeprowadzenie e-rozpraw oraz zapewniając elektroniczną komunikację z sądami na zasadzie e-doręczeń. W konsekwencji nowoczesne rozwiązania i technologie usprawnią rozpoznawanie spraw własności intelektualnej.



DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

Wnioski o udzielenie informacji

adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Starszy Partner

Wzorcem normatywnym dla konstrukcji „prawa do informacji” czyli wniosków o udzielenie informacji jest dyrektywa 2004/48/WE. Zgodnie z art.8 dyrektywy 2004/48/WE - nakaz udostępnienia określonych informacji jest wydawany w postępowaniu sądowym dotyczącym prawa własności intelektualnej w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda. Dyrektywa jest dyrektywą minimalnej harmonizacji i zasadniczo pozwala państwom członkowskim na przyznanie uprawnionym dalej idącej ochrony. Implementując w 2007 r. do prawa polskiego tzw. dyrektywę enforcement wnioski o udzielenie informacji zostały jednak uregulowane odmiennie od wytycznych tej Dyrektywy i w sposób odrębny w ustawie prawie własności przemysłowej oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ten sposób implementacji spotkał się zarówno z krytyką w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Regulacja w prawie polskim oceniana była również za niezgodną z prawem unijnym. Od chwili uchwalenia tych przepisów wypowiedane są poglądy, że zmiany prawa polskiego są konieczne ze względu na uznawaną za wadliwą i systemowo niespójną implementację dyrektywy 2004/48/WE.

Odpowiadając na liczne postulaty potrzeby dokonania zmian oraz niewątpliwie uwzględniając konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 grudnia 2018 r. (SK 19/16) od 1 lipca 2020 r. w ramach odrębnego trybu rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej będą obowiązywać nowe zasady udzielania informacji.

Nowy kształt przepisów określających podstawy udzielania informacji wynika z nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288, dalej: „Ustawa”). Regulacja wniosków o udzielenie informacji ma jednolitą treść dla wszystkich praw własności intelektualnej i usuwa większość zarzucanych błędów istniejących w uchylanej redakcji przepisów. Nowe brzmienie postanowień określających wymogi „prawa do informacji”, jeszcze przed wejściem w życie przepisów nie jest jednak pozbawione wątpliwości interpretacyjnych i może wywołać w nieodległej praktyce wiele pytań.



W pierwszej kolejności należy jednak zastanowić się nad charakterem prawnym wniosków o udzielenie informacji. Wnioski te mają charakter pomocniczy względem postępowania o naruszenie praw własności intelektualnej. Znaczenie tego środka pomocniczego jest bowiem ściśle związane z uzyskaniem informacji dotyczących naruszenia prawa wyłącznego. Ich funkcja procesowa istotnie wpływa na decyzję o wszczęciu postępowania i zakresie dochodzonych roszczeń. Celem takich wniosków jest więc stworzenie instrumentu prawnego umożliwiającego uprawnionemu z tytułu praw z zakresu własności intelektualnej uzyskanie informacji dotyczących naruszenia praw. Uzyskanie takich informacji przez uprawnionego jest niejednokrotnie faktyczną przesłanką warunkującą skuteczne poszukiwanie ochrony prawnej. Powód powinien wykazać fakty, z których wynika jego roszczenie, w szczególności takie okoliczności, jak istnienie prawa, fakt jego naruszenia przez pozwanego, a w przypadku roszczeń kompensacyjnych wysokość bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub powstanie i rozmiar szkody. Powołanie i udowodnienie wymienionych okoliczności faktycznych w praktyce wywołuje zasadnicze trudności, gdyż uprawnionemu mogą być nieznane rozmiary nielegalnej działalności pozwanego, zwłaszcza liczba bezprawnie wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu towarów.

Można więc twierdzić że wnioski o udzielenie informacji mają charakter szczególnego środka prawnego o naturze procesowej. Wniosek uprawnionego, w którym wzywa się do udzielenia informacji, nie jest typem powództwa, ale wnioskiem niezbędnym do określenia dochodzonego roszczenia.

Podkreślić należy, że rozstrzygając w przedmiocie wniosku, sąd wydaje postanowienie, a postanowienia wydawane w procesie nie są formą rozstrzygnięć co do istoty sprawy. Prawo do informacji nie ma więc natury materialnoprawnej. Korzystanie z prawa do informacji powinno być ponadto uzależnione od kontroli sądu pod względem zasadności i proporcjonalności żądania udzielenia informacji. W nowej redakcji wnioski o udzielenie informacji są samodzielnym środkiem, który nie stanowi już formy zabezpieczenia roszczeń. Wylimitowane zostały więc wątpliwości co do charakteru tej instytucji i jego miejsca w systemie prawa. Prawo do informacji powinno być zatem traktowane jako środek *sui generis*, odrębny od regulacji zabezpieczenia roszczeń i gromadzenia dowodów, choć pomocny w ustalaniu faktów dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej.



Warto przypomnieć, że szczególnie ważny dla zmiany obowiązujących przepisów jest wspomniany już obowiązek wykonania wyroku TK z 6 grudnia 2018 r. (SK 19/16), w świetle którego art. 286(1) ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) w dotychczasowym brzmieniu jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co powoduje wyeliminowanie z polskiego systemu prawnego możliwości zabezpieczenia roszczenia przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są nie-zbędne do dochodzenia roszczeń o naruszenie praw wyłącznych. W wyroku podkreślono ponadto, że istotne jest: „by istniało powiązanie między przewidzianym zabezpieczeniem, a postępowaniem w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej.”

W nowych przepisach uwzględnienie wyroku TK jest zrealizowane poprzez określenie związku między wnioskiem o udzielenie informacji a roszczeniem o naruszenie prawa własności intelektualnej, polegające na wprowadzaniu zasady wszczynania postępowania sądowego przez wnioskodawcę. Ten wymóg był już, w mojej ocenie poprawnie wprowadzony w ramach przepisów ustawy z dnia 16 października 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowelizacja K.p.c. rozszerza więc przyjęty kierunek zmian na wszystkie prawa własności intelektualnej, ale jednocześnie wymusza jeszcze silniej obowiązek wszczynania postępowań. Zwrócić uwagę warto natomiast, że istotne i zasadne jest wprowadzenie w ramach swoistego testu proporcjonalności konieczności wyważenia interesów i proporcjonalnego ukształtowania praw uprawnionych oraz obowiązków naruszcycieli, a także innych osób posiadających wiedzę o naruszeniach.

Przechodząc do krótkiego omówienia podstaw wniosków o udzielenie informacji należy wskazać, że główną przesłanką jest aktualnie konieczność wykazanie wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie (por. art. 479(113) § 1 Ustawy *in fine*). Chodzi w tym miejscu o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Wykazanie wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie nie jest jednak równoznaczne z udowodnieniem naruszenia praw własności intelektualnej. Wymogi warunkujące uwzględnienie wniosku, to zgodnie z dyrektywą 2004/48/WE istnienie uzasadnionego i proporcjonalnego żądania powoda. Nowa treść przepisu wprowadza więc w stosunku do dotychczasowej redakcji inną przesłankę. W miejsce „wysokiego prawdopodobieństwa” roszczeń uprawnionego, wprowadzona została przesłanka wykazania wiarygodnych okoliczności naruszenia. Bliskość znaczeniowa obu wymienionych przesłanek jest widoczna, ale ich prawne rozumienie może wywoływać nadal dyskusję. Na skutek wypowiedzi doktryny, niestabilnego orzecznictwa i w końcu wyroku TK próbę wprowadzenia nowego kryterium uzależniającego pozytywne rozpoznanie wniosku można jednak uznać za dobry kompromis. Rozpoznanie wniosków o udzielenie informacji sprowadza się bowiem do znalezienia takiego poziomu wykazania prawdopodobieństwa naruszenia, który nie jest równoważny pewności – gwarantowanej w sposób formalny po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego, ale tak wysokim stopniem wiarygodności przedstawionych przez uprawnionego faktów, że uzasadniają one uwzględnienie wniosku uprawnionego.

Celem wniosku o udzielenie informacji jest jego niezbędność dla dochodzenia roszczenia. Nowe brzmienie przesłanki dotyczącej wniosków o udzielenie informacji zawiera ten dodatkowy wymóg, który ma na celu podkreślenie nie tylko samej potrzeby określenia roszczenia, ale jej „niezbędności”, czyli swoistej konieczności udzielenia informacji. Tak sformułowana przesłanka wyraża w sposób dopełniający możliwość oceny przez sąd zasadności wniosku.

Dodatkowo w art. 479(116) Ustawy są wymienione wymogi formalne wniosku o udzielenie informacji. Zgodnie z tym przepisem wniosek powinien odpowiadać wymaganiom

przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: 1) wykazanie w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej; 2) określenie informacji, które są przedmiotem wezwania; 3) określenie obowiązanej oraz wskazanie okoliczności, z których może wynikać, że dysponuje on informacjami objętymi wnioskiem; oraz 4) wykazanie, że informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu naruszenia prawa.

Wystąpienie z wnioskiem do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności intelektualnej może nastąpić zarówno w toku postępowania po wniesieniu powództwa, ale także przed wytoczeniem powództwa. Wniosek o udzielenie informacji może więc poprzedzać dalsze etapy dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych. Potwierdza to art. 479(113) § 1 Ustawy, wskazując, że sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wezwać naruszającego do udzielenia informacji.

Obecnie, zgodnie z art. 479(112) Ustawy, przepisy dotyczące obowiązanej stosuje się do osoby, w tym również pozwanej, która posiada informacje, o których mowa w art. 479(113), lub dostęp do nich. Z wnioskami o zobowiązanie do udzielenia informacji można więc wystąpić zarówno przeciwko domniemanemu naruszającemu, jak i przeciwko innemu niż naruszający obowiązanej. Innym niż naruszający obowiązanej w rozumieniu art. 479(114) Ustawy, jest osoba która: 1) posiada w ilości świadczącej o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej towary, przy których zaprojektowaniu, wytworzeniu lub wprowadzeniu do obrotu nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej lub których cechy estetyczne lub funkcjonalne naruszają te prawa lub 2) dostarcza, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi osobie, która narusza prawa własności intelektualnej, lub 3) wykonuje w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej usługi z naruszeniem prawa własności intelektualnej, lub 4) została przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako wytwórca lub uczestnik procesu wprowadzenia do obrotu takich towarów, odbiorca takich usług lub podmiot, który je świadczy.



Sąd może wezwać do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług. W kontekście nowej redakcji przepisów regulujących wnioski o udzielenie informacji można jednak stwierdzić, że postanowienia określające zakres wniosku, który może składać uprawniony są ściśle i zamknięte katalogiem obejmującym wyłącznie szczegółowo wymienione w nim informacje. Zakres przedmiotowy obowiązku informacyjnego to zatem nie tylko ogólne informacje o pochodzeniu, sieciach dystrybucji towarów lub usług, ale na podstawie art. 479(115) § 1 Ustawy należy przyjąć, że wezwaniu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 479(113) dotyczy wyłącznie: 1) informacji o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług; 2) informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi oraz 3) w szczególności uzasadnionych okolicznościach innych informacji, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia.

Obowiązujące dotychczas przepisy nie wprowadzały obowiązku wszczęcia postępowania o naruszenie po uzyskaniu od domniemanego naruszcyciela żądanych informacji. Z brakiem wymogu wszczęcia postępowania łączony jest zarzut, że wnioski o udzielenie informacji nie zapewniają w inny sposób koniecznego związku z postępowaniem o naruszenie. Zarzut ten znalazł się w szczególności w powołanym powyżej wyroku TK z 6 grudnia 2018 r. (SK 19/16), gdzie podkreślono brak gwarancji, że główne postępowanie zostanie wszczęte oraz, że nie ma też możliwości kontroli jak zostaną wykorzystane informacje.

Aktualnie przyjąć należy, że zasadą obowiązującą od 1 lipca 2020 r. będzie wszczynanie przez wnioskodawcę postępowania o naruszenie. Zgodnie z Art. 479(113)§ 2. Ustawy „Jeżeli sąd wezwał do udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, postępowanie to powinno być wszczęte nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji”. Warto w tym miejscu jednak wskazać, że przepisy Dyrektywy enforcements nie przewidują wprost obowiązku wszczęcia postępowania przez osobę, która zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji. Dyrektywa wymaga jedynie, aby nakaz został wydany w postępowaniu sądowym dotyczącym prawa własności intelektualnej. Nie jest więc oczywiste, jak rozumieć związek pomiędzy postępowaniem inicjowanym przez osobę domagającą się udzielenia informacji i postępowaniem sądowym w przedmiocie naruszenia. Literalne brzmienie

przepisu art. 479(113)§ 2 nie pozostawia wątpliwości, że jeśli sąd wezwał do udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, postępowanie to powinno być wszczęte nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji. Decydujące powinno być jednak w tym przedmiocie stanowisko sądu, który powinien wyznaczać obowiązek wszczęcia i początek biegu terminu do wniesienia pisma wszczynającego postępowanie przeciwko naruszającemu wydając w tym przedmiocie stosowne postanowienie. Szczególnie istotna będzie więc odpowiedź na pytanie, czy w drodze wykładni funkcjonalnej sąd ma możliwość, po rozważeniu całokształtu okoliczności, nie wyznaczyć takiego obowiązku i terminu. Można bowiem założyć, że każdy uprawniony, który wykaże okoliczności naruszenia jego prawa występując z takim wnioskiem zmierza do przygotowania procesu. W mojej ocenie, nie można jednak w sposób bezwarunkowy przesądzać, że udzielone informacje w każdej sytuacji będą wymuszały wszczęcie postępowania. Może okazać się, że pomimo istnienia okoliczności wskazujących na naruszenie, z udzielonych informacji nie wynikają nadal dla uprawnionego podstawy do wywodzenia skutecznie roszczeń. Przykładowo, z udzielonych informacji można dopiero ustalić, że towary w posiadaniu osoby udzielającej informacji pochodzą z importu równoległego z innego kraju UE, co usprawiedliwia dalszy ich obrót. Wyróżnić należy również, że co do zasady, informacje, które zostały udzielone przez osoby trzecie nie będą również wywoływały konieczności dochodzenia roszczeń przeciwko tym właśnie osobom, ponieważ ich rola w związku z naruszeniem nie miała gospodarczego znaczenia lub była ona bagatelna.

Wyrok TK niewątpliwie podkreśla nacisk na zabezpieczenie interesów osób naruszających prawa własności intelektualnej lub osób posiadających wiedzę o naruszeniach. Sankcją gwarantującą realizację takiego obowiązku są roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji, dochodzone na zasadach ogólnych. Jeżeli uprawniony nie wniósł pisma wszczynającego postępowanie przeciwko naruszającemu w terminie wyznaczonym przez sąd albo pismo wszczynające postępowanie zostało wycofane, jak również gdy pismo wszczynające postępowanie zostało zwrócone lub odrzucone albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono osobom, które udzieliły informacji, jak również obowiązanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji na zasadach ogólnych. Jeżeli w związku z udzieleniem informacji osoba wykonująca obowiązek przekazania informacji nie poniosła żadnej szkody, brak jest uzasadnienia dla zapłaty odszkodowania. Roszczenie odszkodowawcze wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia jego powstania. Przepisy art. 746 § 1(1) – 3 Kpc stosuje się wówczas odpowiednio.

Obowiązanemu przysługuje ponadto roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji w przypadku wykorzystania przez uprawnionego informacji, dla celów innych niż dochodzenie przez uprawnionego roszczenia. Konsekwencje w postaci roszczeń o naprawienie szkody w przypadkach nadużycia wniosków o udzielenie informacji należy uznać za zasadne, ponieważ mają one na celu kontrolę sposobu wykorzystywania tego środka prawnego niezgodnie z jego celem. Pomocne dla określania w jakich sytuacjach wykorzystanie informacji następuje w postępowaniu o naruszenie praw własności intelektualnej jest orzecznictwo TSUE (Por. wyrok z 18 stycznia 2017 r. C-427/15 (New Wave)).

Niezależnie od możliwości domagania się odszkodowań uprawniony ma obowiązek zwrotu kosztów i wydatków celowych poniesionych w związku z udzieleniem informacji, jeżeli z żądaniem takim wystąpi obowiązanemu lub pozwany (Por. art. 479(121)). Odpowiednio stosuje się wówczas przepis art. 277 k.p.c. Osoby udzielające informacji mogą więc żądać zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku z udzieleniem informacji, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki i koszty. Mogą to być w szczególności faktury i rachunki, ale także obliczenia poniesionych kosztów pracy i czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem materiałów zawierających informacje w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.



Regulacja prawa do informacji jest ściśle związana z zapobieganiem nadużyciom związanym z wykorzystaniem informacji, w aspekcie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wskazane w nowej regulacji rozwiązanie przenosi ciężar ustalenia chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa na sąd, który musi po zapoznaniu się z wnioskiem i stanowiskiem osób zobowiązanych do udzielenia informacji rozstrzygnąć, jaki jest zakres udostępnienia wiedzy w celu przygotowania procesu. Rola sądu w ramach rozpoznawania wniosków o udzielenie informacji jest więc decydująca i ma o wiele dalsze konsekwencje. Jeżeli sąd uzna, że zakres wnioskowanych informacji

jest objęty w znacznym zakresie tajemnicą przedsiębiorstwa, nie będzie możliwe sformułowanie przez wnioskodawcę roszczeń. Udzielenie uprawnionemu dostępu tylko wąskiego zakresu informacji nie powinno więc przesądzać o konieczności wszczęcia postępowania. Swoiste deficyt informacji, wynikający z potrzeby ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa powinien być zatem odzwierciedlony w możliwości fakultatywnego nakładania obowiązku wnoszenia pisma wszczynającego postępowanie. Trudności w przedmiocie wyznaczenia granic ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa potwierdzają potrzebę ograniczenia bezwarunkowego obowiązku wnoszenia pozwu.

Zasady udzielenia dostępu do informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa są związane z szczegółowymi zagadnieniami procesowymi. Przed wyznaczeniem posiedzenia przewodniczący zarządza doręczenie odpisu wniosku o udzielenie informacji obowiązanemu i równocześnie zobowiązuje go do złożenia odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. W takim przypadku, przewodniczący poucza o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prawie odmowy udzielenia informacji. Obowiązany nie może jednak odmówić udzielenia informacji, z tego

powodu, że ich udzielenie mogłoby narazić jego lub jego bliskich na dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową. Następnie, jeżeli Sąd uwzględni wniosek powinien określić termin udzielenia informacji, ich rodzaj i zakres, a także zasady zapoznania się z nimi przez uprawnionego. Informacji udziela się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Postanowienie nakazujące udzielenie informacji podlega wykonaniu z chwilą jego wydania. Obowiązek udzielenia informacji podlega wykonaniu w formie pisemnej albo postaci elektronicznej. Na postanowienie w przedmiocie udzielenia informacji służy zażalenie do sądu drugiej instancji. Zażalenie obowiązanego w zakresie, w jakim powołuje się na prawo odmowy udzielenia informacji lub ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym. Od uznania sądu zależy, czy na posiedzeniu wysłucha uprawnionego lub obowiązanego. Jeżeli obowiązanym powołuje się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd może określić szczególne zasady korzystania i zapoznawania się z udzielonymi informacjami oraz może wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Przewodniczący, na wniosek uprawnionego, wyznacza posiedzenie niejawne w celu ustnego wyjaśnienia udzielonych informacji.



Pozycja obowiązanego a środki ułatwiające dowodzenie w postępowaniu w sprawach własność intelektualnej

adw. Beata Matusiewicz-Kulig, Partner

Nowe postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej wprowadza trzy środki procesowe mające ułatwić dowodzenie naruszenia praw własności intelektualnej. Tymi środkami są: zabezpieczenie dowodu, wydanie i wyjawienie dowodu oraz wezwanie od udzielenia informacji. Instrumenty te mają ułatwić uprawnionemu nie tylko wykazanie naruszenia jego praw w procesie, lecz także zebranie materiałów dowodowych, i to jeszcze przed wszczęciem postępowania, pozwalających ocenić, czy doszło do naruszenia i na jaką skalę (zabezpieczenie dowodu i wezwanie do udzielenia informacji). Oczywiście jest, że korzystanie przez uprawnionego z tych środków prawnych może automatycznie poprawić jego pozycję w procesie, a jednocześnie pogorszyć sytuację procesową podmiotu, któremu stawia się zarzut naruszenia lub wobec którego stosuje się środek. Dlatego postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej wprowadza zasadę proporcjonalności, zgodnie z którą sąd, stosując jeden z powołanych wyżej instrumentów prawnych, ma obowiązek uwzględniać interesy obydwu stron, w tym również pozwanego.

Postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej stanowi implementację dyrektywy enforcement[1], której zasadniczym celem jest wprowadzenie efektywnej ochrony praw własności intelektualnej. Regulacje dyrektywy skupiają się zatem na wprowadzeniu dla uprawnionych odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwolą skutecznie chronić ich prawa. Nie można jednak zapominać o drugiej stronie takiego postępowania, w tym konieczności uwzględnienia jej interesów, zwłaszcza jeśli na końcu okaże się, że zarzuty naruszenia były nieuzasadnione. Mając powyższe na uwadze, warto w związku z tym przyrzeć się, jak będzie wyglądała sytuacja podmiotu, któremu stawia się zarzuty naruszenia praw własności intelektualnej lub innego podmiotu, wobec którego będą zastosowane środki pomocnicze w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej.



Wobec kogo sąd ds. własności intelektualnej stosuje środki pomocnicze?

Przepisy postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej posługują się w tym zakresie pojęciem obowiązanego lub pozwanego. W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że powołane wyżej instrumenty procesowe mogą być zastosowane zarówno wobec potencjalnego naruszcyciela (potencjalnego pozwanego lub już pozwanego), jak i wobec osoby trzeciej, której nie stawia się zarzutu naruszenia praw własności intelektualnej. Ta druga sytuacja może mieć miejsce w przypadku zabezpieczenia dowodu i wezwania do udzielenia informacji. Trzeba będzie jednak wykazać, że osoba, wobec której składa się taki wniosek, posiada dany dowód lub może umożliwić jego zabezpieczenie, albo że posiada żądane informacje lub ma do nich dostęp. W tym ostatnim przypadku dodatkowo trzeba wykazać, że rozmiar świadczonych usług lub ilość posiadanych towarów przez osobę trzecią „świadczy o faktycznym prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej” (art. 479(14) k.p.c.[2]). Zatem osoba trzecia, która jednocześnie nie jest naruszającym i wobec której nie wykazuje się związku wskazanego w art. 479(14) k.p.c., nie może zostać zobowiązana do udzielenia informacji, choćby te informacje posiadała i miała do nich dostęp. Z kolei wydanie i wyjawienie dowodu może zostać nakazane tylko wobec pozwanego, co jest m.in. konsekwencją faktu, że sam ten środek może być stosowany wyłącznie w toku postępowania o naruszenie praw własności intelektualnej (a nie przed jego wszczęciem).

Jak może się bronić obowiązanym?

Obowiązanym będzie miał możliwość wyrażenia swojego stanowiska co do zasadności nakazania mu wydania lub wyjawienia dowodu albo udzielenia określonych informacji. Przepisy odrębne postępowania w sprawach własności intelektualnej przewidują, że obowiązanym/pozwanym będzie miał co najmniej 14 dni na skorzystanie z tej możliwości. Sąd jest zatem zobowiązany, jeszcze przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tego środka, umożliwić obowiązanemu przedstawienie jego argumentów co do ewentualnego braku podstaw do zastosowania wydania dowodu lub wezwania do udzielenia informacji, jak również zakresu i sposobu ich zastosowania. Co istotne, sąd już na tym etapie ma obowiązek pouczyć drugą stronę o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, a w przypadku

[1] Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

[2] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2020 r.

rozpatrywania środka w postaci wezwania do udzielenia informacji również o prawie odmowy udzielenia informacji wynikającym z art. 261 k.p.c. Zastosowanie instytucji odmowy udzielenia informacji w oparciu o art. 261 k.p.c. ma tutaj jednak ograniczone znaczenie, gdyż obowiązany nie może odmówić udzielenia informacji tylko z tego powodu, że mogłoby to narazić obowiązanego lub jego bliskich na dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową. Może jednak odmówić udzielenia takich informacji, jeśli mogłoby to narazić obowiązanego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną. W tym zakresie prawo odmowy udzielenia informacji będzie miało znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy działanie obowiązanego może stanowić jednocześnie przestępstwo określone w przepisach karnych, np. prawa własności przemysłowej czy prawa autorskiego.

W tym miejscu warto podkreślić, że w przypadku rozpatrywania wniosku o zabezpieczenie dowodu powyższe zasady nie mają zastosowania. Obowiązany, wobec którego złożono wnioski o zabezpieczenie dowodu, nie będzie miał co do zasady możliwości zajęcia stanowiska przed podjęciem przez sąd decyzji o zastosowaniu tego środka. Wynika to z istoty tej instytucji, w której element zaskoczenia, pozwalający osiągnąć cel zabezpieczenia dowodu, ma istotne znaczenie.

Co z tajemnicą przedsiębiorstwa obowiązanego?

Zastosowanie każdego ze środków pomocniczych obowiązany/pozwany może kwestionować, składając zażalenie. Nowa regulacja dość mocno akcentuje kwestię uwzględniania przez sąd ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotu, wobec którego omawiane tutaj instrumenty mają być stosowane. Niestety brak jednak szczegółowych przepisów, które by wskazywały, w jaki konkretnie sposób sąd powinien chronić tę tajemnicę. Będzie tu w związku z tym z pewnością miejsce na wypracowanie określonych rozwiązań przez praktykę orzeczniczą.

Obowiązek wzięcia pod uwagę przez sąd ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest widoczny zarówno na etapie przepisów dotyczących formułowania treści postanowienia o zastosowaniu środków pomocniczych, jak i na etapie rozstrzygnięcia o zażaleniu obowiązanego na takie postanowienie. W szczególności sąd pierwszej instancji, wydając postanowienie, powinien obowiązkowo określić zakres wglądu uprawnionego do dowodów oraz zasady korzystania i zapoznawania się z dowodem lub zasady zapoznania się z informacjami. W tym zakresie sąd ma obowiązek stosować zasadę proporcjonalności, co oznacza, że już na etapie podejmowania decyzji o zastosowaniu środka ma obowiązek wziąć pod uwagę zarówno ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego, jak i fakt,

aby środek ten nie obciążał nadmiernie obowiązanego. Trzeba tutaj jednak dodać, że zasada proporcjonalności powinna się przede wszystkim przejawiać w stosowaniu przez sąd środków pomocniczych w sposób w jak najmniejszym stopniu wpływający na działalność prowadzoną przez obowiązanego. Mogą się jednak zdarzyć wyjątkowe sytuacje, gdy zastosowanie powyższej zasady doprowadzi do oddalenia przez sąd wniosku o zastosowanie środków pomocniczych z uwagi na ochronę interesów obowiązanego, pomimo stwierdzenia formalnych podstaw do zastosowania środków pomocniczych. Może mieć to miejsce właśnie wówczas, gdy zajdzie szczególna konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego.



Tajemnica przedsiębiorstwa obowiązanego najczęściej będzie stanowić przyczynę ograniczenia uprawnionemu dostępu do zabezpieczonych dowodów i korzystania z nich oraz dostępu do udzielonych informacji. Wydaje się, że aspekt związany z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego będzie miał największe znaczenie przy stosowaniu środka w postaci wezwania do udzielenia informacji. W przypadku środków odnoszących się do zabezpieczenia dowodów kwestia tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego może mieć znaczenie dla omawianych tutaj ograniczeń, gdy zabezpieczony dowód będzie jednocześnie nośnikiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim wypadku sąd powinien określić zasady zapoznawania się z dowodem w sposób, który wyklucza lub co najmniej zmniejsza ryzyko ujawnienia chronionej tajemnicy obowiązanego. Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego sąd może również ograniczyć dostęp uprawnionego do zabezpieczonych dowodów. Wydaje się, że takie ograniczenia w sytuacji wymagającej szczególnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa mogą nawet przybrać postać braku bezpośredniego dostępu uprawnionego do zabezpieczonego środka, a przyznanie tego dostępu np. tylko biegłemu. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego może przejawiać się również w tym, że sąd przed udostępnieniem dowodu uprawnionemu dokona ingerencji np. w treść zabezpieczonego dokumentu i uniemożliwi uprawnionemu zapoznanie się z fragmentami, które stanowią prawnie chronione informacje obowiązanego, a nie

mają znaczenia dla sprawy. Podobnie sąd może nakazać skopiowanie lub utrwalenie środka dowodowego, który zawiera informacje chronione obowiązanego, tylko w części mającego znaczenie dla stawianych zarzutów naruszenia prawa własności intelektualnej. W każdym wypadku sąd powinien brać pod uwagę relację pomiędzy uprawnionym a obowiązanym (zwłaszcza jeśli ten ostatni jest potencjalnym pozwany), w szczególności to, czy strony są rzeczywistymi lub potencjalnymi konkurentami rynkowymi. Ważne jest również uwzględnienie znaczenia dla obowiązanego tajemnicy jego przedsiębiorstwa, która może zostać ujawniona na skutek zastosowania środka pomocniczego, a także konsekwencji, jakie mogą wynikać z udostępnienia tych informacji uprawnionemu, np. czy dzięki dostępowi do tych informacji uzyska on przewagę w rywalizacji rynkowej z obowiązanym.

W sytuacji gdy obowiązanym uważa, że sąd nie uwzględnił wystarczająco aspektu ochrony tajemnicy jego przedsiębiorstwa, może powoływać się na ten argument w zażaleniu. W takim wypadku obowiązanym powinien wykazać, że zapoznanie się przez uprawnionego z zabezpieczonym lub wydanym dowodem, bądź też wyjawionymi informacjami, będzie godzić w ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązanego. Będzie to wymagać co najmniej uprawdopodobnienia na etapie zażalenia (ewentualnie odpowiedzi na wniosek o zastosowanie środka pomocniczego), że dowody lub informacje objęte postanowieniem sądu (a wcześniej wnioskiem) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązanego w rozumieniu art. 11 ust. 2 u.z.n.k.[3], bądź też są w jakimś zakresie jej nośnikami. Obowiązanym powinien również uprawdopodobnić, że udostępnienie lub ujawnienie tych dowodów lub informacji uprawnionemu będzie godzić nadmiernie w tę tajemnicę, tj. w sposób niewspółmierny do celu stosowania tego środka, i jednocześnie powodować niepowetowaną szkodę po stronie obowiązanego.

Obowiązanym może zatem doprowadzić na etapie rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji, powołując się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, do określenia przez sąd odrębnych zasad korzystania i zapoznawania się z dowodem lub zapoznania się z informacjami, a nawet wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w tym zakresie. Mowa tu oczywiście o ograniczeniach dotyczących zapoznania się z dowodami lub informacjami przez uprawnionego.



Dowodów obowiązanego nie dostanie uprawniony do czasu rozstrzygnięcia zażalenia

Ochronie interesów obowiązanego ma również służyć mająca zastosowanie w wypadku zabezpieczenia dowodów zasada, zgodnie z którą uprawniony nie bierze udziału w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu dowodów oraz nie ma prawa wglądu do zabezpieczonych dowodów do czasu uprawomocnienia się tego postanowienia. Regulacja taka ma z jednej strony umożliwić szybkie działanie w interesie uprawnionego (postanowienie o zabezpieczeniu dowodu jest bowiem natychmiast wykonalne). Z drugiej natomiast strony zabezpiecza interes obowiązanego w sytuacji, gdy na skutek jego zażalenia sąd drugiej instancji oddali wnioski o zabezpieczenie dowodu lub istotnie ograniczy jego zakres. Chodzi tu w szczególności o wyeliminowanie ryzyka zapoznania się przez uprawnionego z dowodami po wydaniu postanowienia przez sąd pierwszej instancji, w sytuacji gdy ostatecznie wniosek nie zostanie uwzględniony. Powyższą zasadę należy ocenić pozytywnie, gdyż konsekwencje uzyskania przez uprawnionego wiedzy wynikającej z zabezpieczanego dowodu w większości przypadków będą nieodwracalne. Analogicznej instytucji nie przewidziano niestety w przypadku środka w postaci wydania i wyjawienia dowodu. Powód od razu ma uzyskać dostęp do wydobytych w ten sposób dokumentów i innych dowodów – niezależnie od tego, czy postanowienie sądu pierwszej instancji, nakazujące wydanie dowodów, zostanie utrzymane w postępowaniu zażaleniowym. Podobnie w przypadku uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji uprawniony będzie mógł mieć dostęp do udzielonych informacji również przed uprawomocnieniem się postanowienia zobowiązującego do ich przedstawienia. Jednak w przypadku tego środka brak wyłączenia udziału uprawnionego do czasu uprawomocnienia się postanowienia będzie miał mniejsze znaczenie z punktu widzenia interesów obowiązanego. Proces udzielenia informacji zazwyczaj będzie trwał dłużej niż wykonanie zabezpieczenia dowodów. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że postanowienie o udzieleniu informacji będzie podlegać egzekucji sądowej, uprawniony często nie uzyska żądanych informacji przed uprawomocnieniem się postanowienia zobowiązującego do ich udzielenia.

Obowiązanym może żądać wstrzymania wykonania postanowienia

Obowiązanym będzie mógł również podejmować działania nakierowane na wstrzymanie wykonania postanowienia sądu pierwszej instancji o zastosowaniu środków pomocniczych. Mając na uwadze fakt, że postanowienia te są zaskarżalne zażaleniem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na podstawie ogólnych przepisów k.p.c. (art. 396 k.p.c.) obowiązanym złożył wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

rozpatrzenia zażalenia przez sąd drugiej instancji. Trzeba jednak pamiętać, że z uwagi na moment doręczenia takiego postanowienia obowiązany w przypadku zabezpieczenia dowodów sąd często nie rozpatrzy wniosku o wstrzymanie przed wykonaniem postanowienia sądu pierwszej instancji przez komornika. Instytucja wstrzymania wykonania może mieć większe znaczenie w razie kwestionowania postanowień wzywających do udzielenia informacji.



Obowiązany będzie mógł wnioskować o zmianę lub uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu dowodu lub udzieleniu informacji

Pozwany lub obowiązany (który nie jest pozwanym, ale wobec niego zastosowano środek) w sytuacji, gdy zmienią się okoliczności sprawy (odpadną lub zmienią się przyczyny zastosowania środka), może również po uprawomocnieniu się postanowienia o zabezpieczeniu dowodu lub wezwaniu do udzielenia informacji żądać zmiany lub uchylenia takiego postanowienia. Przepisy postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej odsyłają w tym zakresie do art. 742 k.p.c. Niestety ponownie instytucji tej nie przewidziano w przypadku postanowienia o wydaniu lub wyjawieniu dowodów. W konsekwencji pozwany będzie mógł wniesić o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu dowodu i odzyskać np. odebrany towar w przypadku uwzględnienia wniosku. Pozwany nie będzie mógł jednak złożyć takiego wniosku, jeśli odebranie mu towaru nastąpiło w wykonaniu postanowienia o wydaniu lub wyjawieniu dowodu. To, jak się wydaje, przeoczenie ustawodawcy, należy ocenić negatywnie. Trudno bowiem zrozumieć, co przemawiało za takim zróżnicowaniem sytuacji pozwanego w przypadku wydania dowodu i w przypadku zabezpieczenia dowodu.

Obowiązany będzie miał prawo do odszkodowania

Obowiązany/ pozwany może również żądać odszkodowania w sytuacji, gdy okaże się, że zastosowanie wobec niego jednego ze środków pomocniczych w postaci zabezpieczenia dowodu lub udzielenia informacji okazało się niezasadne lub bezprzedmiotowe. Może to mieć miejsce, gdy ostatecznie sąd drugiej instancji oddali wniosek o zabezpieczenie dowodu lub wniosek o udzielenie informacji. Podobnie w sytuacji, gdy uprawniony ostatecznie przegra sprawę lub pozew zostanie

odrzucony, zwrócony, cofnięty, a postępowanie umorzone. W każdym z tych wypadków postanowienie o zastosowaniu środka pomocniczego upada, a obowiązany może żądać naprawienia szkody, jaką poniósł na skutek wykonania tych postanowień. Prawo takie przysługuje zarówno pozwanemu, jak i osobie trzeciej, wobec której zastosowano środek. Chodzi tu w szczególności o szkodę poniesioną z powodu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu dowodu (np. wskutek odebrania maszyny produkcyjnej, odebrania towarów celem zabezpieczenia na potrzeby przeprowadzenia dowodu w procesie) albo na skutek udostępnienia informacji wynikających z zobowiązania sądu.

Przepisy odrębne postępowania w sprawach własności intelektualnej dają obowiązany możliwość żądania odszkodowania za szkodę poniesioną jedynie w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu dowodu i wezwaniu do udzielenia informacji. Jeśli sąd zastosował w trakcie procesu środek w postaci wydania lub wyjawienia dowodu, pozwany nie będzie miał możliwości w analogicznych sytuacjach dochodzenia od uprawnionego odszkodowania. Z niezrozumiałych względów nie przewidziano takiej regulacji odnośnie do wykonania wydania dowodów. Powyższe należy ocenić negatywnie, wskazując na brak odpowiedniego zabezpieczenia interesów pozwanego, wobec którego zostanie wykonane takie postanowienie.

Możliwość dochodzenia przez obowiązany odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wykonania postanowień o zabezpieczeniu dowodów lub udzieleniu informacji będzie dotyczyć również sytuacji, gdy uprawniony – korzystając z ułatwień dowodowych przed wszczęciem postępowania – nie wniesie następnie pozwu w terminie wyznaczonym przez sąd. Zapewnienie obowiązany możliwości żądania odszkodowania w takim wypadku stanowi realizację postulatów wskazujących na konieczność powiązania stosowania powyższych środków z postępowaniem w sprawie o naruszenie. Zasada ta ma w założeniu z jednej strony zmobilizować uprawnionego do przemyślanego korzystania z instrumentów ułatwiających dowodzenie naruszenia, z drugiej natomiast zminimalizować ryzyko używania środków pomocniczych w celu niezwiązanego z ochroną praw własności intelektualnej pozyskiwania informacji o działalności konkurencji.

Powyższa odpowiedzialność będzie odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka i nie będzie zależna od winy uprawnionego. Regulacja postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej w tym zakresie odsyła do przepisów art. 746 k.p.c., a zatem regulacji dotyczącej analogicznej odpowiedzialności w wypadku szkody wywołanej wykonaniem postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń. Obowiązany ma rok na dochodzenie tego odszkodowania, liczony od momentu powstania roszczenia.

Niezależnie od ostatecznego wyniku sprawy obowiązany będzie mógł żądać również odszkodowania w wypadku wykorzystania przez uprawnionego informacji udostępnionych przez obowiązującego dla celów innych niż dochodzenie przez uprawnionego roszczenia. Regulacja ta ma uchronić obowiązującego przed bezzasadnym wykorzystywaniem udzielonych przez niego informacji na cele inne niż dowodzenie roszczeń uprawnionego w sprawie o naruszenie. Takim celem może być np. wykorzystanie przez uprawnionego przekazanych informacji o skali naruszenia dla polepszenia jego pozycji w ramach rywalizacji rynkowej z obowiązującym (lub innym podmiotem). Warto w tym miejscu podkreślić, że odpowiedzialność odszkodowawcza uprawnionego powstanie wówczas, gdy wykorzysta on na cele inne niż dochodzenie praw własności intelektualnej jakąkolwiek informację przekazaną mu przez obowiązującego w wyniku wykonania postanowienia sądu (oczywiście jeśli wywoła to szkodę u obowiązującego). Dotyczy to również informacji innych niż stanowiące prawnie chronione tajemnice przedsiębiorstwa. W tym ostatnim przypadku pamiętać też należy, że udzielenie informacji w wyniku zastosowania się do postanowienia sądu nie będzie powodować ustania ochrony tych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dlatego też w każdym wypadku, gdy uprawniony wykorzysta informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na cele inne niż ochrona praw własności intelektualnej, jego działania będą również bezprawne na gruncie u.z.n.k. i mogą stanowić czyn nieuczciwej konkurencji uruchamiający na rzecz obowiązującego dodatkowo środki wskazane w tej ustawie.

Należy też pamiętać, że obowiązany będzie miał prawo zgłosić wobec uprawnionego żądanie o zwrot poniesionych kosztów i wydatków w związku z udzieleniem informacji. Zazwyczaj będą to koszty związane z przygotowaniem i zebraniem informacji, do których udostępnienia został on zobowiązany.

W jakich przypadkach kaucja dla obowiązującego?

Na koniec warto również wspomnieć o możliwości uzależnienia wykonania postanowienia o zabezpieczeniu dowodu oraz postanowienia o wezwaniu do udzielenia informacji od złożenia przez uprawnionego kaucji. Ustawodawca ponownie nie przewidział zastosowania instytucji kaucji w wyżej wymienionym zakresie w przypadku wydania i wyjawienia dowodu, co należy oceniać negatywnie. W sytuacji gdy będziemy mieć do czynienia z wezwaniem do udzielenia informacji, obowiązany ma szansę złożyć wnioski o zastosowanie kaucji jeszcze na etapie poprzedzającym decyzję sądu o zastosowaniu tego środka. Może to uczynić w odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji, której złożenie sąd ma obowiązek zarządzić. Nieco inaczej sytuacja w przypadku zabezpieczenia dowodów. Tutaj sąd pierwsze instancji podejmuje decyzję

bez udziału obowiązującego, a zatem zastosowanie kaucji może mieć miejsce tylko wtedy, gdy sąd samodzielnie uzna to za zasadne. W przypadku obydwu środków wykonanie postanowienia może zostać natomiast uzależnione od złożenia kaucji na etapie rozpoznania zażalenia obowiązującego przez sąd drugiej instancji.

Jeśli sąd zastosuje instytucję kaucji, obowiązany będzie miał pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń odszkodowawczych z tej kaucji.

Podsumowanie

Podsumowując, postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej daje podmiotowi, wobec którego mają być stosowane środki pomocnicze (ułatwiające dowodzenie naruszeń), pewne możliwości pozwalające uwzględnić również jego interesy. Chodzi tu zwłaszcza o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązującego oraz zminimalizowanie ryzyka nadużywania środków pomocniczych przez uprawnionych, w tym wykorzystywania tych środków do celów innych niż związane z uzyskaniem ochrony prawa własności intelektualnej. Regulacje te nie są oceniane jako idealne, dlatego rolą praktyki będzie dopracowanie zasad w tym zakresie. W odniesieniu do wydania i wyjawienia dowodów ochronę pozwanego należy jednak uznać za niewystarczającą i postulować wprowadzenie również w tym przypadku przynajmniej części rozwiązań chroniących interesy pozwanego lub obowiązującego, które zastosowano do pozostałych środków. Postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej przyznaje istotną rolę sądowi ds. własności intelektualnej w zakresie uwzględnienia interesów obowiązującego przy stosowaniu środków pomocniczych, do czego zobowiązuje sąd zasada proporcjonalności. Pozostaje teraz uważnie obserwować praktykę sądów, jaka wykształci się w tym zakresie, pamiętając, że dużą rolę mogą tu odegrać także stanowiska praktyków prawa, prezentowane w trakcie postępowania przed sądami własności intelektualnej.



Zabezpieczenie środka dowodowego

r.pr. Katarzyna Kosiba-Luczak

Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej wprowadzi szczególne gwarancje prawnodowodowe. Zarówno Prawo własności przemysłowej[1] (dalej: p.w.p.), jak i prawo autorskie[2] (dalej: u.p.a.p.p.) zna instytucje prawne, za pomocą których uprawniony może pozyskać dowody i informacje o tym, czy doszło do naruszenia, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze, niemniej jednak zauważona została konieczność wprowadzenia bardziej szczegółowej regulacji. Jedną z wprowadzanych instytucji jest zabezpieczenie środka dowodowego. Stanowi ono implementację art. 7 dyrektywy nr 2004/48 o egzekwowaniu praw własności intelektualnej[3] i będzie uregulowane w przepisach art. 479(96)–479(105) Kodeksu postępowania cywilnego[4] (dalej: k.p.c.).

Zakres i cel instytucji zabezpieczenia środka dowodowego

Zabezpieczenie środka dowodowego będzie nowym środkiem procesowym i będzie dotyczyło środków dowodowych rzeczowych. Dotychczasowa regulacja zawarta w art. 286(1) p.w.p. oraz w art. 80 u.p.a.p.p. nie była tak bardzo szczegółowa. Zabezpieczenie środka dowodowego będzie miało zastosowanie we wszystkich sprawach własności intelektualnej, które określa art. 479(89) k.p.c., zatem nie tylko do spraw dotyczących praw autorskich, czy też praw własności przemysłowej, ale także spraw m.in. o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług oraz o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. Co więcej, zabezpieczenie środka dowodowego znajdzie zastosowanie nie tylko w przypadkach, kiedy dochodzi do naruszenia.

Uregulowanie zabezpieczenia środka dowodowego w k.p.c. w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej ma lepiej zagwarantować cel zabezpieczenia środka dowodowego. Zabezpieczenie środka dowodowego ma natomiast istotnie odmienny zakres i cel od zabezpieczenia dowodu uregulowanego w postępowaniu cywilnym w art. 310–315 k.p.c. Celem zabezpieczenia dowodu jest jego przeprowadzenie w sytuacjach, gdy istnieje obawa, że stanie się to niewykonalne

lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. W przypadku żądania zabezpieczenia dowodu strona, co do zasady, zna okoliczności faktyczne, które mają zostać wykazane dowodem.



Nowej instytucji przyświecają dwa główne cele: cel wydobyczy oraz cel zachowawczy. Dokonując zabezpieczenia środka dowodowego, dochodzi przede wszystkim do fizycznego pozyskania przedmiotu dowodu, z którego później ten dowód zostanie przeprowadzony. Zabezpieczenie środka dowodowego ma zatem na celu: po pierwsze, pozyskanie informacji dotyczących naruszeń w sprawach, a po drugie, pozyskanie materiału, za pomocą którego dowód będzie przeprowadzony. W przypadku żądania zabezpieczenia środka dowodowego strona nie musi znać okoliczności faktycznych w takim zakresie, w jakim należy je wskazać w postępowaniu, a środek ma służyć m.in. dokonaniu takich ustaleń. Pozyskanie informacji dotyczących naruszeń w sprawach własności intelektualnej jest wspólnym celem, który przyświeca także pozostałym środkom procesowym wprowadzonym przez nowelizację: wyjawieniu lub wydaniu środka dowodowego (art. 479(106)–479(111) k.p.c.) oraz wezwaniu do udzielania informacji (art. 479(112)–479(121) k.p.c.). Wybór odpowiedniego środka należy dostosować do rodzaju dochodzonych roszczeń czy też okoliczności sprawy.

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

[2] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

[3] Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

[4] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Odmienny charakter zabezpieczenia środka dowodowego od zabezpieczenia dowodów wynika także z tego, że nowa instytucja będzie podlegała przymusowemu wykonaniu, co ma sprawić, że będzie bardziej skuteczna. Stosując zabezpieczenie środka dowodowego, sąd ma uwzględniać interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązanego lub pozwanego nie obciążać ponad potrzebę, mając na uwadze obciążenia obowiązanego lub pozwanego, jakie wynikałyby z zastosowanych środków, oraz ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku stosowania środków tymczasowych została dostrzeżona konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Często bowiem spory w sprawach własności intelektualnej toczą się między konkurentami. W takich przypadkach istotne znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie pozyskiwanych informacji. Ponadto sąd, wydając postanowienie o zabezpieczeniu środka dowodowego, winien kierować się zasadą proporcjonalności i mieć przy tym na uwadze, że taki środek ma być przede wszystkim skuteczny, a uprawnienie przyznane na jego gruncie nie może być iluzoryczne.

Do zabezpieczenia środka dowodowego będzie mogło dojść zarówno w toku postępowania, jak i przed jego wszczęciem. Granicznym momentem jest zamknięcie rozprawy w pierwszej instancji. Jest to istotne zawężenie, mając na uwadze możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego również przez sąd drugiej instancji (por. art. 381 k.p.c., art. 382 k.p.c.). Uprawniony przed wszczęciem postępowania będzie mógł zatem pozyskać dostęp do informacji dotyczących naruszeń praw, aby następnie na podstawie tych informacji złożyć pozew. Udzielając zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania, sąd wyznacza termin, w którym pozew powinien być wniesiony pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie ani dłuższy niż miesiąc i będzie liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego. Niestety sam fakt uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego może nie być równoznaczny z wykonaniem tego postanowienia. Taka regulacja stwarza istotne ryzyko upadku zabezpieczenia, zanim uprawniony uzyska możliwość zapoznania się ze środkami dowodowymi, a zatem zanim zostanie spełniony cel tego środka, jakim jest pozyskanie informacji potrzebnych do złożenia pozwu w sprawie własności intelektualnej. Uprawniony – także w toku trwającego postępowania w pierwszej instancji, wszczętego w oparciu o informacje, które powód posiadał już wcześniej – będzie mógł żądać zabezpieczenia środka dowodowego. Zabezpieczenie środka dowodowego znajdzie zastosowanie zarówno w stosunku do pozwanego (przyszłego pozwanego), jak do i osoby trzeciej, która włada tym środkiem dowodowym lub która może umożliwić jego zabezpieczenie.

Uzyskanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego

Z uwagi na to, że zabezpieczenie środka dowodowego jest bezpośrednio związane z roszczeniem uprawnionego i stanowi pomocniczy środek procesowy, aby został on uwzględniony przez sąd, uprawniony musi uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny. Przepis art. 479(98) § 2 k.p.c. definiuje pojęcie interesu prawnego, wskazując, że „interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy brakżądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów, jak również, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy”. We wniosku uprawniony musi określić środek dowodowy, którego zabezpieczenia się domaga, oraz wskazać sposób zabezpieczenia. Gdy wniosek jest składany przed złożeniem pozwu, należy także związłe przedstawić przedmiot sprawy.

Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego powinien zostać rozpoznany bezzwłocznie, najpóźniej w terminie tygodnia od jego wpływu do sądu. O zabezpieczeniu środka dowodowego sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie z oczywistych względów doręcza się jedynie uprawnionemu. Obowiązanemu oraz pozwanemu zostanie ono doręczone przez podmiot wykonujący postanowienie równocześnie z przystąpieniem do wykonania postanowienia. Sąd ma obowiązek pouczyć o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Obowiązany nie zostaje pozbawiony prawa do bycia wysłuchanym ani do obrony. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego jest zaskarżalne zażaleniem. Odmienne niż w postępowaniu zabezpieczającym zażalenie przysługuje do sądu drugiej instancji, a więc jest środkiem dewolutywnym. Zażalenie powinno zostać rozpoznane bezzwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego wpływu. Jeżeli obowiązany lub pozwany powołają się na tajemnicę przedsiębiorstwa w takim zażaleniu, w tym zakresie zostanie ono rozpoznane na posiedzeniu niejawnym. Nie zostało przewidziane obligatoryjne wysłuchanie stron.



Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego

Postanowienie jest natychmiast wykonalne, a klauzula wykonalności jest mu nadawana z urzędu. Sposób zabezpieczenia zostaje określony przez sąd. Przepisy wskazują, że zabezpieczenie może zostać dokonane poprzez odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek. Katalog ten nie jest wyczerpujący.

Organem wykonującym postanowienie o zabezpieczeniu środka dowodowego co do zasady będzie komornik. Komornik nie będzie dokonywał zajęcia przedmiotu dowodu, ale będzie go odbierał i składał w sądzie. Komornik ma uprawnienie do stosowania środków przymusu, takich jak np. otwarcie mieszkania czy innych pomieszczeń. W przypadku orzeczenia sposobu zabezpieczenia środka dowodowego w postaci sporządzenia szczegółowego opisu komornik będzie sporządzał protokół. Na wniosek uprawnionego, obowiązanego lub pozwanego sąd może wezwać biegłego, aby wziął udział w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego. Rola biegłego może polegać np. na wydaniu opinii dotyczącej przedmiotu zabezpieczenia.

Komornik dokonuje czynności mających na celu wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego bez udziału uprawnionego. Taka regulacja stanowi znaczące odstępstwo od dotychczasowych zasad obowiązujących w postępowaniu zabezpieczającym czy egzekucyjnym, w których uprawniony (wierzyciel) ma prawo udziału we wszystkich czynnościach. Odesłanie z art. 479(103) k.p.c. do art. 743 k.p.c. wskazuje na stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, gwarantujących udział wierzyciela (uprawnionego) w postępowaniu, w tym np. w odebraniu rzeczy przez komornika (art. 1044 k.p.c.). Nowa regulacja stanowi bardzo istotne ograniczenie udziału uprawnionego w postępowaniu.

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego

kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego lub pozwanego, powstałych w wyniku wykonania tego postanowienia. Z kaucji tej przysługuje obowiązanemu lub pozwanemu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.

Zapoznanie się ze środkiem dowodowym

W postanowieniu obligatoryjnie mają zostać określone: zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Sąd może ograniczyć, a nawet wyłączyć możliwość kopiowania czy innego utrwalania tego środka. Może to stanowić istotne ograniczenie dysponowania środkiem przez uprawnionego, który uzyskuje dostęp do środka dowodowego dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. Odebrane przedmioty ani protokół złożone w sądzie przez komornika nie podlegają włączeniu do akt do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego. Ma to na celu m.in. zminimalizowanie ryzyka ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zabezpieczenie środka dowodowego upada po prawomocnym oddaleniu wniosku. Środki dowodowe objęte postanowieniem zgromadzone w sądzie mogą zostać odebrane na podstawie wydanego na wniosek postanowienia stwierdzającego upadek zabezpieczenia.

Podsumowanie

Wprowadzanie Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw nowych środków procesowych, w tym zabezpieczenia środka dowodowego, ma na celu przede wszystkim pozyskanie informacji dotyczących naruszeń w sprawach własności intelektualnej. Umieszczenie tego uregulowania w Kodeksie postępowania cywilnego – w przepisach dotyczących postępowania w sprawach własności intelektualnej – ma lepiej zagwarantować cel zabezpieczenia środka dowodowego. Praktyka stosowania tych przepisów pokaże, czy nowa regulacja okaże się skuteczna dla osiągnięcia dedykowanego jej celu.



Rozszerzenie powództwa w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej z uwzględnieniem regulacji odrębnego postępowania gospodarczego

adw. Małgorzata Kutaj

Wraz z nowelizacją z dnia 13 lutego 2020 r. Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.)^[1] i wprowadzeniem kolejnego postępowania odrębnego, tym razem właściwego dla spraw własności intelektualnej, ustawodawca ustanowił szereg przepisów możliwych, czy też koniecznych do zastosowania, jedynie w zakresie tych szczególnych rodzajowo spraw.

Jednocześnie w razie spełnienia ustawowych przesłanek możliwe jest prowadzenie postępowania w sprawach własności intelektualnej także z uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych. Warto w tym kontekście nadmienić, że sprawy dotyczące własności intelektualnej mogą być rozpoznawane w trybie gospodarczym w razie realizacji przesłanki z art. 458(2) k.p.c., który stanowi m.in., że „sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej”. Obydwa tryby odrębne będą więc miały zastosowanie w licznych sprawach własności intelektualnej, gdyż – jak pokazuje praktyka – stronami takich postępowań przeważnie są podmioty profesjonalne.

Jak podkreśla się także w doktrynie oraz orzecznictwie, postępowania odrębne w systematyce k.p.c. mają równorzędne znaczenie i mogą występować równolegle. W konsekwencji wielokrotnie wprowadzane są przepisy normujące zbieg postępowań odrębnych. Analogiczne rozwiązania zastosowano w przypadku postępowania w sprawach własności intelektualnej oraz w postępowaniu w sprawach gospodarczych. **Powstaje jednak wątpliwość: czy faktycznie kolizja ta została usunięta w przypadku omawianych postępowań?**

Jak bowiem stanowi art. 479(91) Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. „w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami niniejszego działu”. Bardzo zbliżona regulacja została także wprowadzona w postępowaniu w sprawach gospodarczych, art. 458(1) § 2 k.p.c. stanowi bowiem, że „w sprawach gospodarczych rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu przepisy o innych postępowaniach odręb-

nych stosuje się w zakresie, w którym nie są sprzeczne z przepisami niniejszego działu”. Na gruncie wspomnianego przepisu dotyczącego postępowania gospodarczego wskazuje się, że tak sformułowany przepis niewątpliwie powinien powodować prymat stosowania postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych w stosunku do innych postępowań odrębnych. Skoro tak, i skoro regulacja dotycząca postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej została sformułowana identycznie, to również w tym przypadku przepisy te powinny mieć niejako pierwszeństwo zastosowania. Co jednak w przypadku, gdy sprawa nadaje się do rozpoznania w obydwu trybach odrębnych? Ustawodawca niestety nie udzielił na tę wątpliwość jednoznacznej odpowiedzi.

Problem nakładania się na siebie obydwu postępowań odrębnych ujawnia się zwłaszcza wobec zakazu występowania z nowymi roszczeniami obok lub zamiast dotychczasowych, wprowadzonego w postępowaniu gospodarczym, a możliwością wezwania obowiązanego przez uprawnionego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku, w przypadku postępowania w sprawach własności intelektualnej. Jednocześnie, jeżeli sąd wezwał do udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, postępowanie to powinno być wszczęte nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji. Problematykę zakazu rozszerzenia żądania pozwu (gdyż ten rodzaj zmiany powództwa ma tutaj podstawowe znaczenie) należy więc omówić dwuaspektowo: w przypadku żądania udzielenia informacji wniesionego zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku.

W razie wniesienia żądania udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania sytuacja wydaje się prostsza, choć niewątpliwie pojawia się problem, jak zareagować w wypadku, gdy obowiązanym zrealizuje ten obowiązek w sposób nieprawidłowy, a pomimo to sąd dojdzie do przekonania, że informacje zostały w pełni udzielone. Uprawniony ma wówczas obowiązek wszcząć postępowanie rozpoznawcze, gdyż w przypadku zaniechania tej czynności może narazić się na

[1] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

odpowiedzialność odszkodowawczą. Co ciekawe, ustawodawca nie przewidział możliwości wydawania przez sąd jakiegokolwiek formalnego orzeczenia, które realizację wyżej wymienionego obowiązku miałyby stwierdzać. W praktyce znane są sytuacje, w których obowiązani udzielali informacji albo niepełnych, albo nie dotyczących istoty nałożonego obowiązku, a pomiędzy obowiązwanymi i uprawnionymi trwał wieloletni spór na gruncie egzekucji sądowej, czy obowiązek ten został faktycznie wykonany, czy też nie. W sytuacji uzyskania niepełnych danych uprawniony będzie zmuszony do wszczęcia postępowania rozpoznawczego, a w razie późniejszego ich uzyskania, co może wpłynąć na wysokość żądania, nie będzie miał możliwości rozszerzenia żądania pozwu. W konsekwencji będzie istniała konieczność wszczęcia kolejnego postępowania sądowego, pomiędzy tymi samymi stronami, zasadniczo o tym samym przedmiocie. Pomimo więc, że sfera praw uprawnionego została niewątpliwie naruszona, zostanie on postawiony w trudnej sytuacji procesowej, generującej po jego stronie kolejne czynności oraz koszty. Trudno bowiem stwierdzić, jaki mechanizm prawny został przewidziany w sytuacji przedłożenia przez obowiązane informacji niepełnych lub niejasnych. Wydawać by się mogło, że obowiązany powinien być wzywany do skutku, aż wypełni nałożony na niego obowiązek. Na tym etapie postępowania wydaje się również, że istnieje szansa uzyskania wspólnego stanowiska sądu i uprawnionego w kontekście poprawności i rzetelności przedłożonych danych, a tym samym obowiązek wniesienia powództwa będzie nałożony w sytuacji uzyskania kompletnych informacji. Jak jednak pokazuje praktyka, jest to stan bardzo trudny do osiągnięcia.

Znacznie bardziej skomplikowanie przedstawia się sytuacja skorzystania przez uprawnionego z możliwości pozyskania informacji w trakcie trwania postępowania, co przecież zdarza się nierzadko. Jeśli bowiem w toku postępowania uprawniony uzyska takie dane (z uwzględnieniem również trudności wskazanych powyżej), to w przypadku toczenia się postępowania także na podstawie odrębnego postępowania gospodarczego nie będzie mógł dokonać rozszerzenia żądania pozwu, a zatem wskazana instytucja prawna okaże się pozbawiona realnego znaczenia dla uprawnionego. Jaki jest bowiem sens uzyskania informacji w toku postępowania, w sytuacji gdy aby móc wystąpić z roszczeniem opartym na uzyskanych danych, uprawniony będzie musiał wszcząć odrębne postępowanie, a zatem de facto powrócić do procedury wynikającej z uprawnienia żądania informacji przed wszczęciem postępowania. Tymczasem, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, „celem, który przyświecał projektowanej regulacji, było stworzenie instrumentu prawnego umożliwiającego uprawnionemu z tytułu praw z zakresu własności intelektualnej uzyskanie informacji dotyczących naruszenia tych praw. Uzyskanie takich informacji przez uprawnionego jest niejednokrotnie faktyczną przesłanką

warunkującą skuteczne poszukiwanie ochrony prawnej”. Czy na pewno cel ten zostanie w takiej sytuacji zrealizowany? Wydaje się, że nie, i to przed uprawnionym, który doznał naruszenia własnej sfery prawnej, dodatkowo piętzone są trudności natury procesowej.

Wskazać przy tym należy, że widoczna jest swoista nierówność w traktowaniu podmiotów, których sprawy będą rozpoznawane w odrębnym postępowaniu gospodarczym, w stosunku do tych, których reżim ten nie obowiązuje, a zatem w pełni będą mogli skorzystać ze wspomnianej instytucji, bez dodatkowych obostrzeń związanych z zakazem rozszerzania żądania pozwu. Wydaje się, że nie taki cel przyświecał ustawodawcy, zwłaszcza w kontekście funkcji, jaką posiada wezwanie do udzielenia informacji, tj. przede wszystkim poznania skali naruszenia i zrekompensowania uprawnionemu doznanego uszczerbku.

W razie braku możliwości rozszerzenia żądania pozwu we wskazanej powyżej sytuacji ujawnia się jeszcze dodatkowy problem w kontekście zasad, jakie rządzą postępowaniem cywilnym, a zwłaszcza zasady szybkości postępowania wyrażonej w art. 6 k.p.c. W sytuacji bowiem, gdy już toczy się postępowanie sądowe pomiędzy tymi samymi stronami, przeprowadzone zostało postępowanie dowodowe, wręcz z uwagi na możliwość żądania udzielenia informacji do momentu zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji, sprawa jest już w pełni rozpoznana na etapie pierwszoinstancyjnym, wszczynanie osobnego postępowania po uzyskaniu informacji wydaje się być całkowicie niecelowe. Z uwagi na ściśle powiązanie z toczącym się już postępowaniem jako oczywistą konsekwencją należy uznać rozpoznanie kolejnego żądania w ramach toczącej się już sprawy, a przynajmniej wtedy jest szansa na zrealizowanie postulatu szybkości postępowania. Trudno bowiem nowo wszczęte postępowania traktować jako całkowicie odrębne i niezależne. Jednocześnie kolejne wszczęte postępowanie wygeneruje dodatkowe koszty po stronie nie tylko Skarbu Państwa, lecz także uprawnionego, chcącego choćby skorzystać z fachowej pomocy prawnej.

W mojej ocenie zatem przepis odrębnego postępowania gospodarczego, dotyczący zakazu występowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych, powinien być uznany jako sprzeczny z przepisami postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej, a przynajmniej jest to jedyna możliwość interpretacyjna powodująca uniknięcie sytuacji opisanych powyżej i uznania instytucji wezwania do uzyskania informacji w toku postępowania jako wręcz martwej w kontekście jej przydatności i zasadności procesowej. Niewątpliwie postulowana powinna być także zmiana przepisów w tym zakresie, aby w praktyce nie występowały wątpliwości interpretacyjne.

Powództwa szczególne w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej

rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, Partner

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), wprowadzająca tryb odrębny dla rozpatrywania spraw z zakresu własności intelektualnej, zawiera szereg instrumentów mających w założeniu ułatwić powodowi dochodzenie roszczeń w procesie sądowym. W konsekwencji termin „strategia procesowa” nabiera nowego znaczenia, gdyż decyzja o wyborze danego instrumentu i skorzystania z niego wymaga faktycznie strategicznego przemyślenia. Mając jednak na względzie m.in. konieczność równoważenia interesów stron, Ustawa wprowadza tzw. powództwa szczególne, które zostały przewidziane jako instrument obronny lub prewencyjny dla pozwanego lub potencjalnego pozwanego w sprawie z zakresu własności intelektualnej.

Powództwo wzajemne – przepisy ogólne

Institucja powództwa wzajemnego nie jest nowa w procedurze cywilnej, a przepisy ogólne Kodeksu postępowania cywilnego[1] (tj. art. 204 k.p.c.) będą miały zastosowanie również do powództwa wzajemnego w sprawach własności intelektualnej. Istota powództwa wzajemnego polega na tym, że pozwany w sprawie sądowej, w odpowiedzi na roszczenia powoda, wytacza przeciwko niemu powództwo wzajemne. W konsekwencji zarówno powód, jak i pozwany pełnią w ramach tego samego postępowania podwójną rolę – powód w postępowaniu głównym jest pozwany z powództwa wzajemnego, a pozwany w postępowaniu głównym jest powodem z powództwa wzajemnego. Przepisy k.p.c. określają, kiedy takie powództwo wzajemne może być wytoczone (musi być powiązane z powództwem głównym) oraz w jakim terminie (najpóźniej z odpowiedzią na pozew, a jeśli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego).

Jak jest?

W wypadku wniesienia powództwa z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej pozwany, jeśli uznał, że prawo będące podstawą powództwa powinno zostać wyeliminowane z obrotu, ponieważ nie spełnia przesłanek wskazanych w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), może złożyć odpowiedni wniosek przed Urzędem Patentowym RP. Zainicjowane w ten sposób

postępowanie sporne przed Urzędem ma na celu rozstrzygnięcie o ważności prawa. Rozstrzygnięcie to ma fundamentalne znaczenie w sprawie toczącej się przed sądem, ponieważ może przesądzić o istnieniu lub braku naruszenia danego prawa. W konsekwencji istnieje w polskim systemie prawnym swoisty dualizm orzekania (tzw. bifurkacja). Nie wypracowano jednolitego podejścia w polskim orzecznictwie odnośnie do konieczności zawieszania spraw sądowych do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed Urzędem Patentowym – ten temat od lat wzbudza wiele rozbieżności i kontrowersji.



Co się zmieni?

Nigdy przedtem w polskim systemie (poza postępowaniami przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych) sąd powszechny nie decydował o ważności prawa, na którym powód opierał swoje powództwo.

Wyżej opisany stan zmienia Ustawa, stanowiąc, że **w sprawach dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub obejmuje żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.** Powyższa regulacja oznacza, że pozwany z tytułu np. naruszenia prawa do znaku towarowego będzie mógł wytoczyć powództwo wzajemne, domagając się unieważnienia prawa do tego znaku towarowego.

Oczywiście unieważnienie prawa do znaku towarowego, stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego lub unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy zostały spełnione odpowiednie przesłanki wskazane w p.w.p. To ten ostatni akt prawny zawiera wszystkie przepisy materialnoprawne w

[1] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego..

zakresie przesłanek ważności praw własności przemysłowej. Sąd ds. własności intelektualnej będzie musiał jednak po raz pierwszy zastosować zarówno te przesłanki, jak i reguły interpretacyjne wypracowywane przez lata przez orzecznictwo polskie i unijne.

Powództwo wzajemne będzie można wnieść przed sąd wyłącznie w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. W innych sprawach dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej (czyli przede wszystkim patentów lub praw ochronnych na wzory użytkowe) o ważności tych praw nadal orzeka wyłącznie Urząd Patentowy RP. Taki podział należy uznać za uzasadniony; przewaga Urzędu Patentowego w zakresie aspektów technicznych nie budzi wątpliwości. Dopóki w polskim systemie prawnym nie zostanie wprowadzona instytucja tzw. sędziego technicznego, dopóty taki podział powinien pozostać niezmienny.

Przebieg postępowania w razie wniesienia powództwa wzajemnego

Po spełnieniu wymogów formalnych dla pozwu wzajemnego (opisanych w Ustawie – właściwych dla wymogów formalnych pozwu oraz odpowiedniej identyfikacji unieważnianego lub wygaszanego prawa) sąd musi się zwrócić do Prezesa Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania informacji, czy przed tym Urzędem nie toczy się już sprawa dotycząca znaku lub wzoru, którego dotyczy powództwo wzajemne. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie o to samo, ale przed dwoma różnymi organami.

W zależności od odpowiedzi Urzędu możliwe są dwa scenariusze działania. Jeśli Prezes Urzędu Patentowego RP odpowie, że nie toczy się żadna sprawa przed tym organem, to sąd zajmuje się pozvem wzajemnym i w pierwszej kolejności rozstrzyga o ważności prawa, a następnie o roszczeniach z pozwu głównego. Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa wzajemnego przesyłany jest do Prezesa Urzędu Patentowego RP w celu dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru, a sam wyrok dotyczący unieważnienia prawa lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego ma skutek wobec osób trzecich.

Jeśli natomiast z informacji Prezesa Urzędu będzie wynikało, że przed Urzędem toczy się tożsama sprawa, to sąd zawiesi postępowanie do czasu prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP. W praktyce oznacza to ryzyko zawieszenia sprawy przed sądem na parę lat. W przepisie opisanym powyżej brakuje sprecyzowania, że informacja Prezesa Urzędu Patentowego RP musi dotyczyć postępowania dotyczącego znaku towarowego lub wzoru dokładnie w takim

zakresie, w jakim wytoczone jest powództwo wzajemne. Można sobie wyobrazić sytuację, w której przed Urzędem Patentowym RP toczy się unieważnienie znaku towarowego będącego podstawą powództwa wzajemnego, ale w innym zakresie niż wskazano to w powództwie wzajemnym. Nie będą to oczywiście sytuacje częste.

Ustawa przewiduje jeszcze jeden przypadek zawieszenia postępowania przed sądem w sytuacji wniesienia powództwa wzajemnego. Zgodnie z art. 479(127) Ustawy sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli toczy się inne postępowanie cywilne obejmujące żądanie, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne. Odnosi się to do sytuacji, w której powód prowadzi więcej niż jedną sprawę przed sądem opartą na prawie do danego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i tożsame powództwo wzajemne zostało wytoczone w innej sprawie cywilnej.

Wątpliwości

Mimo że regulacja dotycząca powództw wzajemnych mieści się w kilku przepisach, to nie brakuje w niej wątpliwości. Można np. wskazać na sytuację, w której z powództwem z tytułu naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego występuje licencjodawca, a nie uprawniony z prawa wyłącznego. Licencjodawca nie może być stroną postępowania o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia, ponieważ nie jest właścicielem prawa. Istotą powództwa wzajemnego jest tożsamość podmiotowa stron, więc wydaje się, że w takiej sytuacji wytoczenie powództwa wzajemnego nie jest możliwe, co nie odpowiada potrzebom praktyki. Wobec niedawnej nowelizacji p.w.p. licencjodawcy zyskali znaczące ułatwienia w samodzielnym dochodzeniu roszczeń. Z kolei Rozporządzenie EU[2] w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej rozwiązało to jednym prostym przepisem, zgodnie z którym „jeżeli roszczenie wzajemne zostało podniesione w postępowaniu, w którym właściciel znaku towarowego nie jest jeszcze stroną, powiadamia się go i może zostać włączony w charakterze strony na warunkach określonych w ustawodawstwie krajowym” (art. 128 ust. 3).



[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Ciekawe też może być powiązanie art. 157 p.w.p. z przepisami Ustawy. Zgodnie z art. 157 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 p.w.p. Na żądanie strony pozwanej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 p.w.p. Pytanie, czy zarzutowi pozwanego z art. 157 p.w.p. nie powinno od razu towarzyszyć złożenie pozwu wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Powództwo o ustalenie braku naruszenia

Kolejnym z powództw szczególnych wprowadzonych przez Ustawę jest powództwo o ustalenie braku naruszenia, że podjęte lub zamierzone przez podmiot czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Innymi słowy, podmiot planujący określone czynności może żądać ustalenia przez sąd, że opracowane przez niego rozwiązanie (lub oznaczenie, produkt, technologia itp.) nie narusza praw wyłącznych innego, konkretnego podmiotu. Jest to działanie prewencyjne, nakierowane najczęściej na konkurenta, który może w przyszłości wysuwać roszczenia z tytułu naruszenia jego praw własności przemysłowej.

Sama instytucja powództwa o ustalenie również nie jest nowa w polskim systemie prawnym. Art. 189 k.p.c. dopuszcza

takie powództwo pod warunkiem posiadania przez powoda interesu prawnego. Ustawa z kolei precyzuje przypadki, w których powód będzie taki interes prawny miał. Zgodnie z art. 479(129) § 1 Ustawy interes prawny istnieje, gdy pozwany: „1) czynności, których dotyczy powództwo, uznał za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub 2) nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji”.

Ustawa precyzuje również, co należy rozumieć pod pojęciem „należycie wyznaczony termin” użytym w przepisie. Zgodnie z Ustawą termin został należycie wyznaczony, jeżeli: „1) jego wyznaczenie nastąpiło w formie pisemnej, 2) nie był krótszy niż dwa miesiące od dnia doręczenia uprawnionemu pisma oraz 3) w treści pisma powód dokładnie oznaczył czynności, które zamierza podjąć i które mogą stanowić naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wskazując, w jakim zakresie może nastąpić naruszenie, i wezwał uprawnionego do wyraźnego potwierdzenia, że nie stanowią one naruszenia”.

Praktyka pokaże, czy to powództwo będzie faktycznie wykorzystywane przez przedsiębiorców – zakres informacji, które powinny być ujawnione potencjalnemu pozwanemu, może jednak odstraszać zainteresowanych ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.



Zapraszamy do kontaktu



Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner
pawel.podrecki@tragle.pl



Beata Matusiewicz-Kulig

Adwokat, Partner
beata.matusiewicz@tragle.pl



dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzecznik patentowy, Partner
anna.sokolowska@tragle.pl

Artykuły zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami kancelarii Tragle Konarski Podrecki i Wspólnicy.

the law