

## Dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji

► **Andrzej Tomaszek**<sup>1</sup>

W sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji mamy zwykle do czynienia z zabezpieczeniem roszczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>2</sup>, tj. o zaniechanie niedozwolonych działań i o usunięcie ich skutków. Zabezpieczenie tych roszczeń następuje w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności sąd uzna za odpowiedni, nie wyłączając zarządzeń przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych (art. 755<sup>1</sup> KPC). Zabezpieczenie ma charakter nowacyjny i polega najczęściej na unormowaniu praw i obowiązków stron lub uczestników na czas trwania postępowania bądź na ustanowieniu zakazu zbywania przedmiotów objętych postępowaniem (art. 755 § 1 pkt 1 i 2 KPC).

W latach 1993–2005 obowiązywał art. 21 ZNKU, przewidujący szczególnie sposób zabezpieczenia roszczeń poprzez zakaz zbywania lub innego wprowadzania do obrotu określonych towarów, jak i zakaz prowadzenia reklamy określonej treści. Choć wskazane sposoby zabezpieczenia miały charakter przykładowy, redakcja art. 21 ZNKU powodowała w praktyce sądowej niejednokrotnie pomijanie przepisu art. 755 KPC dającego sądowi dużą swobodę w tym zakresie. Obecnie problematyka zabezpieczenia roszczeń jest w zasadzie w całości uregulowana przepisami KPC i rozwiązanie to zasługuje na pełną aprobatę.

### Rodzaje roszczeń

**Roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań** (art. 18 ust. 1 pkt 1 ZNKU), słusznie uznane za najważniejszy w praktyce środek chroniący interesy przedsiębiorcy<sup>3</sup>, sądy zabezpieczają zwykle nakładając na obowiązanego zakaz określonych czynności (np. wprowadzania do obrotu towarów w określonych opakowaniach bądź opakowaniach zawierających konkretne oznaczenia bądź informacje, używania konkretnych oznaczeń swego przedsiębiorstwa, emisji reklam zawierającej konkretne treści, zawierania określonego rodzaju umów czy pobierania konkretnych opłat). Bezsporne jest, iż roszczenie o zaniechanie

zmierza do uzyskania biernego zachowania obowiązanego (nieuczciwego konkurenta), nie może zatem sprowadzać się do żądania czynnego zachowania. Zabezpieczenie mierza tu z reguły do zaspokojenia roszczenia, ale w okolicznościach konkretnej sprawy jest to dopuszczalne, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków (art. 731 w zw. z art. 755 § 2 KPC).

**Roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań** (art. 18 ust. 1 pkt 2 ZNKU) w praktyce sądowej sprowadzają się najczęściej do żądania orzeczenia o zniszczeniu przedmiotów związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji np. opakowań opatrzonych spornymi oznaczeniami lub oznaczeń, którymi towar (np. odzież) jest bezpośrednio opatrzony. Tak określone roszczenia zabezpieczane są poprzez zajęcie opakowań bądź towaru, od którego takich oznaczeń nie da się oddzielić i oddanie ich pod dozór na czas trwania procesu.

Trzecie z roszczeń niepieniężnych, przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ZNKU, tj. **roszczenie o złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie**, jako „zjawiskowa postać roszczenia o usunięcie skutków bezprawnych działań” zdaniem A. Jakubeckiego i R. Skubisza nie może być zabezpieczone ze względu na brak podstaw zabezpieczenia<sup>4</sup>.

Truizmem byłoby stwierdzenie, że wykonanie zabezpieczenia nie pozostaje obojętne dla interesów majątkowych obowiązanego. Niejednokrotnie wykonanie to skutkuje osłabieniem pozycji rynkowej, jak i uszczerbkiem w jego majątku np. w przypadku długotrwałego zakazu wprowadzania do obrotu znacznej partii towaru czy emisji określonej reklamy. Ilość i ciężar spraw, w których obowiązanym ponosił szkodę na skutek wykonania zabezpieczenia, a które zakończyły się potem prawomocnym oddaleniem powództwa<sup>5</sup> skłaniać powinna do refleksji, czy istnieje *de lege lata* realna możliwość wyrównania szkody poniesionej przez obowiązanego. Jak słusznie zauważył A. Jakubecki, upowszechnia się w praktyce przekonanie o wadze instytucji zabezpieczenia roszczeń, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, problem eliminacji negatywnych konsekwencji zabezpieczenia jest zatem coraz bardziej istotny. Eliminacja tych konsekwencji odbywa się poprzez naprawienie szkody na podstawie regulacji szczególnej zawartej w art. 746 KPC<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Adwokat, wspólnik w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp. k.

<sup>2</sup> T. jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej jako: ZNKU.

<sup>3</sup> J. Szwaia, K. Jasińska [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaia, Warszawa 2013, s. 860.

<sup>4</sup> A. Jakubecki, R. Skubisz [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaia, Warszawa 2013, s. 929. W 1994 r. wskazałem na możliwość zabezpieczenia takiego roszczenia na gruncie obowiązującej wówczas ustawy o znakach towarowych w sytuacji, gdy pozwany nie ma siedziby w Polsce lub przebywa w kraju jedynie czasowo i zachodzi obawa braku zaspokojenia ze względu na brak środków finansowych pozwalających na opłacenie ogłoszenia (A. Tomaszek, Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w sprawach o naruszenie prawa z rejestracji znaków towarowych, MoP Nr 8/2003, s. 231). Zabezpieczenie mogłoby sprowadzić się do nakazania obowiązanemu wpłacenia określonej kwoty na pokrycie kosztów przyszłego ogłoszenia. Na gruncie ZNKU spór w tym zakresie wydaje się problematyczny, bo trudno o rynkowego konkurenta, który miałby legitymację bierną, a jednocześnie przebywał jedynie czasowo w Polsce i nie posiadał tu majątku.

<sup>5</sup> Zob. przykłady wskazane przez A. Kubasa, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 KPC), „Transformacje Prawa Prywatnego” Nr 3–4/2006, s. 55–57.

<sup>6</sup> A. Jakubecki, Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 KPC) – zagadnienia wybrane, „Gdańskie Studia Prawnicze” T. XXVI, 2011, s. 40–41.

## Termin przedawnienia

Zgodnie z art. 746 KPC, zdaniem doktryny mającym charakter materialnoprawny i stanowiącym *lex specialis* wobec art. 415 KC – obowiązanemu przysługuje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia. Według aktualnego brzmienia tego przepisu roszczenie powinno być dochodzone w ciągu roku od dnia jego powstania<sup>7</sup>.

Uchybienie temu terminowi uniemożliwia dochodzenie roszczeń również na zasadach ogólnych.

### Termin przedawnienia zaczyna biec:

- 1) jeżeli zabezpieczenia udzielono przed wszczęciem postępowania procesowego w sprawie – z upływem terminu wyznaczonego przez sąd do wniesienia pozwu w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia, jeżeli uprawniony pozwu nie złożył;
- 2) jeśli uprawniony nie wystąpił w pozwie o całość lub o wszystkie zabezpieczone roszczenia albo wystąpił o inne roszczenia niż zabezpieczone – z dniem doręczenia odpisu pozwu obowiązanemu (jako daty zawiąnięcia sporu zgodnie z art. 192 pkt 1 KPC)<sup>8</sup>;
- 3) z dniem uprawomocnienia się zarządzenia przewodniczącego o zwrocie pozwu złożonego przez uprawnionego (art. 130 i 130<sup>2</sup> KPC);
- 4) z dniem uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu pozwu (art. 199 KPC);
- 5) z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania z powództwa uprawnionego na skutek cofnięcia pozwu;
- 6) z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu o oddaleniu powództwa;
- 7) z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania z innych przyczyn niż cofnięcie pozwu.

Jeśli powództwo zostało tylko w części uwzględnione, to o odpowiedzialności uprawnionego można mówić tylko wtedy, gdy „roszczenie uwzględniono tylko w takim zakresie, który – gdyby tylko do takiej jego części ograniczało się żądanie pozwu lub wniosku – nie uzasadniałoby udzielenia zabezpieczenia albo nie uzasadniałoby udzielenia go w postaci lub w takim zakresie, jak to miało miejsce i co stało się przyczyną szkody”<sup>9</sup>.

Spośród przyczyn umorzenia postępowania ustawodawca w art. 746 § 1 KPC egzemplifikuje tylko cofnięcie pozwu i umożliwia obowiązanemu dochodzenie roszczeń w każdym przypadku umorzenia postępowania. W doktrynie słusznie podniesiono, że przyczyny umorzenia „nie tworzą jakiegś grupy zdarzeń o wspólnych właściwościach, natomiast wspólną cechą wszystkich postanowień o umorzeniu [...] jest to, że kończą one postępowanie bez merytorycznej weryfikacji zasadności

pozwu”<sup>10</sup>. Obowiązanemu ma możliwość dochodzenia odszkodowania także i w takiej sytuacji, kiedy postępowanie zgodnie z art. 182 § 1 KPC umorzono w związku z upływem roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z powodu niestawienia stron bądź powoda na rozprawie (art. 177 § 1 pkt 5 KPC) czy na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub nie wykonania przez powoda innych zarządzeń skutkujących w ocenie sądu brakiem możliwości nadania sprawie dalszego biegu (art. 177 § 1 pkt 6 KPC).

Z kolei, zgodnie z art. 130 i 130<sup>2</sup> KPC zwrot pozwu może nastąpić z powodu braku możliwości nadania pozwowi prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub nieuiszczenia należnej opłaty.

Można wyrazić obawę, czy otwarcie drogi do dochodzenia odszkodowania przez obowiązanego w takich sytuacjach jest uzasadnione. Jeśli jednak do umorzenia postępowania bądź zwrotu pozwu doszło na skutek błędu zawodowego pełnomocnika uprawnionego, będzie mu przysługiwało roszczenie wobec tego pełnomocnika o zwrot odszkodowania zasądzonego na rzecz obowiązanego.

Dochodzenie odszkodowania przez obowiązanego zniweczyć może prawomocne uwzględnienie powództwa na skutek ponownego wniesienia pozwu, o ile dotyczy tych samych, co uprzednio czynów nieuczciwej konkurencji.

Jak wskazuje **P. Podrecki**, obowiązanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie szkody także wówczas, gdy uprawniony cofa pozew lub wniosek albo nie wszczyną postępowania z tego powodu, że został zaspokojony przez wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, chyba że wykazałby, że rozmiary zabezpieczenia były niecelowe lub zbędne<sup>11</sup>.

Zgodnie z dodanym niedawno § 11 w art. 746 KPC, w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej termin roczny rozpoczyna bieg w dniu prawomocnego zakończenia postępowania wywołanego jego wniesieniem. W przypadku wydania wyroku o oddaleniu skargi kasacyjnej będzie to dzień ogłoszenia tego wyroku. W przypadku wydania postanowienia o nieprzyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania, należałoby przyjąć, że chodzi o dzień doręczenia tego postanowienia skarżącemu.

Wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie ma wpływu na termin przedawnienia.

## Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

Aby mówić o odpowiedzialności uprawnionego, zabezpieczenie musi zostać wykonane. W przypadku ustalenia, że postanowienie o zabezpieczeniu nie zostało wykonane przez obowiązanego, sąd oddala jego powództwo o odszkodowanie<sup>12</sup>. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Jeśli zatem sąd uzależnił wykonanie postanowienia od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia (art. 739 KPC), a upraw-

<sup>7</sup> Wraz z nowelą KPC (ustawa z 16.6.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 233, poz. 1381), która obowiązuje od 3.5.2012 r., wyeliminowano wadliwość uprzedniego unormowania, które wiązało bieg przedawnienia z datą powstania szkody. Szkoda mogła znacznie poprzedzać prawomocne orzeczenie otwierające drogę do procesu, czyniąc roszczenie przedawnionym. W piśmiennictwie wskazywano sposoby na uniknięcie przedawnienia, zgodnie krytykując poprzednią redakcję art. 746 KPC jako nieracjonalną.

<sup>8</sup> Zob. A. Zieliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2012, s. 1185.

<sup>9</sup> Zob. A. Kubas, *op. cit.*, s. 61.

<sup>10</sup> *Ibidem*, s. 60–61. Zob. też A. Jakubecki, *op. cit.*, s. 42.

<sup>11</sup> P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010, s. 573.

<sup>12</sup> Zob. wyrok SN z 25.2.2010 r., V CSK 293/09, OSNC Nr 11/2010, poz. 148; także MoP Nr 11/2011, s. 606–609; zob. też krytyczną głosę K. Sirockiego, Lex Prestige.online.

niony kaucji tej nie uiszcili, to o wykonaniu postanowienia nie może być mowy. W takiej sytuacji, choćby nawet obowiązany – wiedząc o takim postanowieniu – zastosował się do niego pomimo nieuiszczenia kaucji i braku klauzuli wykonalności, nie ma podstaw do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie art. 746 KPC.

Jeśli obowiązany zastosował się do zakazu nałożonego przez sąd w postanowieniu, którego wykonanie nie zależy od uiszczenia kaucji, to mamy do czynienia z wykonaniem zabezpieczenia bez względu na to, czy uczynił to w związku z otrzymaniem odpisu tego postanowienia z sądu, czy też na skutek wezwania uprawnionego, który okazał postanowienie opatrzone klauzulą wykonalności. W przypadku zabezpieczenia roszczeń poprzez zajęcie rzeczy, do wykonania dochodzi w rezultacie czynności komornika.

Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia powinno się sprowadzać do osiągnięcia określonego w nim stanu. Postanowienie sądu powinno precyzyjnie określać zakres i sposób zabezpieczenia, aby uniknąć wątpliwości, czy obowiązany je wykonał.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie<sup>13</sup>: „Rozstrzygnięcie zawierające jednoznaczne, definitywne i kategoryczne określenie niedozwolonych czynności jest niezbędne nie tylko w celu zapewnienia możliwości ich egzekucji, lecz także w celu respektowania zasady wolności gospodarczej i rozwoju konkurencji. [...] Przepis art. 18 ust. 1 pkt 1 ZNKU stanowi podstawę orzeczenia zakazującego konkretnych, niedozwolonych działań konkurencyjnych, które zagroziły lub naruszyły interes innego przedsiębiorcy. Zakaz nie może ponad te działania wykraczać, gdyż prowadziłoby to do niedopuszczalnego zastosowania sankcji nieodpowiadającej popełnionemu czynowi”.

Dlatego, jak wskazał Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi<sup>14</sup>: „nie jest możliwe posługiwanie się sformułowaniami nieo określonymi i niejednoznaczными m.in. takimi jak: **twierdzeń równoznacznych**. Oznaczałoby to w istocie przerzucenie ciężaru ustalenia zakresu zakazanego zachowania pozwanego na organ egzekucyjny, który musiałby oceniać, czy dane sformułowanie użyte [...] jest **twierdzeniem równoznacznym** ze wskazanymi w wyroku, czy też nie”.

## Odpowiedzialność na zasadzie winy czy ryzyka?

Do niedawna jednolite było stanowisko doktryny, iż z uwagi na to, że art. 746 KPC stanowi *lex specialis* wobec art. 415 KC, uprawniony odpowiada na zasadzie ryzyka i od odpowiedzialności uwalnia go tylko siła wyższa lub wyłączna wina osoby trzeciej. Wobec powyższego obowiązany nie ma obowiązku wykazania winy uprawnionego i wystarczy, aby udowodnił poniesienie szkody i adekwatny związek przyczynowy pomiędzy wykonaniem zabezpieczenia i jej zaistnieniem. Stanowisko, według którego odpowiedzialność na podstawie art. 746 § 1 KPC jest niezależna od winy, zajął też SN w powoływanym wyżej wyroku z 25.2.2010 r.<sup>15</sup> stwierdzając kategorycznie, że „uzależnienie omawianej odpowiedzialności od winy uprawnionego pod-

ważałoby sens ustanowienia regulacji zawartej w art. 746 § 1 KPC”. W uzasadnieniu cytowanego wyroku nie znajdujemy jednak rozważań na poparcie tej kategorycznej tezy.

Na uwagę zasługuje odmienny pogląd, jaki przedstawił w 2006 r. **A. Kubas** wykazując, że odpowiedzialność z art. 746 KPC nie opiera się na zasadzie ryzyka w jej najsurowszej postaci<sup>16</sup>, a przemawiają za tym następujące argumenty:

- 1) pozakontraktowa odpowiedzialność oparta na winie jest zasadą, od której odstępstwa wynikać muszą z wyraźnego przepisu, a art. 746 KPC przepisem takim nie jest; w szczególności nie wskazuje on przyczyn wyłączających odpowiedzialność odszkodowawczą jak w art. 435 KC;
- 2) podobna do art. 746 KPC regulacja art. 338 § 2 KPC przewidująca dochodzenie naprawienia szkody poniesionej wykonaniem nieprawomocnego wyroku zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności opiera się na zasadach ogólnych tj. na winie;
- 3) odpowiedzialność opartą na winie przewiduje art. 1182 KPC w zw. z art. 1181 KPC, dotyczący roszczenia odszkodowawczego z tytułu wykonania zabezpieczenia dokonanego przez sąd polubowny.

Podobnego zdania jest także **K. Skubisz-Kępka**, zdaniem której nie jest możliwe wyprowadzenie jednoznacznego wniosku o odstąpieniu od zasad ogólnych w art. 746 KPC<sup>17</sup>.

Polemizując z **A. Kubasem**, **A. Jakubecki** podniósł, że ustalenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka było celem ustawodawcy wprowadzającego KPC z 1930 r., którego art. 850 (po zmianie numeracji odpowiednio art. 868) spełniać miał rolę analogiczną jak art. 746 obecnego KPC. Zdaniem **A. Jakubeckiego**, analogia art. 746 z art. 338 § 1 KPC nie jest uzasadniona, a art. 1182 KPC nie nawiązuje wyraźnie do winy uprawnionego jako odpowiedzialności za szkodę i zawiera po prostu unormowanie innej treści niż art. 746 KPC<sup>18</sup>.

Choć zdecydowana większość doktryny opowiada się nadal za „tradycyjnym poglądem” tj. odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka<sup>19</sup>, podzielam pogląd **A. Kubasa**, że „powszechnie akceptowana wykładnia art. 746 KPC co do charakteru określonej w niej odpowiedzialności niezależnej od winy uprawnionego nie jest prawidłowa”<sup>20</sup>. Praktyka zdaje się wskazywać, że **w sprawach z art. 746 KPC możliwe jest wykazanie choćby najłżejszej formy winy uprawnionego. Odstąpienie od zasady ryzyka nie wykluczyłoby zatem jego odpowiedzialności.**

## Zatrzymanie towarów

Zarówno orzecznictwo<sup>21</sup>, jak i doktryna<sup>22</sup> dopuszczają kumulatywne dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów ZNKU,

<sup>13</sup> Wyrok SA w Warszawie z 14.6.2012 r., I ACa 1034/11, niepubl.

<sup>14</sup> Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 13.4.2011 r., X GC 468/10, niepubl.

<sup>15</sup> Zob. przyp. 12.

<sup>16</sup> **A. Kubas**, *op. cit.*, s. 62–66.

<sup>17</sup> **K. Skubisz-Kępka**, Sprostowanie i odpowiedź w prasie. Studium z zakresu prawa polskiego na tle porównawczym, Warszawa 2009, s. 309–310.

<sup>18</sup> **A. Jakubecki**, *op. cit.*, s. 46–47.

<sup>19</sup> Ostatnio **A. Jakubecki**: „wytaczając powództwo o naprawienie szkody obowiązany powinien wykazać, że poniósł szkodę oraz że jest ona następstwem wykonania zabezpieczenia. Wykazywanie winy uprawnionego [...] jest zaś bezprzedmiotowe.” – *tenże*, *op. cit.*, s. 47.

<sup>20</sup> **A. Kubas**, *op. cit.*, s. 66.

<sup>21</sup> Np. wyrok SN z 23.10.2008 r., V CSK 109/08, Legalis.

<sup>22</sup> Zob. **J. Dudzik**, **R. Skubisz** [w:] *Ustawa ...*, pod red. **J. Szewaj**, *op. cit.*, s. 845–847.

jak i ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>23</sup>. W sprawach dotyczących oznaczania towarów możliwość kumulatywnego dochodzenia roszczeń na podstawie zarówno ZNKU, jak i PrWiPrzem nabrała praktycznego znaczenia, odkąd ustawodawca w 2007 r. zmienił przepisy art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 PrWiPrzem uprzednio przewidujące dochodzenie usunięcia skutków naruszeń praw wyłącznych.

Niejednokrotnie dochodzi do zatrzymania towarów uznanych za towary podrabiane lub towary pirackie przez organy celne działające na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 608/2013 z 12.6.2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne (do 31.12.2013 r. – rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z 22.7.2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa)<sup>24</sup>, a następnie tzw. posiadacz praw składa pozew przeciwko sprowadzającemu zatrzymane towary opierając go zarówno na prawach wyłącznych (określonych w PrWiPrzem bądź w ustawie z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>25</sup>), jak i zarzucie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Mamy tu do czynienia z sytuacją, gdzie organy celne utrzymują zatrzymanie towarów na podstawie powiadomienia przez uprawnionego o wszczęciu postępowania „mającego ustalić, czy nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej na mocy prawa krajowego” nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zatrzymania. **W przypadku postępowania cywilnego do kontynuowania zatrzymania nie jest zatem potrzebne postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia poprzez nakazanie zajęcia towarów, ale wystarczy złożenie pozwu do sądu.**

Kiedy przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej organy celne zatrzymywały towary na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 5.2.2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej<sup>26</sup> wydanego na podstawie art. 57 § 3 wówczas obowiązującego Kodeksu celnego<sup>27</sup>, w piśmiennictwie wskazano, że zatrzymanie także na gruncie tych przepisów ma charakter czynności tymczasowej i mają do niej zastosowanie – wobec braku odmiennych regulacji – zasady ogólne zawarte w art. 730–757 KPC<sup>28</sup>. Wydaje się, że pogląd ten zachował aktualność. Artykuł 19 ust. 3 rozporządzenia 1383/2003 w kwestii odpowiedzialności cywilnej posiadacza prawa odsyłał do regulacji prawem państwa członkowskiego, a obecnie art. 28 rozporządzenia 608/2013 odsyła do „mającego zastosowanie ustawodawstwa szczególnego”. Powstaje zatem pytanie, czy możliwe jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym w trybie art. 746 KPC w sytuacji, gdy dokonano zatrzymania towarów przez organy celne w trybie jednego z powołanych rozporządzeń,

określone w pozwie roszczenia *de facto* zabezpieczone były zatrzymaniem dokonany przez organy celne i opierały się również o przepisy ZNKU, a powództwo to zostało prawnomocnie oddalone bądź postępowanie umorzono?

Na tak postawione pytanie trzeba udzielić odpowiedzi negatywnej, gdyż nie mamy tu do czynienia z postanowieniem sądu o zabezpieczeniu roszczenia. Co prawda, ustawodawca używa w art. 746 § 1 KPC terminu „wykonanie zabezpieczenia”, a nie wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, ale wydaje się, że **istnienie postanowienia sądu jest niezbędne, aby można było następnie zastosować art. 746 KPC. Obowiązany, który poniósł szkodę w wyniku zatrzymania towarów może wystąpić o odszkodowanie na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 415 KC.**

### Możliwość zastosowania art. 746 w postępowaniu karnym

Zdaniem A. Zielińskiego, art. 746 KPC<sup>29</sup> ma zastosowanie także do szkody powstałej w sprawach karnych przy zabezpieczeniu majątkowym (art. 291–295 KPK). Kwestia ta wydaje się dyskusyjna i na uwagę zasługują argumenty A. Kubasa wskazujące na **odmienności instytucji zabezpieczenia w prawie karnym** i na to, iż **art. 292 § 1 KPK przewidujący, że zabezpieczenie następuje w sposób wskazany w KPC, odnosi się do sposobu, a nie do skutków zabezpieczenia**<sup>30</sup>.

Jak dowodzi praktyka, w dochodzeniach dotyczących popełnienia przestępstwa z art. 24 ZNKU (kopiowanie produktu), prokuratorzy wydają niejednokrotnie postanowienia o zatrzymaniu rzeczy, których zewnętrzna postać stanowi kopię oryginalnych towarów, w trybie art. 217 KPK, gdyż mogą one stanowić dowody w sprawie. Produkty te (zwykle odzież, kosmetyki, chemikalia, ale też artykuły spożywcze, jak kawa czy herbata) pozostają w dyspozycji organów procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania, niekiedy nawet kilka lat. W przypadku wydania prawomocnego wyroku uniewinniającego bądź umorzenia postępowania właściciel otrzymuje zwrot zatrzymanych rzeczy (o ile wcześniej nie zostały one zniszczone np. z uwagi na nieprzydatność do spożycia), ale to nie rekompensuje mu szkody, jaką poniósł z powodu braku możliwości dysponowania nimi.

Czy w takim przypadku może on wystąpić o odszkodowanie na podstawie art. 746 KPC? I tu zasadna wydaje się odpowiedź negatywna, gdyż zatrzymanie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie nie realizuje żadnego z celów postępowania zabezpieczającego (zapewnienie wykonalności przyszłego merytorycznego orzeczenia w sprawie lub/i osiągnięcie celu postępowania w sprawie, w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji – przerwanie bezprawnych działań), ale służyć ma sprawnemu przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Potwierdza to systematyka KPK i umieszczenie art. 217 KPK w dziale V pt. „Dowody”. Pomimo tej systematyki wątpliwości wokół możliwości zastosowania art. 746 KPC pozostają wszakże w przypadku zatrzymania rzeczy w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków, środków karnych o charakterze majątkowym i roszczeń o naprawienie szkody, przewidzianego także dyspozycją art. 217 KPK.

<sup>23</sup> Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako: PrWiPrzem.

<sup>24</sup> Dz.Urz. L Nr 181/15; dalej jako: rozporządzenie 608/2013. Poprzednie: Dz.Urz. L Nr 196 z 22.7.2003 r., s. 7; dalej jako: rozporządzenie 1383/2003.

<sup>25</sup> T. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631.

<sup>26</sup> Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 112 ze zm.

<sup>27</sup> Ustawa z 9.1.1997 r. – Kodeks celny, Dz.U. Nr 23, poz. 117 ze zm.

<sup>28</sup> T. Żyżnowski, Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej, PS Nr 9/2002, s. 24–25.

<sup>29</sup> A. Zieliński [w:] *op. cit.*, s. 1185.

<sup>30</sup> A. Kubas, *op. cit.*, s. 74.

## Kaucja


Jak już wspomniano, obowiązany dochodzący odszkodowania na podstawie art. 746 KPC powinien wykazać, jaką szkodę poniósł i że pozostaje ona w adekwatnym związku przyczynowym z wykonaniem zabezpieczenia. Jeśli przyjmiemy za A. Kubasem, iż konieczne jest wykazanie winy pozwanego, ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa, oczywiście, na powodzie. O ile wykazanie szkody w zakresie *damnum emergens* może nie nastroić trudności, to w zakresie *lucrum cessans* wymaga zwykle większej aktywności. Mając na uwadze ewentualność przyszłego procesu o odszkodowanie, w interesie obowiązującego jest więc gromadzenie dowodów uzasadniających szkodę jeszcze przed prawomocnym wyrokiem oddalającym powództwo o czyny nieuczciwej konkurencji.

Należy zgodzić się z J. Rasiewicz, że udzielając zabezpieczenia poprzez zakazanie określonego rodzaju działalności, sądy powinny szerzej uzależnić jego wykonanie od złożenia przez uprawnionego kaucji, o której mowa w art. 739 § 1 KPC<sup>31</sup>. Postulat taki wydaje się uzasadniony także w odniesieniu do zabezpieczenia roszczenia poprzez zajęcie rzeczy, szczególnie znacznej wartości. Należy pamiętać, iż postanowienie w tym

<sup>31</sup> J. Rasiewicz [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. M. Zdyba i M. Sieradzkiej, Warszawa 2011, s. 789.

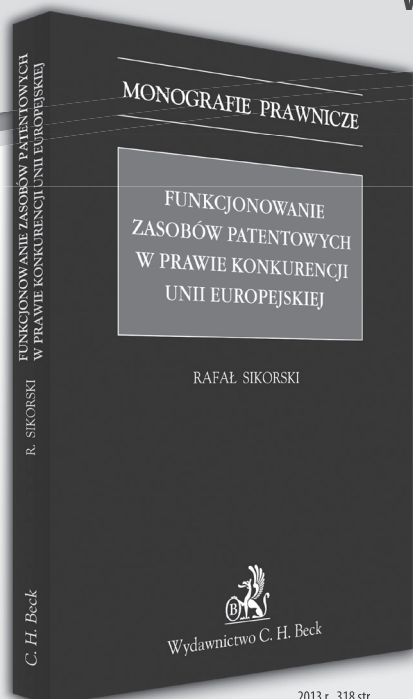
przedmiocie może zostać wydane nie tylko na wniosek obowiązującego, ale także z urzędu oraz że kaucja podlega zwrotowi, jeżeli w terminie miesiąca od dnia powstania roszczenia określonego w art. 746 § 1 KPC obowiązany nie wytoczył powództwa o odszkodowanie (art. 746 § 3 KPC). Interesy stron są zatem należycie wyważone. Obowiązany, jeśli chce liczyć na zaspokojenie z kaucji, powinien szybko zdecydować się na wniesienie pozwu i zgromadzić potrzebne dowody, zaś uprawniony powinien – z uwagi na konieczność złożenia kaucji – rozważyć podejmować decyzje procesowe.

*De lege ferenda* zasadne wydaje się, aby obowiązek wpłacenia kaucji mógł zostać zrealizowany nie tylko poprzez dokonanie przelewu bankowego, ale także w inny sposób, np. poprzez gwarancję bankową.

Wypada wyrazić nadzieję, iż w orzecznictwie doczekamy się odpowiedzi na postawione wyżej pytania o możliwość zastosowania art. 746 KPC w związku z tzw. zatrzymaniem celnym, zabezpieczeniem majątkowym (art. 291 i n. KPK) czy zatrzymaniem rzeczy na podstawie art. 217 KPK. Należy też liczyć na mniej lakoniczną niż dotychczas wypowiedź SN w kwestii zasady odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wykonaniem zabezpieczenia. Praktyka obrotu gospodarczego prowadzi bowiem do wniosku, iż procesów odszkodowawczych z powództwa opartego na art. 746 KPC będzie coraz więcej. 

## Reklama

### Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej



2013 r., 318 str.  
cena: 99 zł

„Problematyka podjęta przez dr. R. Sikorskiego jest niewątpliwie i ciekawa i jak dotąd nie ciesząca się zainteresowaniem krajowych badaczy, a szkoda, bowiem jest nie tylko istotna praktycznie, lecz także stanowi doskonałe źródło szeregu dalszych kwestii, wymagających rozwiązania.

W skomplikowanym technologicznie współczesnym świecie dostęp do innowacyjnych rozwiązań stanowi często podstawę dalszych prac determinujących postęp techniczny. Niewątpliwie odpowiednia wiedza w omawianym zakresie pozwala na uniknięcie naruszenia cudzych praw i uniknięcia długotrwałych postępowań sądowych.

Z jednej strony ograniczenie dostępu do odpowiednich rozwiązań chroni uprawnionych pozwalając im na prawidłowe czerpanie korzyści z uzyskanych praw wyłącznych (patentowych) i zwrot kosztów podjętych prac badawczych.

Z drugiej strony dla potencjalnych nabywców produktów nie jest obojętne, czy nabywane np. urządzenia są kompatybilne z innymi; producent takich urządzeń powinien mieć w określonych okolicznościach dostęp do rozwiązań technologicznych innych, aby tę kompatybilność zapewnić.”

Prof. dr hab. Ewa Nowińska