

Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w przedmiocie wprowadzenia do Kodeksu
Postępowania Cywilnego tzw. listów ochronnych

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego dokonała wnikliwej analizy regulacji i funkcjonowania listów ochronnych w innych państwach europejskich oraz zapoznała się z funkcjonującą w Polsce praktyką składania takich listów.

Ustawowa regulacja tzw. listów ochronnych w Europie została wprowadzona w Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii. W Szwajcarii i Niemczech list ochronny może zostać złożony w jakiegokolwiek sprawie przez każdą osobą, która obawia się, że może zostać wszczęte postępowanie zabezpieczające, które będzie toczyć się bez jej udziału. W Holandii i Hiszpanii listy ochronne mogą być składane przed wszczęciem ewentualnego postępowania zabezpieczającego jedynie w sprawach o naruszenie patentu. W Belgii, podobnie jak w Polsce, listy ochronne nie są uregulowane, choć są one składane w sądach w związku z obawą udzielenia zabezpieczenia bez wystuchania obowiązanego w sprawach o ochronę własności intelektualnej.

Odrębna regulacja tzw. listów ochronnych znajduje się również w *Rules of Procedure of the Unified Patent Court* obowiązujących w postępowaniu przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Analiza przepisów istniejących w poszczególnych państwach, a także tych regulujących postępowanie przed Jednolitym Sądem Patentowym pozwala na sformułowanie wniosku, że listy ochronne mogą mieć znaczenie w tych postępowaniach zabezpieczających, w których rozstrzygnięcie o udzieleniu tymczasowego zabezpieczenia odbywa się bez wystuchania obowiązanego, na podstawie jedynie wniosku złożonego przez uprawnionego. Co więcej obowiązanemu nie ma nawet możliwości, aby dowiedzieć się, że takie postępowanie zostało zainicjowane przez uprawnionego.

List ochronny składany przez obowiązanego, jeszcze przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego przez uprawnionego, ma pozwolić sądowi orzekającemu na poznanie stanowiska podmiotu, który ma podstawy przypuszczać, że sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu tymczasowym roszczeń bez jego udziału i nie będzie on mógł przedstawić swoich argumentów.

W Hiszpanii w przeciwieństwie do innych jurysdykcji, w których przewiduje się możliwość składania listów ochronnych, list ochronny jest doręczany uprawnionemu po jego złożeniu w sądzie, niezależnie od tego, czy wniosek już on wniosek o zabezpieczenie. W Niemczech, Holandii i Szwajcarii uprawniony jest informowany o złożeniu listu ochronnego przez obowiązanego po wniesieniu przez niego wniosku o tymczasowe zabezpieczenie. Wówczas uprawniony może też ustosunkować się do argumentów obowiązanego zawartych w liście ochronnym. Po rozważeniu argumentów stron, sądy mają swobodę co do tego, czy postanowienie w sprawie wniosku o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń wydać jednak bez słuchania obowiązanego czy też zarządzić rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie z udziałem obu stron.

Należy podkreślić, że wniesienie listu ochronnego nie wpływa na uprawnienia sądu do decydowania o tym, czy udzielenie zabezpieczenia nastąpi w procedurze *ex parte* czy *inter partes*. W żadnym z analizowanych systemów prawnych wniesienie listu ochronnego nie obliuguje sądu do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie w procedurze *inter partes*.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zwraca uwagę, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 8 marca 2023 r. w sprawach własności intelektualnej zasadą jest, że rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia odbywa się z udziałem obowiązanego.

Stosownie do art. 755§2² Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej sąd udziela zabezpieczenia po wystuchaniu obowiązanej, chyba że konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku. W ocenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej odbywa się w procedurze *inter partes*, składanie dodatkowych pism przez potencjalnie obowiązanych pozostaje bez wpływu na przebieg takiego postępowania. Niezależnie bowiem, czy taki list zostanie złożony, sąd i tak doręcza potencjalnemu obowiązanemu wniosek o zabezpieczenie, który odpowiadając na niego może ustosunkować się do twierdzeń i argumentów uprawnionego. Należy zauważyć, że listy ochronne składane przed wszczęciem postępowania o zabezpieczenie, które z założenia ma charakter *inter partes*, nie mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób na przebieg postępowania zabezpieczającego.

Nie ma wątpliwości, że obecnie na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego zasadą jest w sprawach własności intelektualnej podejmowanie decyzji o zabezpieczeniu z udziałem obowiązanej. Wyjątki stanowią te sytuacje, w których istnieje konieczność natychmiastowego rozstrzygnięcia wniosku oraz przypadki określone w art. 755§2² zdanie drugie Kodeksu postępowania cywilnego : „*Nie dotyczy to sposobów zabezpieczenia w całości podlegających wykonaniu przez komornika albo polegających na ustanowieniu zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego*”.

Zwrócić należy uwagę, że przepisy te, przewidujące wyjątkowo możliwość udzielenia zabezpieczenia bez udziału drugiej strony stanowią implementację art. 9 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48WE z 29 kwietnia 2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dyrektywa 2004/48). Przepis ten wprost przewiduje możliwość udzielenia zabezpieczenia bez wystuchania drugiej strony zarówno poprzez zakaz wprowadzania do obrotu, jak i zajęcie towarów, w sytuacjach, gdy zdaniem organu orzekającego uzasadnia to przypadek szczególny, wymagający natychmiastowego podjęcia decyzji przez sąd. Jako przykład sytuacji wymagającej natychmiastowego podjęcia decyzji przez sąd przepis ten wskazuje opóźnienie w udzieleniu zabezpieczenia, które mogłoby spowodować dla właściciela praw szkodę nie do naprawienia. Dyrektywa 2004/48 zobowiązuje zatem Państwa strony do wprowadzenia przepisów, które we właściwych przypadkach pozwalają na udzielenie zabezpieczenia bez wystuchania podmiotu obowiązanej. Ponadto art. 3 Dyrektywy 2004/48 nakłada na państwa członkowskie obowiązek takiego ukształtowania środków zabezpieczających i naprawczych, aby były one „*sprawiedliwe i słuszne, nie nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani też nie pociągały za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień, a także aby były one skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem*”. Proporcjonalność stosowanych w tym zakresie środków wymaga również uwzględnienia należytej ochrony interesów podmiotu uprawnionego, które w szczególnych, bardzo nielicznych przypadkach mogą wymagać podjęcia decyzji w procedurze *ex parte*. W ocenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego wskazane w art. 755§2² Kodeksu postępowania cywilnego sądy przypadki, w których możliwe jest udzielenie zabezpieczenia w procedurze *ex parte* są zgodne z art. 3 oraz art. 9 ust. 4 Dyrektywy 2004/48 i zabezpieczają w sposób należyty interesy podmiotów potencjalnie obowiązanych. Należy podkreślić, że po pierwsze nawet w tych przypadkach, gdy zabezpieczenie może być udzielone *ex parte*, strona obowiązana będzie miała prawo do wystuchania na późniejszym etapie postępowania, a więc w postępowaniu zażaleniowym. Po drugie istniejące regulacje zapewniają stronie obowiązanej możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy zostanie oddalone

powództwo podmiotu uprawnionego bądź nie zostanie ono w ogóle wniesione, a zabezpieczenie spowoduje szkodę w majątku obowiązane. Po trzecie, zgodnie z art. 148§2 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (a więc bez udziału podmiotu obowiązane) w sytuacji, gdy uzna, że wymaga tego interes obowiązane

W ocenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przywołane przepisy pozwalają przyjąć, że przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego środki są proporcjonalne i pozwalają sądowi orzekającemu w konkretnej sprawie na właściwe wyważenie interesów stron, zapewniając w należyty sposób zarówno uprawnionemu, jak i obowiązane ochronę przysługujących im praw.

Mając powyższe na uwadze, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego nie rekomenduje wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego możliwości składania tzw. listów ochronnych w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej.