

Sposoby zabezpieczenia roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej²

Abstract

In reference to the problem of the excessive length of civil proceedings, many people who possess an intellectual property right are looking for effective protection in proceedings to secure the claims which are characterized by the promptness and simplified characters. It is particularly of vital importance in the field of intellectual property law, where the lack of a rapid response to the breach could lead to irreversible consequences. Due to the nature of rights regarding incorporeal goods, the question of the security of claims arising from the breach has long aroused the interest of the doctrine.

Of particular interest is the issue of protection of non-monetary claims. According to the current law, the court may even secure the claim in a form, which in fact leads to the complete satisfaction of the claim holder. Therefore, the courts should, prior to making such decision, conduct a thorough analysis of all the circumstances of the particular case. Courts should above all consider the fact that the effects of security should not lead to a particularly drastic consequences for the obliged person.

¹ Student V roku Prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

² Fragment pracy magisterskiej autora, która nosi tytuł: *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*.

I. Wstęp

Truizmem wydaje się stwierdzenie, iż z postępowaniem cywilnym, wiąże się problem jego częstej przewlekłości. Z pewnością taki, a nie inny kształt procedury cywilnej jest wynikiem dążenia przez ustawodawcę do urzeczywistnienia takich zasad procesowych jak dwuinstancyjność czy zasada pełnego rozpoznania sprawy wymagająca przeprowadzenia wszystkich relewantnych dowodów. To wszystko, w pewnych sytuacjach, będzie prowadziło do braku efektywności owego postępowania. Odpowiedź na wskazany problem może stanowić postępowanie zabezpieczające uregulowane w art. 730–757 k.p.c.³

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów należy wyróżnić dwa zasadnicze cele postępowania zabezpieczającego: zapewnienie skuteczności oraz wykonalności orzeczenia, jakie zapadnie po zakończeniu postępowania jurysdykcyjnego (merytorycznego) w sprawie. W drodze wyjątku od zasady wyrażonej art. 731 k.p.c., który stanowi, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zabezpieczenia roszczenia, celem postępowania zabezpieczającego może być także tymczasowe zaspokojenie roszczenia uprawnionego.

Postępowanie zabezpieczające odgrywa niewątpliwie doniosłą rolę, w przypadku zabezpieczenia roszczeń powstających w związku z naruszeniem praw z zakresu własności intelektualnej. W szczególności w przypadku roszczeń niepieniężnych (m.in. o zaniechanie), jego rola jest trudna do przecenienia. Skutki bezprawnych działań dotyczą nie tylko uprawnionego, ale również osoby trzeciej – nabywców towarów oraz konsumentów. Trzeba podkreślić, że w okresie pomiędzy wszczęciem postępowania, a ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy, powstają u uprawnionego szkody polegające nie tylko na zmniejszeniu się sprzedaży, ale także często na utracie renomy i reputacji (naruszający niejednokrotnie sprzedaje towary gorszej jakości). Ewentualne późniejsze odszkodowanie czy wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści wielokrotnie będą nieadekwatne do rzeczywistych strat uprawnionego. W takim procesie, istnieje bowiem znaczna trudność w precyzyjnym określeniu szkody, a utrata dobrego imienia przedsiębiorcy jest praktycznie niemożliwa do dokładnego zweryfikowania. Gdy weźmiemy również pod uwagę częstą niewypłacalność pozwanego, to dojdziemy nieuchronnie do wniosku, iż tylko natychmiastowe powstrzymanie bezprawnych działań może spowodować, że problem odszkodowania oraz innych świadczeń pieniężnych albo całkowicie przestanie istnieć, albo przynajmniej stanie się łatwiejszy do rozwiązania.

Poniżej, najpierw zaprezentuję sposoby zabezpieczenia odnoszące się do wszystkich rodzajów roszczeń. Następnie, zostaną omówione formy zabezpieczenia roszczeń z zakresu

³ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

prawa własności intelektualnej, które ze względu na specyfikę praw na dobrach niematerialnych wykazują pewne odrębności.

II. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych

Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych zostały wyczerpująco wymienione w art. 747 k.p.c. Dlatego też, niedopuszczalne jest zastosowanie przez sąd innych sposobów zabezpieczenia⁴. W doktrynie podkreśla się, iż stworzenie enumeratywnego katalogu zabezpieczenia roszczeń, w tym przypadku było możliwe, ponieważ wspólną cechą zabezpieczenia wykonalności orzeczeń zasądających świadczenie pieniężne, jest dążenie do utrzymania stanu majątkowego dłużnika, po to, aby dzięki temu zapewnić skuteczność późniejszej egzekucji⁵.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, katalog dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych obejmuje: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego (pkt 1); obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową (pkt 2); ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu (pkt 3); obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską (pkt 4); ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu (pkt 5); ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Wskazane sposoby zabezpieczenia posiadają tzw. konserwacyjny charakter – w ich przypadku chodzi jedynie o to, aby utrzymać istniejący stan rzeczy dla celów ewentualnej egzekucji.

Należy zaznaczyć, że wybór sposobu zabezpieczenia należy do uprawnionego, a sąd jest związany jego wnioskiem. Jednocześnie sąd może ograniczyć wnioskowany sposób zabezpieczenia i przykładowo zamiast zakazu zbywania i obciążania nieruchomości orzec wyłącznie zakaz zbywania nieruchomości⁶. Nie ulega wątpliwości, iż sposób

⁴ T. Ereciński (w:) *Kodeks postępowania cywilnego – Komentarz*, T. Ereciński (red.), Warszawa 2012, s. 688.

⁵ A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Lublin 2002, s. 313.

⁶ T. Ereciński, *op.cit.*, s. 689.

zabezpieczenia powinien być w konkretnym przypadku adekwatny do celu⁷. Dlatego też, ustawodawca zawarł w art. 730¹ § 3 k.p.c. niezwykle ważną dyrektywę interpretacyjną, która bywa nazywana w doktrynie dyrektywą „minimalnej uciążliwości”⁸. W myśl tego przepisu (który odnosi się również do zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych) przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad miarę. Uzasadnieniem dla wprowadzenia wspomnianej zasady jest fakt, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ma charakter tymczasowy, ergo nie przesądza o ostatecznym wyniku merytorycznego postępowania w sprawie. Ze wskazanej zasady należy również wyprowadzić postulat, aby każdy wniosek był traktowany indywidualnie, a sposób zabezpieczenia uwzględniał specyfikę danej sprawy⁹.

W odniesieniu do sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych wyjątkowy charakter posiadają art. 753 i 753¹ k.p.c. Po pierwsze, dopuszczają one udzielenie zabezpieczenia w oparciu jedynie o uprawdopodobnienie roszczenia. Po drugie, odступują one od zasady wyrażonej w art. 731 k.p.c., która głosi, że zabezpieczenia roszczenia nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Taka wyjątkowa regulacja posiada niewątpliwie głębokie uzasadnienie społeczne. Wymienione w tych przepisach roszczenia pełnią doniosłą rolę ze względu na fakt, że dostarczają uprawnionemu koniecznych środków utrzymania (roszczenie alimentacyjne, roszczenie o rentę, wynagrodzenie za pracę etc.). Ustawodawca w tym przypadku nie tylko nie nakazuje uprawnionemu aby uprawdopodobnił interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, ale także pozwala sądowi zabezpieczyć roszczenie w sposób nowacyjny (antycypacyjny) poprzez np. nakazanie obowiązanemu zapłaty określonej sumy pieniężnej co prowadzi do takich samych skutków (zaspokojenia roszczenia), które co do zasady powinny wystąpić dopiero po zakończeniu postępowania merytorycznego w sprawie.

W tych wyjątkowych przypadkach, celem postępowania zabezpieczającego nie jest więc zapewnienie wykonalności wyroku, lecz tymczasowe zaspokojenie roszczenia uprawnionego.

Na zakończenie rozważań dotyczących zabezpieczenia roszczeń pieniężnych należy dodać, że w myśl art. 750 k.p.c. owo zabezpieczenie nigdy nie może obejmować rzeczy, wierzytelności i praw, z których egzekucja jest wyłączona. Co ważne, Sąd Najwyższy wskazał, że:

⁷ A. Jakubecki, *op.cit.*, s. 313.

⁸ T. Ereciński, *op.cit.*, s. 635.

⁹ *Ibidem*, s. 636.

Wskazane ograniczenie nie dotyczy zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych dokonywanego na zasadach art. 755 k.p.c., chociażby sąd zastosował jako formę zabezpieczenia jeden ze sposobów wskazanych w art. 747 k.p.c.¹⁰

III. Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych

Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może: unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania (pkt 1), ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem (pkt 2), zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia (pkt 3), uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem (pkt 4), nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze (nr 5).

Wskazane wyliczenie ma charakter przykładowy, dlatego, w przeciwieństwie do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, sąd może zastosować także inne niż wymienione sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia dalszych rozważań, zgodnie z art. 755 § 2¹ k.p.c. jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków, przepisu art. 731 nie stosuje się.

Sąd również w przypadku zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych związany jest sformułowanym we wniosku żądaniem uprawnionego. Zatem, możliwość wyboru przez sąd sposobu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy uprawniony wskazał we wniosku kilka sposobów zabezpieczenia, a zastosowanie jednego lub niektórych z nich wystarcza do zabezpieczenia, albo gdy sąd może wydać postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia z urzędu¹¹.

IV. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej

W przypadku ochrony praw z zakresu własności intelektualnej mamy do czynienia zarówno z zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych jak i niepieniężnych. Jak już zostało

¹⁰ Uchwała SN z dnia 27 lutego 1975 r., sygn. akt III PZP 2/72.

¹¹ T. Ereciński, *op.cit.*, s. 725.

zasygnalizowane, celem zabezpieczenia może być zapewnienie wykonalności przyszłego orzeczenia, udzielenie uprawnionemu natychmiastowej ochrony prawnej, która w przypadku udzielenia jej później byłaby nieskuteczna (zapewnienie skuteczności przyszłego orzeczenia), albo zupełnie wyjątkowo tymczasowe zaspokojenie roszczenia uprawnionego. Zatem, skoro roszczenia pieniężne z zakresu własności intelektualnej zmierzają tylko do zapewnienia wykonalności przyszłego wyroku, to należy przyjąć, że zastosowanie znajdują sposoby określone w art. 747 k.p.c., a problematyka ta nie wykazuje w tym przypadku szczególnej specyfiki¹².

Należy jednakże zauważyć, iż dopiero ustawa zmieniająca k.p.c. z 16 września 2011 r. wprowadziła istotne zmiany w stosunku do roszczeń pieniężnych wynikających z praw własności intelektualnej i spowodowała, że ich zabezpieczenie rzeczywiście nie wykazuje odrębności wobec innych roszczeń pieniężnych. Od 3 maja 2012 r. nie jest możliwe dokonanie nowacyjnego zabezpieczenia wskazanych roszczeń, które było dopuszczalne na mocy przepisów k.p.c. w poprzednim brzmieniu. Sąd dotychczas mógł nakazać obowiązanemu zapłacić określoną sumę pieniężną jeszcze przed zakończeniem merytorycznego postępowania w sprawie. Było to jednak rozwiązanie krytykowane w doktrynie ze względu na fakt, że rozmiar wskazanych roszczeń jest najczęściej ogromny, a żadne względy aksjologiczne nie uzasadniały takiego uprzywilejowania na ich rzecz¹³. Jak twierdzi T. Ereciński: „Zabezpieczenie nowacyjne roszczeń pieniężnych powinno być ograniczone do istotnych społecznie i socjalnie spraw o dostarczanie środków utrzymania”¹⁴.

V. Cel i zasady zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej

Rozważania należy rozpocząć od przedstawienia celu i zasad rządzących zabezpieczeniem roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Jeżeli chodzi o cel zabezpieczenia w tych przypadkach, to niewątpliwie nie będzie nim zapewnienie wykonalności przyszłego orzeczenia, albowiem ze względu na istotę wskazanych roszczeń, ich wykonanie (skuteczna egzekucja) może ziścić się niezależnie od udzielenia lub braku zabezpieczenia. Dlatego też należy przyjąć, że celem zabezpieczenia przedmiotowych roszczeń będzie przede wszystkim zapewnienie skuteczności orzeczenia, tj. udzielenie uprawnionemu takiej należytej ochrony prawnej, której brak

¹² A. Jakubecki, *op.cit.*, s. 319.

¹³ T. Ereciński, *op.cit.*, s. 714.

¹⁴ *Ibidem*, s. 714.

spowodowałyby nieskuteczność orzeczenia wydanego w postępowaniu jurysdykcyjnym w sprawie.

Powstaje pytanie, jak należy ocenić sytuację, w której sposób zabezpieczenia zastosowany przez sąd, prowadzi do dokładnie takich samych rezultatów, jakie zostałyby osiągnięte w wyniku przeprowadzenia merytorycznego postępowania w sprawie. Czy możliwe jest zatem dokonanie zabezpieczenia nowacyjnego (antycypacyjnego) w przypadku zabezpieczenia roszczeń z zakresu własności intelektualnej?

Na tak postawione pytanie należy obecnie udzielić odpowiedzi twierdzącej. Pomimo tego, że zabezpieczenie co do zasady nie powinno zmierzać do zaspokojenia roszczenia (art. 731 k.p.c.), jednakże jak wskazuje doktryna, zakaz wynikający z art. 731 k.p.c. nie dotyczy zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania¹⁵. Wskazany pogląd został również zaaprobowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego¹⁶. Dlatego też należy przyjąć, iż w przypadku gdy sąd dokonuje zabezpieczenia na podstawie art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., takie zabezpieczenie może niejako antycypować przyszłe rozstrzygnięcie w sprawie, ergo prowadzić do zaspokojenia roszczenia uprawnionego. Stąd też, wyjątkowo, celem postępowania zabezpieczającego może być w takim przypadku tymczasowe zaspokojenie roszczenia uprawnionego (analogicznie jak w art. 753–754 k.p.c.).

Wskazane stanowisko dodatkowo wzmacnia art. 755 § 2 k.p.c., zgodnie z którym, przepisu art. 731 k.p.c. nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. Regulacja ta w moim przekonaniu przesądza o tym, że w przypadku roszczenia o zaniechanie działań naruszających prawo z dziedziny własności intelektualnej sąd, niezależnie od sposobu dokonanego zabezpieczenia, może to uczynić w sposób zaspokajający roszczenie uprawnionego. Uważam, że interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, właśnie w sprawach z zakresu własności intelektualnej przejawia się w tym, że zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych skutków (np. utraty renomy).

Konkludując, celem postępowania zabezpieczającego w przypadku roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej może być zarówno zapewnienie skuteczności przyszłego orzeczenia w sprawie, jak i tymczasowe zaspokojenie roszczenia uprawnionego.

W tym miejscu należy szerzej omówić zasady, na podstawie których sąd wybiera sposób zabezpieczenia. Generalną zasadę, w tym zakresie, wyraża wspomniany wcześniej art. 730¹ § 3 k.p.c., który stanowi, że przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni

¹⁵ *Ibidem*, s. 725.

¹⁶ Por. Postanowienie SN z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt IV CSK 224/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 101.

interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Sąd powinien każdorazowo dokonać całościowej oceny sytuacji w kontekście wyważenia wszystkich interesów stron. Jak wskazuje E. Traple: „Przy zabezpieczeniach nowacyjnych sąd powinien zwracać szczególną uwagę na proporcjonalność zastosowanego środka do celu, jaki ma być osiągnięty w wyniku zabezpieczenia”¹⁷.

Wskazana dyrektywa minimalnej uciążliwości zabezpieczenia jest jednakże w praktyce mocno ograniczona. Jak wykazałem powyżej, wynika to z tego, że sąd może zastosować tylko taki sposób (lub sposoby) zabezpieczenia, który został przedstawiony we wniosku uprawnionego, ponieważ jest związany jego granicami. To ograniczenie nie dotyczy spraw, w których ustanowienie zabezpieczenia może nastąpić z urzędu¹⁸. Stąd też należałoby moim zdaniem postulować, aby uprawniony, wskazując we wniosku przynajmniej kilka sposobów zabezpieczenia roszczenia, gdyż w ten sposób może niejako „rozwiązać rękę” sądowi.

VI. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej

W odniesieniu do sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, z zakresu prawa własności intelektualnej należy stwierdzić, że najczęściej spotykanymi w praktyce sposobami są zakazy lub nakazy dokonania określonych czynności przez obowiązanego oraz zajęcie określonych przedmiotów. Poniżej zostaną one dokładniej omówione.

Jednym z przykładowo wskazanych w art. 755 k.p.c. sposobów zabezpieczenia roszczeń jest unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania. Jak wskazuje doktryna, owo unormowanie praw i obowiązków może polegać na ustanowieniu przez sąd określonych nakazów i zakazów¹⁹. Są to niewątpliwie typowe sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, w szczególności znajdujące zastosowanie w przypadku roszczenia o zaniechanie²⁰. Przedstawiony pogląd znajduje pełne zastosowanie w zakresie zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej. Jak trafnie twierdzi T. Ereciński:

¹⁷ E. Traple, *System prawa autorskiego*, s. 761 za: P. Podrecki, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 561–562.

¹⁸ T. Ereciński, *op.cit.*, s. 646.

¹⁹ *Ibidem*, s. 725.

²⁰ A. Jakubecki, *op.cit.*, s. 320.

W sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji sąd może w ramach postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia ustanowić zakaz zbywania lub innego wprowadzania do obrotu określonych towarów oraz zakaz prowadzenia reklamy określonej treści²¹.

Należy podkreślić, że sposób zabezpieczenia polegający na zakazie kontynuacji działań naruszających prawa z dziedziny własności intelektualnej, wiąże się przede wszystkim z dochodzeniem roszczeń o zaniechanie, jednakże może się on okazać równie przydatny w przypadku zabezpieczenia innych roszczeń²².

W związku z ustanowieniem przez sąd zakazu zbywania czy wprowadzania do obrotu określonych towarów powstaje pytanie o skutki jego naruszenia przez obowiązane. Nie jest bowiem jasne, czy skutkiem złamania takiego zakazu jest nieważność czynności, czy też może jest ona po prostu bezskuteczna? Przychylam się do poglądu wyrażonego przez A. Jakubeckiego, który uważa, że:

Ochrona prawna udzielona w merytorycznym postępowaniu nie powinna iść dalej, niż ochrona, która ma być udzielona w merytorycznym postępowaniu w sprawie. Jeżeli sens zabezpieczenia roszczenia wyraża się w przerwaniu bezprawnych działań polegających na wprowadzaniu do obrotu, to zadaniem ochrony prawnej nie jest wyłączenie skuteczności nabycia rzeczy, lecz tylko uniemożliwienie działań sprzecznych z treścią prawa wyłącznego²³.

W związku z powyższym, egzekwowanie takiego zakazu powinno następować w drodze sądowej egzekucji na podstawie art. 1051 k.p.c., który umożliwia sądowi dyscyplinowanie dłużnika poprzez nałożenie grzywny. W razie jej niezapłacenia, na podstawie art. 1053 k.p.c. sąd zamienia karę grzywny na areszt. Trzeba zaznaczyć, że zakaz zbywania przedmiotów objętych postępowaniem jest obecnie wprost przewidziany w art. 755 § 1 pkt 2 k.p.c.

Wskazane zagadnienie należy ocenić w sposób odmienny, gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie o zaniechanie, lecz roszczenie o usunięcie skutków naruszenia np. przez usunięcie znaków towarowych z określonych wyrobów, ponieważ celem zabezpieczenia jest w tym przypadku uniemożliwienie przeniesienia własności określonych rzeczy²⁴. Jeżeli takie zabezpieczenie ma mieć w ogóle sens, to wydaje się, że należałoby przyjąć bezskuteczność względną czynności prawnej w przypadku jego naruszenia.

²¹ T. Ereciński, *op.cit.*, s. 727.

²² A. Jakubecki, *op.cit.*, s. 322.

²³ *Ibidem*, s. 324.

²⁴ *Ibidem*, s. 324.

Zaakceptowanie takiego stanowiska umożliwiłoby prowadzenie egzekucji w stosunku do nabywcy przedmiotów opatrzonych cudzym znakiem towarowym. Jednakże wskazane rozwiązanie może być ograniczone w praktyce, ze względu na art. 169 § k.c.²⁵, który ustanawia ochronę nabywców w dobrej wierze²⁶.

Kolejnym często stosowanym sposobem zabezpieczenia omawianych roszczeń jest zajęcie przedmiotów. Niewątpliwie, w przypadku zabezpieczenia roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, zajęcie określonych przedmiotów może okazać się najbardziej efektywnym sposobem²⁷. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące argumenty: po pierwsze – przy dokonaniu zajęcia komornik wpisuje zajęte rzeczy do protokołu zajęcia (art. 847 § 1 k.p.c.); po drugie – w myśl art. 854 k.p.c. na każdej zajętej ruchomości komornik umieszcza znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie; wreszcie, o atrakcyjności tej formy zabezpieczenia przesądza art. 855 § 1 k.p.c. pozwalający komornikowi oddać zajęte przedmioty pod dozór innej osoby niż dłużnik. Zalety tej formy zabezpieczenia spowodowały, że została ona wskazana wprost jako sposób zabezpieczenia w uchylonej już ustawie o znakach towarowych.

Należy podkreślić, iż zajęcie rzeczy ruchomych jako sposób konserwacyjnego zabezpieczenia roszczeń pieniężnych odgrywa odmienną rolę niż w przypadku roszczeń niepieniężnych. W przypadku pierwszych, zajęcie ma na celu utrzymanie stanu majątkowego na potrzeby ewentualnej egzekucji, co powoduje, że kwestia jakie przedmioty będą podlegały zajęciu ma znaczenie tylko z punktu widzenia ich wartości przy sprzedaży egzekucyjnej²⁸. Przy zabezpieczeniu roszczeń niepieniężnych chodzi zaś o konkretne przedmioty, w stosunku do których ma się odnosić, orzeczone w przyszłym wyroku, działanie²⁹.

Konkludując rozważania dotyczące zajęcia rzeczy ruchomych, jako formy zabezpieczenia należy zaznaczyć, że może ona być efektywna nie tylko w odniesieniu do roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, lecz także przy zabezpieczeniu roszczenia o zaniechanie. W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę wskazane wyżej regulacje postępowania egzekucyjnego, będzie ono często nawet bardziej atrakcyjną formą zabezpieczenia niż np. zakaz wprowadzania do obrotu określonych towarów. Jeżeli bowiem rzeczy ruchome zostaną oddane pod dozór osoby innej niż obowiązanemu, to wydaje się, iż będzie to w sposób skuteczniejszy uniemożliwiało obowiązanemu naruszenie prawa wyłącznego, niż po prostu ustanowienie zakazu określonego działania.

²⁵ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

²⁶ A. Jakubecki, *op.cit.*, s. 325.

²⁷ *Ibidem*, s. 325.

²⁸ *Ibidem*, s. 327.

²⁹ *Ibidem*, s. 327.

VII. Kontrowersyjność zagadnienia zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie na przykładzie konfliktów powstających na gruncie art. 21¹ pr.aut.³⁰

Jak już zostało wyżej wskazane, kwestia zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej (w szczególności roszczenia o zaniechanie) posiada doniosłe znaczenie praktyczne. W tym miejscu zamierzam przedstawić zagadnienie, które w mojej ocenie jawi się jako jedno z najciekawszych w zakresie przedmiotowej tematyki. Jego nieoczywistość i kontrowersyjność wynika przede wszystkim z faktu, że sąd dokonujący zabezpieczenia musi przede wszystkim ważyć dwa przeciwstawne, lecz równie znaczące interesy: ochronę uprawnionego oraz swobodę działalności gospodarczej obowiązanego.

Na wstępie należy zarysować wskazane zagadnienie, również ze strony materialno-prawnej, aby przedstawić pełny obraz sytuacji. W myśl art. 21¹ ust. 1 pr.aut. operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach radiowych i telewizyjnych, wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją, zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zgodnie z ust. 2 wskazanego przepisu w przypadku sporów związanych z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21¹ ust. 1 pr.aut., stosuje się przepisy art. 110¹⁸ pr.aut., który wskazuje na mediację, jako na właściwy sposób rozpatrzenia sporu. Reemitowaniem utworu, zgodnie z art. 6 pkt 5 pr.aut., jest rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian, programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego użytku. Co ważne, obowiązki zawarcia umowy przez operatora sieci kablowej odpowiada obowiązek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, przewidziany w art. 106 ust. 2 pr.aut. Do odmowy zawarcia umowy mogłoby dojść jedynie z ważnych powodów (art. 106 ust. 2 pr.aut.). Przyczyny wskazujące na ich istnienie nie zostały wymienione, także ustawa nie zawiera żadnych elementów pomocnych w określeniu tego, co może być uznane za przeciwwskazanie w przystąpieniu do umowy. Nie zostały również ukazane jakiegokolwiek wytyczne dotyczące warunków, na podstawie których ma być udzielona zgoda na korzystanie z utworów. Wyznaczenie ich, w razie sporu pomiędzy operatorem sieci kablowej a organizacją, następowało dotychczas, w okresie objętym sporem, według zasad wskazanych w art. 108 ust. 5 pr.aut., który został uchylony z dniem 8 lipca 2010 r. Obecnie ustawa określa jedynie, iż spory związane z zawarciem umowy przez operatora

³⁰ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

sieci kablowej i organizację zbiorowego zarządzania mają być rozstrzygane w drodze mediacji.

Wskazane uregulowanie jest problematyczne z wielu względów. Po pierwsze, zawarte w art. 110¹⁸ pr.aut. postanowienia są w moim przekonaniu błędne z punktu widzenia technik prowadzenia mediacji. Przykładowo ust. 4, wprowadza regulację pozwalającą mediatorowi na przedstawienie stronom propozycji zawarcia ugody, co wśród mediatorów krajów zachodnich uznawane jest za niedopuszczalne ze względów psychologicznych (to strony, a nie mediator, przedstawiają opcje rozwiązania problemów). Po drugie, w związku z uchyleniem wskazanego art. 108 ust. 5 pr.aut. wydaje się, że pomimo braku wyraźnego wskazania przepisu ustawy, w razie sporu pomiędzy operatorem, a organizacją, strony są uprawnione do wystąpienia do sądu z żądaniem ustalenia treści takiej umowy. Zdaję sobie sprawę z tego, iż w doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym dla możliwości żądania przed sądem ustalenia treści stosunku prawnego pomiędzy stronami konieczne jest wyraźne ustawowe upoważnienie. Jednakże w przypadku zaakceptowania tego stanowiska, operatorzy telewizji kablowych mogliby zostać pozbawieni możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też uważam, że operator sieci kablowej mógłby wystąpić do sądu z wnioskiem o ukształtowanie, wskazując jako podstawę art. 21¹ pr.aut., pomimo tego, iż nie zawiera on wprost upoważnienia do takich działań.

Niezależnie od wskazanych wyżej problemów, należy stwierdzić, że zarówno w orzecnictwie jak i doktrynie ugruntowany został pogląd, że do naruszenia bezwzględnych autorskich praw majątkowych dochodzi w przypadku ich eksploatacji bez zgody uprawnionego lub zezwolenia wynikającego z licencji ustawowej³¹. Co istotne, do działań naruszających autorskie prawa majątkowe zaliczone zostało także przystąpienie przez operatora sieci kablowej do reemisji utworów bez zawarcia wymaganej art. 211 ust. 1 pr.aut. umowy³². Dlatego też, w przypadku dokonania przez operatora reemisji, bez zawarcia wskazanej umowy, organizacji zbiorowego zarządzania będą przysługiwały roszczenia określone w art. 79 pr.aut. Zawarte w nim postanowienia mają niewątpliwie charakter bezwzględnie obowiązujący. Jednym z roszczeń w nim wymienionych jest możliwość żądania zaniechania dalszych naruszeń i właśnie ono będzie przedmiotem dalszych rozważań.

W tym miejscu dochodzimy do kluczowego pytania: w jaki sposób sąd powinien zabezpieczyć roszczenie o zaniechanie reemisji przez operatora sieci kablowej, który dokonuje reemisji bez zawarcia z organizacją zbiorowego zarządzania umowy o której mowa w art. 211 ust. 1 pr. aut. Czy może on żądać

³¹ Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1999 r., sygn. akt I CKN 1139/97, OSNC 200/1/6.

³² Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2010 r., sygn. akt V CSK 458/09.

zabezpieczenia poprzez ustanowienie całkowitego zakazu reemisji przez operatora sieci kablowej? Ze względu na trudności negocjacyjne pomiędzy stronami, czas konieczny do osiągnięcia konsensu (przede wszystkim w zakresie wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządu) wskazany problem często występuje w praktyce, jednakże jego rozwiązanie z pewnością nie jest oczywiste.

Rozważmy przypadek, gdy uprawniony żąda zabezpieczenia roszczenia poprzez ustanowienie całkowitego zakazu reemisji przez operatora sieci kablowej. Na początku należy wskazać, jakie okoliczności (interesy) przemawiają za przyjęciem zasadności takiego sposobu zabezpieczenia.

Niewątpliwie zabezpieczenie poprzez ustanowienie całkowitego zakazu reemisji zapewni należytą ochronę uprawnionemu. Taka ochrona, pomimo jej tymczasowości, będzie pełna, gdyż będzie niejako antycypowała przyszłe rozstrzygnięcie sądu (co jest dozwolone w świetle wskazanego wyżej orzecznictwa SN). Co więcej, takie zabezpieczenie z pewnością wykreuje skuteczny bodziec, który dostatecznie mocno zmotywuje operatora sieci kablowej do przyspieszenia negocjacji, względnie do szybkiego zaakceptowania warunków stawianych przez organizację zbiorowego zarządzania. Trzeba również przyjąć, iż jakikolwiek inny sposób zabezpieczenia (np. zajęcie rzeczy), byłby niewątpliwie daleko mniej owocny.

Z kolei po stronie obowiązanej (operatora sieci kablowej), efekty takiego zabezpieczenia będą bardzo daleko idące. Biorąc pod uwagę fakt, że działalność gospodarcza prowadzona przez operatorów sieci kablowych sprowadza się *de facto* do reemisji dokonywanej na podstawie umowy, o której mowa w art. 21¹ pr.aut. należy stwierdzić, iż takie zabezpieczenie oznaczałoby całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, co konsekwentnie musi doprowadzić do rychłego bankructwa. Powstaje zatem pytanie, czy sąd może zabezpieczyć roszczenie w sposób, który niechybnie doprowadzi do upadku podmiotu gospodarczego?

Oczywiście odpowiedź zawsze będzie zależała od całokształtu okoliczności konkretnej sprawy, jednakże, moim zdaniem, odpowiedź na tak postawione pytanie jest co do zasady negatywna.

Po pierwsze, uważam, że takie zabezpieczenie naruszałoby zasadę minimalnej uciążliwości zabezpieczenia o której mowa w art. 730¹ § 3 k.p.c. Pomimo tego, iż w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej dopuszczalne jest nowacyjne zabezpieczenie roszczenia, to w żaden sposób nie przesądza to o tym, że wskazana zasada wyboru środka zabezpieczenia nie obowiązuje. Wprost przeciwnie – sąd rozpatrujący taki wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien tym bardziej zwiększyć swoją ostrożność, aby nie obciążać obowiązanej ponad potrzebę. W analizowanym przykładzie skutek przesądzający o zakończeniu działalności winien mieć istotne znaczenie przy dokonywaniu przez sąd oceny wniosku w świetle wskazanej zasady minimalnej uciążliwości.

Po drugie, sąd rozpatrujący wniosek o takie zabezpieczenie powinien pamiętać, że dochodzenie przez uprawnionego roszczenia o zaniechanie w postępowaniu jurysdykcyjnym w sprawie (które już się toczy, lub dopiero ma zostać wszczęte) należałoby oceniać w świetle art. 5 k.c. W tym miejscu trzeba przywołać wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż:

Nie zostało wyłączone zastosowanie także na gruncie postanowień ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych stosowanie art. 5 k.c., ale bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów mających na celu realizację ochrony bezwzględnych praw sprzeciwia się, co do zasady, przyznaniu ochrony podmiotowi działającemu bezprawnie, chyba że chodziłoby o interes ogółu. Ugruntowane zostało w doktrynie i orzecznictwie zapatrywanie, że stanowiąca klauzulę generalną konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego ma na celu dostosowywanie zakresu abstrakcyjnie ujętych uprawnień do konkretnej sytuacji³³.

Uważam, że skoro w postępowaniu jurysdykcyjnym sąd, również na gruncie prawa autorskiego uprawniony jest (wyjątkowo) do dokonywania oceny w świetle art. 5 k.c., to także sąd rozpatrujący wniosek o zabezpieczenie niosące dla obowiązanego tak drastyczne skutki, powinien brać wskazany przepis pod uwagę – jednakże nie wprost (w postępowaniu zabezpieczającym uprawniony dochodzi ochrony tymczasowej), lecz jako pewną klauzulę dostarczającą uniwersalne zasady realizacji praw podmiotowych.

Wreszcie sąd, w analizowanej sytuacji, powinien wziąć pod uwagę inne okoliczności. Przede wszystkim to, czy obowiązanym prowadził poprzednio reemisję na warunkach określonych w poprzedniej umowie z tą samą organizacją, oraz warunki nowej umowy (w szczególności dotyczące wynagrodzenia za reemisję) proponowane przez organizację zbiorowego zarządzania. Jeżeli w konkretnej sytuacji organizacja proponuje operatorowi warunki, które są oczywiście niekorzystne i w żaden sposób nieuzasadnione cenami rynkowymi, a dodatkowo, w zakresie poprzedniej umowy, współpraca pomiędzy stronami nie rodziła problemów, to wskazane okoliczności również kreowałyby argument przeciwko ustanawianiu przez sąd całkowitego zakazu reemisji jako sposobu zabezpieczenia. Uprawniony uzyskiwałby niczym nieuzasadnioną nadmierną ochronę prawną.

Należy zauważyć, że rozwiązanie wskazanego problemu mogłoby być odmienne, jeżeli operator sieci kablowej zdołałby technicznie „wyodrębnić” reemisję dotyczącą utworów chronionych przez organizację zbiorowego zarządzania, z którą pozostaje w sporze. W takiej sytuacji sąd mógłby niewątpliwie zastosować częściowy zakaz reemisji odnoszący się wyłącznie do chronionych przez daną organizację utworów.

³³ Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt V CSK 373/10.

VIII. Podsumowanie

Jak wynika z powyższej analizy, zabezpieczenie roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej (w szczególności roszczeń niepieniężnych) cechuje się istotną specyfiką i posiada szczególne znaczenie praktyczne, m.in. ze względu na jego szybkość i uproszczony charakter.

Należy przede wszystkim pamiętać, iż w przypadku roszczeń niepieniężnych zabezpieczenie może mieć charakter antycypacyjny, czyli zapewniać uprawnionemu taką samą ochronę, jak miałoby to miejsce w przypadku pozytywnego wyniku postępowania jurysdykcyjnego w sprawie. W związku z tym, najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia jest ustanowienie przez sąd określonych zakazów związanych z działalnością obowiązanego.

Co niezwykle ważne, sąd zabezpieczający roszczenie powinien zawsze brać pod uwagę dyrektywę minimalnej uciążliwości i rozważać ją w perspektywie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy. Sąd musi zatem każdorazowo przewidywać, jakie skutki (nie tylko doraźne) spowoduje zastosowanie danego sposobu zabezpieczenia. Trzeba pamiętać, iż postępowanie zabezpieczające ma na celu udzielenie tymczasowej ochrony prawnej, a sąd udziela zabezpieczenia wyłącznie na podstawie uprawdopodobnionego roszczenia i interesu prawnego (art. 730¹ k.p.c.), co powoduje, że w często w wyniku przeprowadzenia postępowania merytorycznego w sprawie (w czasie którego zostaje przeprowadzone dokładne postępowanie dowodowe), werdykt sądu może być niekorzystny dla uprawnionego.