

Mgr Szynkarek Jakub: Gromadzenie i zabezpieczenie dowodów w sprawach cywilnych o naruszenie praw własności przemysłowej

Uniwersytet Wrocławski, adwokat

Wstęp – potrzeba gromadzenia i zabezpieczenia dowodów w sprawach cywilnych o naruszenie praw własności przemysłowej

Jednym z najistotniejszych wyzwań prawa procesowego w sprawach cywilnych o naruszenie praw własności przemysłowej jest brak dostatecznych możliwości pozyskiwania dowodów oraz ich zabezpieczania przed utratą. Prawo własności przemysłowej wraz z prawem autorskim i prawami pokrewnymi tworzy prawo własności intelektualnej⁴²⁷, którego jedną z najistotniejszych cech jest ochrona dóbr niematerialnych, a więc istniejących niezależnie od przedmiotu materialnego, który je inkorporuje. Ryzyko związane z naruszeniem tego typu praw jest więc szczególnie duże wobec choćby łatwości zwielokrotniania chronionych dóbr intelektualnych⁴²⁸. Możliwości dochodzenia roszczeń zależą więc w głównej mierze od tego czy prawo procesowe umożliwia ich skuteczną realizację. Jak trafnie zatem stwierdza M. Rejdak „podstawowym instrumentarium zapewniającym egzekwowanie nie tylko praw własności intelektualnej, ale wszelkich praw cywilnych są przepisy cywilnoprocesowe. Rzeczywista ochrona własności intelektualnej może istnieć tylko wtedy, gdy przepisy prawa uznając te prawa podmiotowe, jednocześnie gwarantują procesowe środki prawne”⁴²⁹.

Potrzebę zapewnienia skutecznych środków realizacji roszczeń materialnoprawnych dostrzegł również ustawodawca unijny. W wyniku prac legislacyjnych w 2004 r. została przyjęta dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁴³⁰. Głównym założeniem dyrektywy było zapewnienie równorzędnego poziomu ochrony praw własności intelektualnej we

⁴²⁷ R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a*, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 54.

⁴²⁸ Na temat skali naruszeń zob. np. „Raport dotyczący ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej w Polsce w latach 2009-2011”, dostępny w Internecie [29.04.2015 r.]: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/raporty/Raport_statystyki_za_2009_2011.pdf.

⁴²⁹ M. Rejdak, *Wydobycie dowodów od pozwanego w postępowaniu cywilnym o naruszenie praw własności przemysłowej (w świetle art. 6 dyrektywy 2004/48/WE i prawa polskiego)*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” nr 118/2012, s. 98.

⁴³⁰ Dz.Urz. WE L 157/2004., s. 45 ze zm., dalej jako dyrektywa.

wszystkich państwach członkowskich⁴³¹. Nie bez znaczenia jest nawet tytuł dyrektywy, który jednoznacznie wskazuje na istotę przede wszystkim środków prawnych służących egzekwowaniu praw własności intelektualnej. Z tego względu w preambule dyrektywy wskazuje się, że elementami o pierwszorzędym znaczeniu dla ustalenia naruszenia praw własności intelektualnej są dowody, dlatego też koniecznym jest zapewnienie skutecznych środków ich przedstawiania, uzyskiwania i przechowywania.

Ustawa z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej⁴³² zapewnia wystarczająco dobre podstawy do dochodzenia roszczeń, dlatego należy się zastanowić, czy prawo procesowe aktualnie jest wystarczającym gwarantem ich urzeczywistnienia. Pierwotnie swoistego rodzaju *remedium* na trudności dowodowe w sprawach m. in. o naruszenie praw własności intelektualnej miał być art. 322 k.p.c., zgodnie z którym, jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy dożywocia sąd uzna, że ściśle udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Słusznie jednak zauważył A. Jakubecki, że przepis ten może i potrafi być przydatny przy określaniu wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu, ale jest bezużyteczny, gdy niemożliwym bądź znacznie utrudnionym jest wykazanie samego faktu powstania uszczerbku majątkowego⁴³³. Rozwiązań w zakresie gromadzenia i zabezpieczenia dowodów należy poszukać zatem gdzie indziej. Jedynie na marginesie wypada zaznaczyć, że w przypadku naruszeń praw własności przemysłowej poszkodowani zasadniczo i tak są w nieco korzystniejszej sytuacji od poszkodowanych z tytułu naruszenia praw autorskich. W sprawach o naruszenie ogólnie praw własności intelektualnej w ramach ciężącego na powodzie ciężaru dowodu spoczywa m. in. obowiązek wykazania, że jest on uprawniony do danego dobra intelektualnego. W przypadku praw własności przemysłowej pozycja powoda w tym zakresie jest więc o tyle korzystna, że wystarczy powołać się na określone praw wyłączne i w tej mierze przedstawić dowód jego istnienia w postaci np. świadectwa ochronnego. W sprawach o naruszenie praw autorskich niejednokrotnie będzie zachodziła potrzeba, pomimo istniejących różnego rodzaju domniemań, wykazania autorstwa.

⁴³¹ A. Tischner, *Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – cz. I*, „Monitor Prawniczy” 13/2005, s. 632.

⁴³² Tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1410, dalej jako p.w.p.

⁴³³ A. Jakubecki [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1675.

Pojęcie gromadzenia dowodów i środki prawne gwarantujące jego realizację

Kodeks postępowania cywilnego ani ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawierają definicji pojęcia „gromadzenia dowodów“. Należy zatem w pierwszej kolejności dokonać wykładni tego terminu na gruncie języka potocznego. Słownik języka polskiego słowo „gromadzić“ definiuje jako składać w jednym miejscu, zbierać, kolekcjonować⁴³⁴. Normatywnym wyrazem czynności polegających na gromadzeniu dowodów jest art. 6 dyrektywy, który stanowi, że Państwa Członkowskie zapewniają, iż na wniosek strony, która przedstawiła należyte dostępne dowody wystarczające do poparcia jej roszczeń oraz, potwierdzające te roszczenia, wyszczególnione dowody znajdujące się pod kontrolą strony przeciwnej, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie takich dowodów przez stronę przeciwną, pod warunkiem zapewnienia ochrony informacji poufnych. Podobną funkcję do art. 6 pełni art. 8 dyrektywy. Zatytułowany został jako „prawo do informacji” i przewiduje, że w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego lub jakąkolwiek inną osobę, u której np. stwierdzono posiadanie na skalę handlową towarów naruszających prawo⁴³⁵.

Zarówno art. 6, jak i art. 8 dyrektywy mają na celu uprzywilejowanie poszkodowanego w zakresie uzyskiwania dowodów naruszeń, do których dostęp z założenia jest ograniczony. Art. 6 dotyczy przy tym uzyskiwania dowodów znajdujących się we władaniu pozwanego, natomiast art. 8 udostępniania informacji. Wspólnym ich celem jest jednak mimo wszystko gromadzenie informacji oraz dowodów niezbędnych do skutecznego wytoczenia powództwa oraz dalszego prowadzenia postępowania⁴³⁶.

Polską ustawą, mocą której miał się odbyć proces implementacji art. 6 i art. 8 dyrektywy była ustawa z dnia 9 V 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw⁴³⁷. Z uzasadnienia projektu ustawy można wyczytać, że implementacja art. 6 i art. 8 dyrektywy ma zostać dokonana poprzez

⁴³⁴ *Słownik języka polskiego*, red. W. Doroszewski, Warszawa 1960 r., s. 1307.

⁴³⁵ Dyrektywa, oprócz tego przypadku, wskazuje również na wykonywanie na skalę handlową usług naruszających prawo, dostarczanie na skalę handlową usług stosowanych w działaniach naruszających prawo.

⁴³⁶ M. Rejdak, jw., s. 108.

⁴³⁷ Dz.U. nr 99/2007, poz. 662, dalej jako ustawa nowelizująca.

odpowiednią nowelizację art. 286¹ p.w.p.⁴³⁸ W zakresie pozyskiwania dowodów od pozwanego w art. 286¹ p.w.p. nie sposób jednak znaleźć wyraźnej w tej mierze regulacji. Próby odkodowania normy prawnej wśród przepisów ustawy p.w.p. również nie dają żadnych rezultatów. Ze sprawozdania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wdrożenia dyrektywy wynika, że postępowanie dowodowe określone w dyrektywie odpowiada podstawowym zasadom wyrażonym w polskich przepisach dotyczących procedury cywilnej, w szczególności umożliwia stronom zgłaszanie wniosków dowodowych obejmujących dowód z dokumentów lub przedmiotów znajdujących się w posiadaniu strony przeciwnej (art. 248, art. 249, art. 293 i art. 308 k.p.c.)⁴³⁹. Stanowisko to zostało obszernie skrytykowane w polskiej literaturze przez M. Rejda. Autorka przede wszystkim trafnie wskazuje, że wskazane powyżej przepisy k.p.c. nie przewidują zasadniczo żadnej sankcji na wypadek odmowy przedstawienia dowodów przez pozwanego⁴⁴⁰. Postanowienia sądu⁴⁴¹, z których wynika obowiązek dostarczenia określonego dowodu, nie zostały ujęte w zamkniętym katalogu tytułów egzekucyjnych⁴⁴², o których mowa w art. 777 k.p.c. Oznacza to zatem, że postanowienie to nie może być wykonane w ramach postępowania egzekucyjnego.

O jedynym w zasadzie ujemnym następstwie niewykonania zobowiązania sądu do przedstawienia określonego dowodu stanowi art. 233 §2 k.p.c., zgodnie z którym sąd oceni według własnego przekonania i na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniom sądu. „Sankcja” ta jest w zupełności jednak nieadekwatna do rzeczywistego skutku odmowy tj. pozbawienia poszkodowanego prawa dostępu do dowodu naruszenia. Nawet gdyby przyjąć skutek najdalej idący przy swobodnej ocenie sądu, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia dowodu, a więc uznanie twierdzeń powoda za prawdziwe, to i tak w dalszym ciągu powód nie dowie się czy właściwie sformułował swoje twierdzenia. Być może gdyby dysponował kompletnym materiałem dowodowym, jego twierdzenia byłyby inne tj. żądanie

⁴³⁸ Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 9 V 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1241, dostępny w Internecie [29.04.2015 r.]: [http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/9E6D0744542C765EC125724500362735/\\$file/1241.pdf](http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/9E6D0744542C765EC125724500362735/$file/1241.pdf).

⁴³⁹ „Sprawozdanie z wdrożenia w Polsce dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej”, dostępny w Internecie [29.04.2015 r.]: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/raporty/enforcement_sprawozdanie_przyjete_przez_KERM.pdf.

⁴⁴⁰ M. Rejda, jw., s. 135.

⁴⁴¹ Art. 248 §1 k.p.c. mówi co prawda o zarządzeniu sądu, niemniej nie powinno ulegać wątpliwości, że jest to jedynie niedopatrzanie ze strony ustawodawcy, skoro zarządzenia może wydawać jedynie przewodniczący, a nie sąd.

⁴⁴² D. Zawistowski [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz LEX*, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2014, s. 199.

zapłaty odszkodowania byłoby znacznie wyższe wobec wiedzy o rzeczywistych rozmiarach naruszeń. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na dokładniejszą analizę zgodności przepisów k.p.c. oraz p.w.p. z art. 6 dyrektywy, niemniej można już pokusić się o stwierdzenie, że brak jakiejkolwiek w zasadzie sankcji w przypadku odmowy przedstawienia dowodu przez pozwanego całkowicie przekreśla sens tej instytucji i czyni ją jedynie iluzoryczną.

Art. 8 dyrektywy, o czym była już mowa stanowi o tzw. roszczeniu informacyjnym, dlatego też został zatytułowany „prawo do informacji”. Jeszcze przed wejściem w życie dyrektywy polskie przepisy przewidywały tego typu instytucję jednakże tylko w zakresie spraw o naruszenie praw autorskich. Art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 II 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁴⁴³ stanowił lakonicznie, że sąd rozpoznaje w terminie 3 dni wniosek mającego w tym interes prawny o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia, określonej przez sąd, dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Pomimo tej dosyć lakonicznej treści, przepis ten był uznawany za ewenement w polskim prawie własności intelektualnej⁴⁴⁴. Niewątpliwie jednak słusznie krytykowano dysproporcję jaka powstała pomiędzy ochroną dóbr niematerialnych chronionych przepisami ustawy autorskiej, a dobrami chronionymi w ramach ustawy Prawo własności przemysłowej. Brak było bowiem dostatecznych podstaw prawnych do stosowania w drodze analogii art. 80 ust. 1 pkt 2 u.p.a.i.p.p. do spraw o naruszenie praw własności przemysłowej⁴⁴⁵. Sytuacja uległa diametralnej zmianie wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej, która dodała art. 286¹ p.w.p. zawierający m. in. roszczenie informacyjne.

Do chwili obecnej nie do końca rozstrzygnięty pozostaje problem charakteru prawnego roszczenia informacyjnego. Ścierają się bowiem poglądy⁴⁴⁶ o jego materialnoprawnym charakterze z poglądami o procesowej naturze tego środka prawnego. Wątpliwości budzi również kwestia, czy roszczenie informacyjne może służyć choćby

⁴⁴³ Tekst jedn. Dz.U. nr 152/2010, poz. 1016, dalej jako u.p.a.i.p.p.

⁴⁴⁴ A. Tischner, *Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej* [w:] *Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwejki*, red. J. Barta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” nr 88/2004, s. 148.

⁴⁴⁵ Tamże, s. 280.

⁴⁴⁶ Za materialnoprawnym charakterem roszczenia informacyjnego opowiada się m. in. A. Tischner, E. Nowińska oraz J. Barta i R. Markiewicz. Zob. A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008, s. 288 i n., E. Nowińska [w:] *System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepankowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 763, J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2008, s. 185. Materialnoprawny charakter tego roszczenia poddał pod wątpliwość A. Jakubecki. Zob. A. Jakubecki [w:] *System Prawa Prywatnego. Tom 14B*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1661 i n.

pośrednio gromadzeniu dowodów, czy też jedynie, jak nazwa mogła by na to wskazywać, dostarczaniu informacji. Wykładnia literalna przepisów dyrektywy nakazuje *prima facie* wyłączenie roszczenia informacyjnego z katalogu środków prawnych związanych z dowodami. Środki prawne służące wydobyciu dowodów od pozwanego oraz służące ich zabezpieczeniu zostały uregulowane łącznie w sekcji 2, natomiast roszczenie informacyjne w sekcji 3 zatytułowanej w dodatku „prawo do informacji”. W literaturze przedmiotu powszechnie przyjmuje się jednak, że roszczenie informacyjne, choć z założenia ma nieco inny cel, aniżeli środki prawne służące wydobyciu dowodów od pozwanego, co najmniej pośrednio służy również gromadzeniu dowodów⁴⁴⁷. O jedynie pośrednim skutku w postaci gromadzenia dowodów w ramach roszczenia informacyjnego świadczy również wyraźne brzmienie art. 8 dyrektywy, który posługuje się jedynie pojęciem „przedstawienia informacji” całkowicie pomijając np. dokumenty. Należy to interpretować niewątpliwie w ten sposób, że ustawodawca celowo zrezygnował z rozszerzenia w art. 8 roszczenia informacyjnego na np. dokumenty i w tym zakresie nakazuje stosować wyłącznie art. 6 dyrektywy.

Poza wątpliwościami natury raczej teoretycznej roszczenie informacyjne rodziło sporo wątpliwości przede wszystkim praktycznych dotyczących ewentualnych skutków wykorzystywania go nie tylko w celu uzyskania informacji o naruszeniach, ale również, a czasami być może przede wszystkim, informacji mogących stanowić tajemnicę handlową naruszydela⁴⁴⁸. Obawy te zostały wzięte pod uwagę zarówno przez ustawodawcę wspólnotowego, jak i polskiego. Art. 286¹ ust. 3 p.w.p. stanowi, że sąd rozpoznając wniosek o zobowiązanie do udzielenia określonych informacji zapewnia zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.

Obawy wobec zbyt daleko idących skutków roszczenia informacyjnego dotyczyły pierwotnie również kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji. W pkt 14 preambuły dyrektywy wskazano, że środek prawny w postaci roszczenia informacyjnego powinien być stosowany jedynie w stosunku do działań prowadzonych w skali handlowej, co nie pozbawia jednak państwa członkowskiego możliwości zastosowania go również w odniesieniu do innych działań. Wątpliwości dotyczą oczywiście tej grupy podmiotów, które nie prowadzą działań na skalę handlową, a więc konsumentów. Polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości rozszerzenia roszczenia informacyjnego na konsumentów, co należy uznać za prawidłowe posunięcie. Art. 286¹ ust. 1 pkt 3 *in fine* p.w.p. stanowi zatem,

⁴⁴⁷ Zob. np. M. Rejdak, jw., s. 108, J. Barta, R. Markiewicz, jw., s. 185.

⁴⁴⁸ A. Tischner, jw., s. 161.

że działania określone w lit. a – d nie obejmują działań konsumentów będących w dobrej wierze.

W procesie implementacji polski ustawodawca zdaje się nie wziął w ogóle pod uwagę wymogu jaki stawia dyrektywa względem żądania powoda. Art. 8 dyrektywy stanowi wyrażnie, że organy sądowe mogą nakazać przedstawienie określonych informacji na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda. Przesłankę „uzasadnionego żądania” należałoby interpretować jako wymóg uprawdopodobnienia naruszenia praw autorskich, co z kolei nakazuje zastanowić się nad tym, czy polski ustawodawca świadomie zrezygnował z tej przesłanki, czy też jej brak jest wynikiem jedynie niezamierzonego działania. Rację należy w tej kwestii przyznać J. Barcie i R. Markiewiczowi, że brak jest wyraźnego wyodrębnienia tej przesłanki w art. 286¹ p.w.p., dlatego też należy ją zrekonstruować w drodze wykładni „prowspółnotowej”⁴⁴⁹.

Niezależnie od sporów dotyczących natury roszczenia informacyjnego należy pozytywnie ocenić wprowadzenie tego środka prawnego do przepisów p.w.p. Jego rola w kształtowaniu zasady procesowego uprzywilejowania poszkodowanego w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej jest trudna do przecenienia.

Zabezpieczenie dowodów

Instytucja zabezpieczenia dowodów nie jest nowością w prawie polskim. Mimo jednak dosyć długiej historii tej instytucji, nie doczekała się zbyt wielu obszernych opracowań, a spora część poglądów została sformułowana jeszcze pod rządami przepisów rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 29 XI 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego⁴⁵⁰. W ustawie Prawo własności przemysłowej kwestia zabezpieczenia dowodów pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej i obecnie jest uregulowana w art. 286¹ p.w.p. Przepis ten stanowi, że sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek o zabezpieczenie dowodów.

Art. 286¹ p.w.p. w zakresie w jakim dotyczy zabezpieczenia dowodów jest zbliżony do art. 80 u.p.a.i.p.p. Jak już zostało wskazane powyżej, art. 286¹ p.w.p. implementuje

⁴⁴⁹ J. Barta, R. Markiewicz, jw., s. 185. Autorzy potwierdzają w tej kwestii stanowisko zajęte przez A. Tischner. Zob. A. Tischner, *Harmonizacja...*, jw., s. 635.

⁴⁵⁰ R. Flejszar [w:] *Dowody w postępowaniu cywilnym*, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010, s. 559.

dyrektywę, a konkretnie art. 7 w przypadku zabezpieczenia dowodów. Dyrektywa wskazuje przede wszystkim, że jeszcze przed wszczęciem postępowania sąd na wniosek strony, która przedstawiła należycie dostępne dowody może nakazać szybkie i skuteczne środki tymczasowe zapewniające zachowanie dowodów dotyczących zarzucanego naruszenia. Środki takie mogą obejmować szczegółowy opis z pobraniem próbek lub bez, zajęcie fizyczne naruszających prawo towarów, a także, we właściwych przypadkach, materiałów i narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów.

Art. 286¹ p.w.p. niestety powieli błędy art. 80 u.p.a.i.p.p. pomimo, że jego pierwsza krytyka pojawiła się już w chwili wejścia w życie ustawy o prawa autorskim i prawach pokrewnych w 1994 r.⁴⁵¹ Przede wszystkim problemy interpretacyjne rodzą pojęcia „miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek”.

Nie jest również jasnym dlaczego w art. 286¹ p.w.p. wskazano oprócz terminu 3 dniowego na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie dowodu również termin 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej. Oczywiście obydwa terminy mają jedynie charakter instrukcyjny, niemniej trudno doszukać się uzasadnienia dla wydłużenia terminu w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, gdy brak jest analogicznej regulacji w prawie autorskim. Nie da się przecież z góry założyć, że sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej będą bardziej skomplikowane niż w przypadku spraw o naruszenie praw autorskich⁴⁵².

Art. 286¹ p.w.p. stanowi *lex specialis* względem art. 310 – art. 315 k.p.c. tj. przepisów dotyczących zabezpieczenia dowodów⁴⁵³, dlatego w pozostałym zakresie należy stosować przepisy k.p.c. Pierwszą kwestią jaka pojawia się na tle praktycznego stosowania art. 286¹ w zw. z przepisami k.p.c. dotyczącymi zabezpieczenia dowodów to rozumienie pojęcia „zabezpieczenia”. Tradycyjnie już przez pojęcie „zabezpieczenie dowodu” rozumie się jego wcześniejsze przeprowadzenie, o czym stanowi wprost art. 310 k.p.c. Tymczasem w

⁴⁵¹ M. Wysocka, *Wybrane zagadnienia procesowe związane ze stosowaniem w praktyce sądowej art. 80 ust. 1 i 2 nowego prawa autorskiego*, „Jurysta” 4/1994, s. 11 i n., E. Nowińska, jw., s. 762. Ustawodawca nie powtórzył natomiast błędu z art. 80 u.p.a.i.p.p. polegającym na połączeniu zabezpieczenia dowodów z zabezpieczeniem roszczeń.

⁴⁵² Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku spraw o naruszenie praw własności przemysłowej w zasadzie odpadają ewentualne wątpliwości sądu co do uprawnienia do dysponowania określonymi prawami. Wystarczy, o czym była już mowa, że powód przedstawi dowód istnienia ochrony prawnej w postaci określonego świadectwa. Nawet w jego braku wystarczy zweryfikować jego twierdzenia z np. bazą danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Takiej możliwości nie ma w sprawach o naruszenie praw autorskich.

⁴⁵³ Postanowienie SN z dnia 9 IX 1997 r., I CZ 95/97 oraz postanowienie SA w Warszawie z 20 VI 1995 r., I Acz 580/95 [w:] J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Kraków 2005, s. 618.

sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, na co wskazuje dyrektywa, częściej będzie zachodzić potrzeba fizycznego zajęcia dowodów w celu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, bądź ukryciem. W tradycji np. prawa francuskiego i angielskiego instytucje związane z zabezpieczaniem dowodów⁴⁵⁴ miały na celu przede wszystkim fizyczne zajęcie dowodów. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodów nie znajduje się w katalogu tytułów egzekucyjnych stąd pod wątpliwość należy poddać jego skuteczność⁴⁵⁵. Niekiedy próbuje się „ratować” brak wyraźnej regulacji dopuszczającej fizyczne zajęcie dowodów w ramach ich zabezpieczenia poprzez instytucję protokołu stanu faktycznego sporządzanego przez komornika w oparciu o art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji⁴⁵⁶. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają niestety na dokładniejsze omówienie tej instytucji. Uważam jednak, że protokół stanu faktycznego nie może być *remedium* na brak wyraźnej regulacji w zakresie zajęcia dowodów⁴⁵⁷.

Art. 7 dyrektywy zawiera również szereg istotnych regulacji dotyczących zabezpieczenia dowodów, które powinny wyrównać poziom ochrony w poszczególnych państwach członkowskich. Stanowi m. in. o złożeniu kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń związanych z wyrządzeniem szkody wskutek udzielenia zabezpieczenia oraz o upadku zabezpieczenia, na wypadek niewytoczenia powództwa w określonym przez sąd terminie. Polski ustawodawca postanowił praktycznie wszystkie te kwestie rozwiązać poprzez odesłanie w art. 286¹ ust. 9 p.w.p. do art. 733, art. 742 i art. 744 – art. 746 k.p.c., a więc do przepisów z zakresu postępowania zabezpieczającego. Ten sposób legislacji został poddany krytyce przez A. Tischner oraz T. Targosza, którzy słusznie wskazali, że „nie ma żadnych podstaw, by do postępowania o zabezpieczenie dowodu miały znaleźć zastosowanie wprost lub odpowiednio przepisy o postępowaniu zabezpieczającym, są to bowiem zupełnie różne instytucje procesowe. Dlatego znajdujące się w uzasadnieniu projektu odniesienia do art. 742, art. 733, art. 744, art. 745 i art. 746 k.p.c. są bezpodstawne”⁴⁵⁸.

⁴⁵⁴ W przypadku prawa francuskiego chodzi o instytucję *saisie-contrefaçon*, a w prawie angielskim o środek prawny zwany *Anton Piller Order*.

⁴⁵⁵ A. Nowak-Gruca, *Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” nr 101/2008, s. 57.

⁴⁵⁶ Dz.U. nr 231/2011, poz. 1376 ze zm.

⁴⁵⁷ W systemie prawa francuskiego instytucja *saisie-contrefaçon* obowiązuje niezależnie od komorniczego protokołu stanu faktycznego (fr. *le constat d’huissier*) co świadczy o nieco zróżnicowanym charakterze obydwu środków prawnych.

⁴⁵⁸ A. Tischner, T. Targosz, *Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 V 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i*

Ze wskazanych powyżej względów należy przyjąć, że rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę w zakresie zabezpieczenia dowodów w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej nie jest do końca zgodne z wymogami dyrektywy. Brak pełnej zgodności niestety stawia pod znakiem zapytania zasadę procesowego uprzywilejowania poszkodowanych w tego typu sprawach i nakazuje zastanowić się nad ewentualnymi zmianami w toku przyszłych nowelizacji.

Podsumowanie

Procesowe środki związane z gromadzeniem i zabezpieczaniem dowodów w sprawach cywilnych o naruszenie praw własności przemysłowej należą niewątpliwie do jednych z najistotniejszych gwarancji realizacji zasady procesowego uprzywilejowania poszkodowanego. Dysponowanie informacjami oraz dowodami o naruszeniach jest zazwyczaj warunkiem koniecznym do wytoczenia powództwa, gdyż brak dowodów pozbawia możliwości nie tylko udowodnienia rozmiaru poniesionej szkody, ale często również faktu jej powstania. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo własności przemysłowej zawierają odpowiednie regulacje z zakresu gromadzenia dowodów oraz ich zabezpieczania. Z punktu widzenia jednak wymogów dyrektywy z dnia 29 IV 2004 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przyjąć należy, mając na uwadze wszystkie uwagi poczynione w ramach niniejszego opracowania, że nie dokonano prawidłowej implementacji art. 6 i 7. Postuluje się zatem, aby w ramach kolejnych nowelizacji doprecyzować zarówno przepisy k.p.c., jak i p.w.p., aby odpowiadały one wymogom dyrektywy.

Bibliografia:

1. Barta J. (red.), *Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji*, Kraków 2004.
2. Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Kraków 2005.
3. Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie*, Warszawa 2008.
4. Błaszczak Ł., Markiewicz K., E. Rudkowska-Ząbczyk (red.) *Dowody w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 2010.
5. Dolecki H., Wiśniewski T., *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz LEX*, Warszawa 2014.

6. Nowak-Gruca A., *Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” nr 101/2008, s. 57.
7. Rejdak M., *Wydobycie dowodów od pozwanego w postępowaniu cywilnym o naruszenie praw własności przemysłowej (w świetle art. 6 dyrektywy 2004/48/WE i prawa polskiego)*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” nr 118/2012, s. 98.
8. Skubisz R. (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a*, Warszawa 2012.
9. Tischner A., *Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – cz. I*, „Monitor Prawniczy” 13/2005, s. 632.
10. Tischner A., *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008.
11. Tischner A., Targosz T., *Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw*, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” nr 97/2007, s. 125.
12. Wysocka M., *Wybrane zagadnienia procesowe związane ze stosowaniem w praktyce sądowej art. 80 ust. 1 i 2 nowego prawa autorskiego*, „Jurysta” 4/1994, s. 11.

Akty prawne:

1. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. WE L 157/2004., s. 45 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 VIII 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 231/2011, poz. 1376 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1410).
4. Ustawa z dnia 4 II 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. nr 152/2010, poz. 1016).

5. Ustawa z dnia 9 V 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 99/2007, poz. 662).