



WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIwersytet Warszawski

**OPINIA CENTRUM OCENY SKUTKÓW
REGULACJI UNIwersytetu
Warszawskiego DO PRZEPISÓW
NORMUJĄCYCH INSTYTUCJĘ
POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO W
SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
WPROWADZONYCH NOWELIZACJĄ
KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z
DNIA 9 MARCA 2023 ROKU**

Warszawa, dnia 19 grudnia 2024 r.

I. Uwagi wstępne

Opinia została sporządzona przez zespół ekspertów-badaczy, w tym wykładowców akademickich (dalej jako: „**Autorzy**”), działających w ramach Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako: „**Centrum**”; więcej na temat Centrum – Załącznik nr 1), w składzie:

- prof. ucz. dr hab. Krzysztof Koźmiński¹,
- prof. ucz. dr hab. Piotr Rylski²,
- dr Katarzyna Kotruchow³.

Opinia stanowi integralną całość i wspólne dzieło Autorów, bez określania procentowego udziału w jej stworzeniu. Autorzy oświadczają, że opinia powstała na podstawie ich analiz i stanowi rezultat ich pracy intelektualnej.

Opinia stanowi próbę oceny prawnej wraz z ewaluacją skutków społeczno-gospodarczych wprowadzenia nowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego⁴ w zakresie postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej w drodze nowelizacji mocą ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw⁵ (dalej jako: „**Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z marca 2023 r.**” lub „**Nowelizacja z 2023 r.**”), tj.: przepisów w brzmieniu:

¹ Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Jabłoński Koźmiński.

² Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Radca prawny, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, członek zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, a także członek Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej Henri Capitant, oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego.

³ Doktor nauk medycznych, rzecznik patentowy.

⁴ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1568).

⁵ Dz.U. z 2023 r., poz. 614.

„(...) w art. 730[1] po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

"§ 11. W sprawach wymienionych w art. 479[89] sąd w ramach oceny, czy uprawdopodobniono roszczenie, bierze pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu. Okoliczność tę ustala się w oparciu o informacje pochodzące od stron, chyba że jest ona znana sądowi z urzędu."

(...) w art. 736 dodaje się § 5 w brzmieniu:

"§ 5. W sprawach wymienionych w art. 479[89] wniosek powinien zawierać ponadto informację, czy toczy lub toczyło się postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa wyłącznego albo oświadczenie strony lub uczestnika postępowania o braku wiedzy o takim postępowaniu."

(...) w art. 741 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji o udzieleniu zabezpieczenia, z wyjątkiem postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.

§ 2. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji rozpoznaje sąd drugiej instancji. Na postanowienie sądu drugiej instancji przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu."

(...) w art. 755 po § 21 dodaje się § 22 i 23 w brzmieniu:

"§ 22. W sprawach wymienionych w art. 479[89] sąd udziela zabezpieczenia po wysłuchaniu obowiązanego, chyba że konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku. 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.

§ 23. W sprawach wymienionych w art. 479[89] sąd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego." (...)"

Autorom sporządzającym niniejszą Opinię towarzyszyło założenie przeprowadzenia weryfikacji przedmiotowej nowelizacji z perspektywy czasu jej obowiązywania, uwzględnienia praktycznych doświadczeń związanych z jej stosowaniem (*ex post*), oceny w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a także ewentualnego sformułowania postulatów *de lege ferenda* lub innych wniosków w zakresie potencjalnych korekt omawianych przepisów w przyszłości. Z tego powodu omówiono zarówno historyczny kształt regulacji, racje stojące za Nowelizacją z 2023 r., jej relację do linii orzeczniczej, a także aktualne dyskusje na temat zmian Kodeksu postępowania cywilnego.

Przeprowadzona analiza ma charakter interdyscyplinarny, a Autorzy opinii reprezentowali różne perspektywy badawcze, specjalizacje oraz doświadczenia zawodowe, w tym zwłaszcza ekspertyzę z zakresu: ekonomicznej analizy prawa (*law & economics*), legisprudencji i polityki prawa oraz oceny skutków regulacji, procedury cywilnej oraz procesowego prawa cywilnego porównawczego, prawa własności intelektualnej oraz nauk medycznych.

*

Na wstępie należy zauważyć, że postępowanie w sprawach własności intelektualnej cechuje wiele odrębności, które mają swoje przełożenie także na postępowanie zabezpieczające. Potrzeba zabezpieczenia roszczeń w sprawach własności intelektualnej wynika z tego, że prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności tych chronionych na mocy prawa własności przemysłowej, są czasowe i dość krótkotrwałe. Dlatego w przypadku naruszenia prawa kluczowe jest szybkie udzielenie ochrony, co staje się problematyczne przy trwającym nieraz kilka lat procesie. Uzyskanie ochrony po prawomocnym orzeczeniu sądowym w postępowaniu merytorycznym dotyczącym ewentualnego naruszenia prawa wyłącznego często nie spełnia swojej funkcji, ponieważ przychodzi zbyt późno, a szkody powstałe w wyniku takiego trwającego przez cały ten czas procesu naruszenia są nie do odwrócenia. W konsekwencji postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej zna wiele mechanizmów wzmacniających uzyskiwanie ochrony.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują kilka środków pomocniczych, które mają na celu ułatwienie uzyskania odpowiedniej ochrony. Są nimi m.in.: wyjawienie środka dowodowego, zabezpieczenie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji – i mają służyć wzmocnieniu pozycji uprawnionego w uzyskiwaniu informacji o wystąpieniu naruszenia prawa wyłącznego oraz o jego natężeniu⁶. Samo postępowanie zabezpieczające, prowadzone do niedawna co do zasady bez udziału obowiązanego, stawia go w nieproporcjonalnie gorszej sytuacji.

W doktrynie słusznie zauważono, że postępowanie zabezpieczające powinno toczyć się zgodnie z zasadą proporcjonalności, która ma zapewniać równowagę stron pod względem prawnym i procesowym, a także uwzględniać interesy obowiązanego i nakładać na niego jak najmniej uciążliwe ograniczenia⁷. Proporcjonalność powinna także odnosić się do fazy rozpoznawczej postępowania zabezpieczającego⁸.

W dodatku pamiętać należy, że postępowanie zabezpieczające oraz sama instytucja zabezpieczenia mają – na tle innych rozwiązań prawa cywilnego formalnego – charakter wyjątkowy. Cechuje ją m.in. tymczasowość (prowizoryczność), szybkość i efektywność, a także swoista drastyczność dla obowiązanego.

„Z powyższych rozważań wypływa wniosek dotyczący swoistej „wyjątkowości” instytucji zabezpieczenia, a tym samym dyrektywa wskazująca na niedopuszczalność jego ustanawiania niejako „z automatu”. Wynika ona niewątpliwie ze świadomości ryzyka wyrządzenia obowiązanemu szkody na skutek bezzasadnego ustanowienia zabezpieczenia.”⁹

Ponadto obowiązkiem ustawodawcy jest takie ukształtowanie normatywne instytucji postępowania zabezpieczającego, by pozostawało w zgodzie z innymi kodeksowymi

⁶ K. Kurosz, *Środki pomocnicze w sprawach własności intelektualnej a pojęcie własności intelektualnej w prawie unijnym*, „Przegląd Prawa Handlowego”, 5/2024, s. 22-28.

⁷ M. Sznajder, art. 479⁹⁵ [w:] *Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów*, red. B. Karolczyk, Warszawa 2021, s. 102.

⁸ Olaś A., *Zasada proporcjonalności w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 2024, s. 382

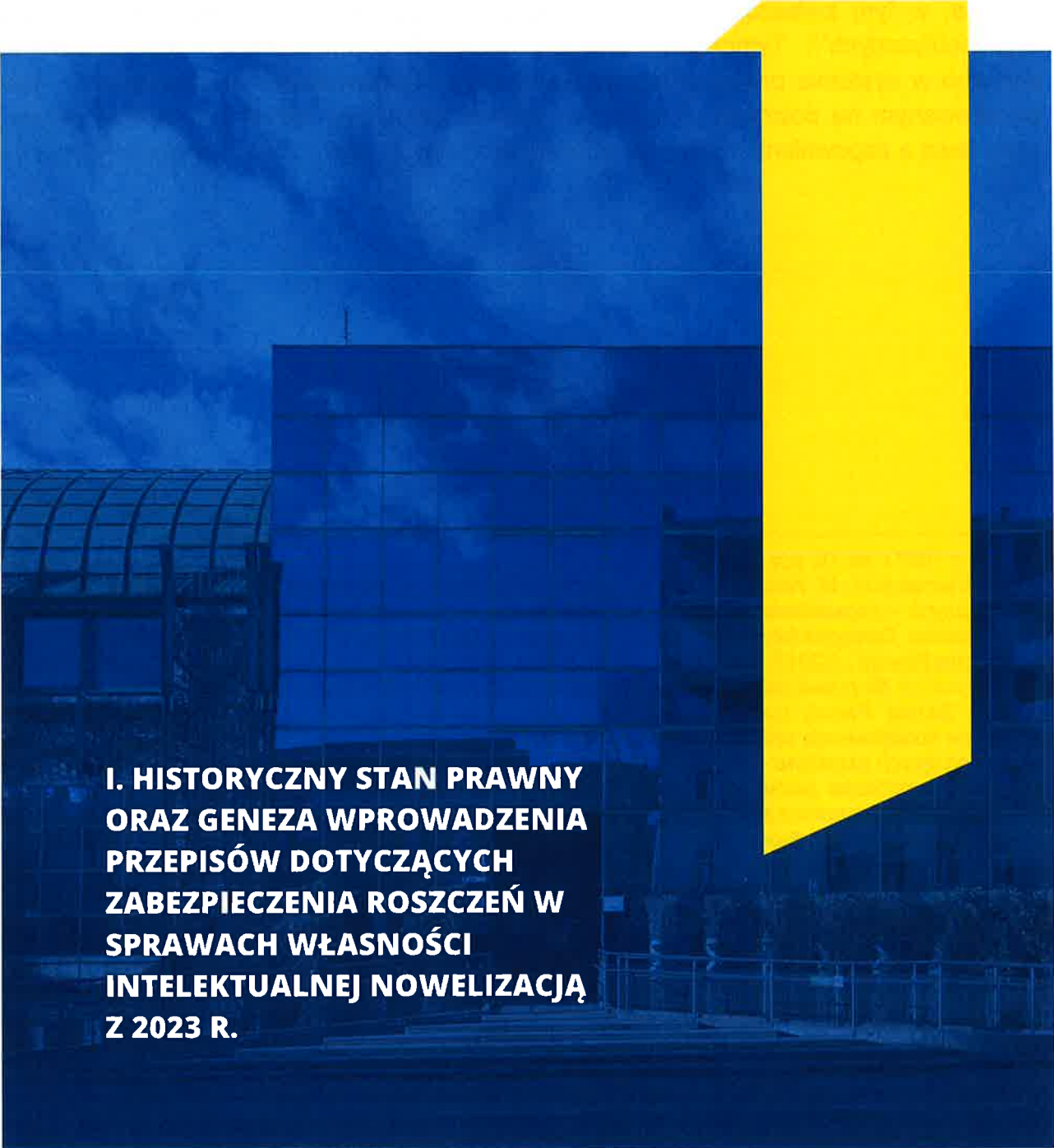
⁹ M. Śladkowski, *Wybrane zagadnienia z zakresu cywilnego postępowania zabezpieczającego*, „Roczniki Administracji i Prawa”, 4/2021, s. 157.

zasadami procesowymi (w tym m.in.: ekonomii procesowej, równości stron, prawdy materialnej, koncentracji materiału dowodowego), a także generalnymi zasadami konstytucyjnymi i wartościami ustrojowymi, wyrażonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.¹⁰, mając na uwadze również koherencję systemu prawnego oraz społeczno-gospodarcze funkcje, które instytucja zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej pełni. Już w tym miejscu bowiem należy zasygnalizować, że **omawiane rozwiązanie posiada doniosłe znaczenie społeczne nie tylko z punktu widzenia bezpośrednio zainteresowanych uczestników obrotu prywatnoprawnego (stron postępowania, na których prawa i obowiązki zabezpieczenie oddziałuje), lecz przekłada się również na koszty społeczne (negatywne efekty zewnętrzne)** w ochronie zdrowia, w tym zwłaszcza kwestię refundacji, dostępu do leków oraz cen produktów farmaceutycznych¹¹. Tymczasem pewnym standardem europejskim, odzwierciedlonym zarówno w systemie prawnym większości państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i deklarowanym na poziomie unijnym, jest zasada równowagi pomiędzy słuszną ochroną patentową a zapewnieniem jak najszybszego dostępu do rynku dla leków generycznych¹².

¹⁰ Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.

¹¹ Na ten temat m.in.: M. Wałachowska, *Instrumenty prawne służące opóźnieniu wprowadzenia na rynek leków generycznych – zagadnienia wybrane*, „Gdańskie Studia Prawnicze”, XXXIX/2018, s. 344. Analogicznie: M. Wałachowska, *Damages for Restraints on Competition – a Case of Private Enforcement in the Pharmaceutical Sector*, „Ius Novum”, 4/2017, s. 95 i n.; A. Jabłonowska, *Opóźnianie wejścia na rynek generycznych produktów leczniczych na tle prawa patentowego oraz prawa konkurencji*, Warszawa 2015, s. 7. Wątek ten klarownie omawia Żaneta Pacud, tłumacząc: „Ochrona patentowa produktów leczniczych powinna uwzględniać społeczne konsekwencje uregulowań prawnych w dziedzinie farmaceutyków. Do tzw. interesariuszy, tj. grup reprezentujących określone – często odmienne – interesy, zaliczyć trzeba producentów leków oryginalnych, następnie wytwórców leków generycznych, dalej – rządy kształtujące politykę lekową swoich państw, przeznaczających ogromne środki budżetowe na ochronę zdrowia, oraz konsumentów – czyli w tym przypadku po prostu pacjentów. Producenci leków oryginalnych zainteresowani są wydłużeniem i wzmocnieniem ochrony patentowej, przedsiębiorstwa wytwarzające leki generyczne dążą natomiast do skrócenia tej ochrony i ograniczenia jej zakresu. To drugie stanowisko jest także popierane przez rządy i społeczeństwa państw najuboższych, najbardziej odczuwających negatywne skutki braku lekarstw dla nich dostępnych, ale z kolei jest niezgodne z polityką państw wysoko uprzemysłowionych, postrzegających silną ochronę patentową jako zasadniczy bodziec rozwoju innowacyjności medycznej, przyczyniającej się do podniesienia poziomu opieki zdrowotnej. Systemy patentowe istniejące we współczesnych ustawodawstwach stwarzają pewien stan równowagi pomiędzy wskazanymi grupami interesów, a w szczególności pomiędzy dwiema skrajnościami: z jednej strony – absolutną wyłącznością na dysponowanie wynalazkiem i produktami według wynalazku przez uprawnionego, a z drugiej strony – nieodpłatnym oddaniem przedmiotu wynalazku do dyspozycji społeczeństwu.”. Ż. Pacud, *Ochrona patentowa produktów leczniczych*, Warszawa 2012, Lex.

¹² M. Krzos, *Opóźniona refundacja leków*, <https://www.rp.pl/biznes/art38262111-opozniona-refundacja-lekow>, dostęp: 2 grudnia 2024 r.



**I. HISTORYCZNY STAN PRAWNY
ORAZ GENEZA WPROWADZENIA
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ W
SPRAWACH WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ NOWELIZACJĄ
Z 2023 R.**

Potrzeba ochrony obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym

Na przestrzeni lat pojawiały się głosy na temat nierówności stron w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym bez udziału obowiązanego¹³.

Już w latach 80-tych ubiegłego wieku postulowano wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów, które równoważyłyby prawa obowiązanego i zapewniałyby jemu i jego interesom należyłą ochronę. **Ochrona obu stron procesu cywilnego ma szczególne znaczenie w postępowaniu zabezpieczającym, które toczy się w oparciu jedynie o uwiarygodnienie istnienia i przysługiwania wnioskodawcy roszczenia.** W związku z tym proponowano między innymi obligatoryjność przeprowadzania rozprawy, jeśli zabezpieczenie roszczenia ma częściowo lub całkowicie prowadzić do zaspokojenia roszczenia wnioskodawcy, a także uzależnienie w większym zakresie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od uiszczenia kaucji przez wnioskodawcę¹⁴.

Wskazana powyżej ochrona obowiązanego ma znaczenie ze względu na to, że wniosek o zabezpieczenie i jego umotywowanie może ostatecznie okazać się nieuzasadnione po dokonaniu dogłębnej analizy stanu faktycznego i prawnego. Jak wskazuje się w orzecznictwie, nie może to stanowić przeszkody w ewentualnym udzieleniu zabezpieczenia roszczenia, ponieważ postępowanie zabezpieczające ma być szybkie, i nie może opierać się na dogłębnej analizie dostarczonego materiału. To jednak nie ma wpływu na ocenę zasadności udzielenia zabezpieczenia, gdyż istotą postępowania zabezpieczającego jest to, że sąd dokonuje jedynie pobieżnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego niekoniecznie odpowiadającego wymogom stawianym dowodom przeprowadzanym w toku procesu¹⁵.

Przesłanki konieczne do udzielenia zabezpieczenia

Warto zatem mieć na uwadze, że samo udzielenie zabezpieczenia zależne jest od istnienia przesłanki interesu prawnego, która zgodnie z art. 730¹ Kodeksu postępowania cywilnego jest ujmowana dość szeroko¹⁶, dzięki czemu istnieje możliwość powoływania się przez

¹³ Na ten temat m.in.: P. Mańke, *Obrona obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym – rozważania na tle nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w szczególności art. 741 § 3 k.p.c.)*, „Palestra”, 12/2021; A. Gołaszewska, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej*, Palestra 6/2022; T. Targosz, *Zabezpieczenie roszczeń w sprawie własności intelektualnej – przesłanki udzielenia i specyfika postępowania*, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 1/2019; A. Jakubecki, *Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym*, „Studia Prawa Prywatnego”, 1/2010.

¹⁴ F. Zedler, *Problemy postępowania zabezpieczającego w sprawach cywilnych*, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1/1988, s. 81.

¹⁵ Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2014 r., sygn. V ACz 1061/13, LEX nr 1428110.

¹⁶ Art. 730¹.

§ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

§ 1¹. W sprawach wymienionych w art. 479⁸⁹ sąd w ramach oceny, czy uprawdopodobniono roszczenie, bierze pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu. Okoliczność tę ustala się w oparciu o informacje pochodzące od stron, chyba że jest ona znana sądowi z urzędu.

uprawnionego na wiele okoliczności, które mogą uzasadniać udzielenie zabezpieczenia¹⁷. W związku z tym interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia obejmuje także pilność w jego udzieleniu.

Przesłanka pilności jest szczególnie istotna w odniesieniu do przepisów wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z marca 2023 r. Mając na uwadze treść przepisu, interes prawny – według definicji ustawowej – zachodzi, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Uważa się, że brak odpowiednio szybkiej reakcji na naruszenie prawa wyłącznego może spowodować, że szkody dla uprawnionego będą nieodwracalne, naruszenie może trwać w sposób ciągły przez cały okres toczącego się procesu, a zatem przyszłe orzeczenie w postępowaniu głównym nie będzie miało odpowiedniego wpływu na sytuację uprawnionego. Postępowanie zabezpieczające polega na żądaniu natychmiastowej ochrony, niejednokrotnie jeszcze przed wszczęciem właściwego postępowania. Uważa się zatem, że czas od powzięcia informacji o możliwym naruszeniu prawa wyłącznego do podjęcia stosownych działań powinien być możliwie krótki. Przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r. ustawodawca nie przewidział określonego terminu na wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie. W związku z tym to do oceny sądu należało, czy wniosek o zabezpieczenie roszczeń wnoszony przed wytoczeniem powództwa był złożony odpowiednio szybko¹⁸.

Biorąc pod uwagę powyższe można sądzić, że sam termin złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń – w przypadku gdy jest wnoszony przed wniesieniem powództwa – informuje sąd, czy rzeczywiście konieczne jest pilne podjęcie działań w celu ochrony przed potencjalnym naruszeniem prawa wyłącznego.

Sądy zajmujące się sprawami własności intelektualnej wykształciły pewną praktykę w tym zakresie i oceniają czy wniosek o zabezpieczenie roszczeń został złożony w takim czasie, aby uzasadniał udzielenie ochrony tymczasowej, która nie może czekać na ostateczne rozstrzygnięcie w postępowaniu głównym. I tak w postanowieniu oddalającym wniosek o zabezpieczenie z dnia 21 stycznia 2021 r. (sygn. XXII GW 348/20) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że: skoro pozwana przez ponad trzy lata tolerowała działania potencjalnie naruszające jej firmę i oznaczenie indywidualizujące działalność, to istnieje

§ 2. *Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.*

§ 2¹. *Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.*

¹⁷ D. Zawistowski [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*. Tom IV. Artykuły 730–1088, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, art. 730(1), s. 43.

¹⁸ D. Kwiatkowska-Trzaskowska, *Wniosek o zabezpieczenie ws. własności intelektualnej trzeba złożyć szybko*, <https://kancelarierp.pl/wniosek-o-zabezpieczenie-ws-wlasnosci-intelektualnej-trzeba-zlozyc-szybko/> (dostęp z dnia 31 września 2024 r.)

domniemanie, że co najmniej nie było pośpiechu w podejmowaniu szybkich i radykalnych kroków przeciwko pozwanej¹⁹.

W innym postanowieniu z dnia 7 grudnia 2021 r. (sygn. GWz 51/2021) Sąd Okręgowy potwierdził, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia przejawia się w uzyskaniu natychmiastowej ochrony prawnej na czas procesu. Sąd stwierdził, że:

„(...) w skoordynowanej praktyce sądów własności intelektualnej przyjmuje się bowiem termin maksymalnie sześciu miesięcy od momentu powzięcia wiadomości o ewentualnym naruszeniu / ewentualnie skierowaniu wezwania na etapie przedsądowym – do momentu złożenia wniosku o zabezpieczenie. Po tym terminie uznać należy, że skoro Uprawniony sam zwlekał ze złożeniem wniosku, to merytoryczna ocena stanowisk stron powinna nastąpić po przeprowadzeniu pełnego postępowania rozpoznawczego a uprawniony nie ma interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia”²⁰.

Z kolei w postanowieniu z dnia 14 stycznia 2022 r. (sygn. akt XXII GWz 22/21) oddalającym zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia roszczeń, Sąd Okręgowy wskazał, że uprawniony tolerował działania potencjalnie naruszające jego prawa wyłączne przez około 8 miesięcy, jednocześnie zaznaczając, że

„(...) co prawda zwłoka w wystąpieniu z wnioskiem o zabezpieczenie nie zawsze musi oznaczać całkowite odpadnięcie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, to powinna ona być traktowana co najmniej jako domniemanie, że uprawniony nie ma takiego interesu (udzielenie mu tymczasowej ochrony nie może być niezbędne, skoro tak późno o to wnosi)”²¹.

W obecnym stanie prawnym przepis art. 755 § 2³ Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że w sprawach z zakresu własności intelektualnej sąd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego²². Regulacja ta eliminuje ewentualne wątpliwości oraz ogranicza swobodę oceny sądu w danych okolicznościach sprawy co do ewentualnego oddalenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń ze względu na zwłokę w jego złożeniu.

Regulacja w wielu przypadkach stanowi skuteczną obronę dla obowiązanej i daje pewność, że przy nawet niewielkim przekroczeniu terminu na złożenie wniosku o zabezpieczenie przez uprawnionego, wniosek ten zostanie przez sąd oddalony. Przykładem może być postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 października 2023 r. (sygn. akt XXII GWo 145/21), w którym już 6,5-miesięczny okres od

¹⁹ Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelektualnej z dnia 21 stycznia 2021, sygn. XXII GW 348/20, Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie.

²⁰ Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelektualnej z dnia 7 grudnia 2021, sygn. XXII GWz 51/21 p-I, Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie.

²¹ Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelektualnej z dnia 14 stycznia 2022, sygn. XXII GWz 22/21, Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie.

²² Przepis w brzmieniu: „W sprawach wymienionych w art. 479⁸⁹ sąd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego”.

uzyskania informacji o działaniach naruszających do wniesienia wniosku o zabezpieczenie powodował oddalenie tego wniosku na mocy powyżej wskazanego przepisu. Dodatkowo Sąd wskazał, że brak szybkości działania uprawnionego powoduje brak uzasadnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia²³.

Wprowadzony analizowaną nowelizacją Kodeksu przepis art. 755 § 2³ sankcjonuje zdroworozsądkowe reguły wypracowane wcześniej w praktyce orzeczniczej przez sądy:

„Od 1 lipca 2023 r. przepis art. 755 § 2(3) k.p.c. stanowi, że w sprawach wymienionych w art. 479(89) sąd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego”. Przepis ten (...) jest dowodem pośrednim legitymacji praktyki sądowej, która była stosowana przed jego wprowadzeniem, z tym, że podstawą oddalenia wniosku przed wprowadzeniem ww. przepisu był przepis art. 730(1) § 1 k.p.c. w części odnoszącej się do wymogu uprawdopodobnienia interesu prawnego w zabezpieczeniu”²⁴.

W tym kontekście uzasadniona jest teza, że **nowelizacja stanowiła nie tylko odpowiedź ustawodawcy na potrzeby praktyki stosowania przepisów procesowych, ale nawet więcej – stanowiła aprobatę ze strony legislatury dla orzecznictwa sądowego, w drodze którego sądy racjonalizowały obowiązujący wówczas stan normatywny.**

Pisma zaporowe

Stan przed nowelizacją, przewidujący procedurę *ex parte* jako zasadę w postępowaniu o zabezpieczenie roszczeń w sprawach własności intelektualnej, wymusił ponadto wykształcenie praktyki wysyłania tzw. „pism zaporowych” – zaczerpniętej z innych porządków prawnych, a pozwalającą na przedstawienie punktu widzenia potencjalnego obowiązanego.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawach własności intelektualnej często obejmuje wskazanie sposobu zabezpieczenia polegającego na tym, że uprawniony żąda unormowania praw i obowiązków stron na czas postępowania. Uprawniony może także żądać zajęcia towarów, które stanowią urzeczywistnienie wynalazku chronionego patentem lub towarów oznaczonych oznaczeniem naruszającym prawo ochronne na znak towarowy uprawnionego. Co istotne, unormowanie praw i obowiązków w przypadku potencjalnego naruszenia praw wyłącznych polega na nałożeniu na obowiązanego zakazów lub nakazów, które mają zmierzać do zaprzestania wkraczania przez obowiązanego w monopol uprawnionego. Orzeczenie o udzieleniu zabezpieczenia polegającego na nałożeniu

²³ Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelektualnej z dnia 12 października 2023 r., sygn. XXII GWo 145/21, Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie.

²⁴ Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelektualnej z dnia 17 czerwca 2023 r., sygn. XXII GWo 314/23, Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie.

wspomnianych zakazów lub nakazów jest natychmiast wykonalne i znacząco zaburza działalność obowiązanego²⁵.

Łatwość udzielania zabezpieczenia stanowiła zagrożenie dla działalności w szczególności podmiotów produkujących generyczne produkty lecznicze, ponieważ pozwalała producentom innowacyjnym na ich „prawną blokadę”. Co do zasady, postępowanie zabezpieczające w stanie prawnym sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2023 r. toczyło się *ex parte*, czyli bez udziału obowiązanego. Zatem wszelkie materiały, argumenty i twierdzenia były przedstawiane sądowi jednostronnie, z subiektywnego punktu widzenia uprawnionego. Fakt ten i przytoczone powyżej rozważania wskazują, że **pozycja obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej była znacznie mniej uprzywilejowana (odbiegając dalece i nieproporcjonalnie od generalnej zasady równości procesowej) w stosunku do pozycji uprawnionego.** Ze względu na to, że stan ukształtowany przez postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może trwać wiele miesięcy, a nawet kilka lat, aż do prawomocnego wyroku, który oddaliłby powództwo – obowiązany musiał poszukiwać sposobów uchronienia się od nietrafnych, jego zdaniem, orzeczeń uwzględniających wnioski o zabezpieczenie roszczeń.

Biorąc pod uwagę ówczesny stan prawny (wątpliwy z punktu widzenia procesowej zasady równości stron) oraz skrajnie niekorzystne z punktu widzenia obowiązanego realia procesowe – **jednym z wykształconych w praktyce sposobów wyrównania sytuacji procesowej wnioskodawcy (uprawnionego) i obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym wszczynanym przed wniesieniem powództwa była praktyka składania tzw. pism zaporowych (inaczej nazywanych także „listami ochronnymi”).**

Pisma zaporowe definiuje się jako pisma kierowane do sądów przez osoby, wobec których istnieje prawdopodobieństwo złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń w związku z ich działalnością zawodową. Pisma te funkcjonują w przypadku potencjalnych naruszeń praw wyłącznych, głównie praw z patentu lub prawa ochronnego na znak towarowy. Potencjalny obowiązany w przyszłym postępowaniu zabezpieczającym w liście ochronnym przedstawia swoje stanowisko oraz, przewidując argumenty wnioskodawcy, zawiera w liście wyjaśnienia świadczące o braku naruszeń praw wyłącznych wnioskodawcy, stanowiące jego obronę. Jak wskazuje Beata Matusiewicz-Kulig:

„Zasadniczą funkcją takich listów jest więc dostarczenie sądowi, do którego może wpłynąć wniosek o zabezpieczenie, argumentów przeciwko wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu albo przynajmniej przeciwko dalszemu prowadzeniu postępowania o zabezpieczenie jako postępowania *ex parte* (czyli bez udziału potencjalnie pozwanego). Chodzi tu zatem o uniknięcie wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu przeciwko podmiotowi składającemu list ochronny”²⁶.

²⁵ A. Gołaszewska, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej*, „Palestra”, 6/2022, s. 56.

²⁶ B. Matusiewicz-Kulig, *Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej*, www.traple.pl/2021/12/18/listy-ochronne-czy-jest-na-nie-miejsce-w-polskiej-procedurze-cywilnej, dostęp: 12 sierpnia 2024 r.

Choć pisma zaporowe nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (pozostając zjawiskiem nieuregulowanym przez ustawodawcę), w praktyce procesowej mają istotne znaczenie dla obowiązane go oraz potencjalnego obowiązane go. Jak wskazuje Agnieszka Gołaszewska, pisma zaporowe nie zapoczątkowują postępowania sądowego, a ich główną cechą jest niejako prewencyjna rola oraz poprzedzający formalną czynność procesową termin ich wniesienia – zanim sprawa zostanie sądowo wszczęta. Pisma zaporowe kierowane są do Przewodniczącego Wydziału Własności Intelektualnej w Sądzie Okręgowym oraz rejestrowane w repertorium ogólnym dla korespondencji wpływającej do wydziału. Praktyka w XXII Wydziale Własności Intelektualnej (zgodnie ze stanem na rok 2022) była taka, że Przewodniczący Wydziału informował wszystkich sędziów orzekających w Wydziale o nowym piśmie zaporowym. Jeżeli do sądu wpływał wniosek o zabezpieczenie, który został przewidziany w danym piśmie zaporowym, kolejne czynności w odniesieniu do pisma zaporowego należały do decyzji sędziego orzekającego w przedmiocie zabezpieczenia²⁷.

W ten sposób sędzia orzekający w sprawie miał możliwość pominięcia pisma zaporowego ze względu na złożenie go przed wszczęciem postępowania, zapoznania się z treścią pisma zaporowego, jednak bez włączania do akt i bez informowania wnioskodawcy (uprawnione go) o fakcie wpłynięcia takiego pisma i zapoznania się z nim przez sąd, lub sędzia miał możliwość zapoznać się z treścią pisma zaporowego, zarządzić jego włączenie do akt sprawy i poinformować wnioskodawcę o wpłynięciu pisma do sądu i zapoznaniu się z nim przez sędziego²⁸. Druga możliwość wydaje się najbardziej wątpliwa. Sędzia po zapoznaniu się z pismem zaporowym, nie włączając go do akt i nie informując o piśmie zaporowym wnioskodawcy, będzie rozpatrywał wniosek o zabezpieczenie nie biorąc pod uwagę treści pisma zaporowego. Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy jest możliwe, aby wyprzeć ze świadomości argumentację, z którą sąd się wcześniej zapoznał. Istnieje także taka ewentualność, że po wpłynięciu pisma zaporowego do sądu zostanie ono zarejestrowane w ewidencji korespondencji i od razu zwracane do nadawcy, jako niezłożone do konkretnej zaistniałej w sądzie sprawy. W tym przypadku pismo nie ma szansy trafić do sędziego prowadzącego postępowanie w razie wpłynięcia wniosku o zabezpieczenie. Byłoby to ścisłe trzymanie się reguły, że postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem *ex parte*, wykluczającym udział obowiązane go²⁹.

Istnieje także model postępowania z pismem zaporowym, który zakłada, że pismo rejestruje się w ogólnym repertorium i od razu dołącza do akt sprawy po wpłynięciu wniosku o zabezpieczenie. Dołączenie do akt zawsze odbywa się na mocy zarządzenia. W tym przypadku zarządzenie to wydaje przewodniczący wydziału sądu, poprzez co jednocześnie zezwala na jego złożenie, a zatem sąd rozpoznający sprawę ma obowiązek zapoznać się ze stanowiskiem obowiązane go. Podkreślić trzeba, że przewodniczący wydziału niekoniecznie musi być przewodniczącym składu sądu rozpoznające go sprawę z wniosku

²⁷ A. Gołaszewska, *op. cit.*

²⁸ A. Gołaszewska, *op. cit.*

²⁹ J. Antoniuk, *Pismo zaporowe w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i zabezpieczenie środka dowodowego*, „Monitor Prawniczy”, nr 6/2022, s. 292–296.

o zabezpieczenie. Zarządzenie o włączeniu pisma do akt sprawy leży natomiast w gestii przewodniczącego rozpatrującego sprawę. Ponadto zezwolenie na złożenie pisma zaporowego przez wydanie zarządzenia o włączeniu go do akt sprawy po wpłynięciu wniosku o zabezpieczenie wydane przez przewodniczącego wydziału zapewnia element kontradyktoryjności w procedurze rozpatrywania wniosku, zamiast domyślnego trybu *ex parte* dla składu sądu rozpoznającego wnioski o zabezpieczenie. Ten model postępowania ma pewne wady, których unika się pozostawiając od początku decyzję co do podejmowanych czynności w związku z pismem zaporowym przewodniczącemu składowi rozpoznającemu wnioski³⁰. Najbardziej prawidłowym wydaje się zapoznanie się przez przewodniczącego składu rozpoznającego wnioski z pismem zaporowym, włączenie go do akt i poinformowanie o tym wnioskodawcy³¹.

Ponadto sędzia Jarosław Antoniuk wskazuje, że istnieją sytuacje, w których, w stanie prawnym sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2023 r., sąd rezygnował z postępowania *ex parte* na rzecz postępowania *inter partes*. Podmiot będący potencjalnym obowiązany dowiadywał się o wpłynięciu wniosku o zabezpieczenie roszczenia, a zatem stawał się obowiązany i składał do sądu pismo, które miało charakter odpowiedzi na wnioski o zabezpieczenie. Obowiązany mógł dowiedzieć się o wpłynięciu do sądu wniosku o zabezpieczenie na drodze telefonicznej, dzwoniąc do sądu i wprost pytając czy miało miejsce takie zdarzenie. Obowiązany, formułując wspomniane pismo, nie znał dokładnej treści wniosku, jednak mógł ją przewidzieć na podstawie ewentualnie wymienianych uprzednio pism przedsądowych w postaci wezwania do zaprzestania naruszeń. Pismo obowiązanego wnoszone do sądu w opisywanej sytuacji nie było pismem zaporowym, zostało bowiem przypisane do konkretnej sprawy. Jednak od przewodniczącego zależało to, czy pismo-odpowiedź zostanie zwrócone, czy też uzna, że zostało złożone na mocy art. 205³ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego³².

Drugim przypadkiem (tylko pozornie związanym z pismami zaporowymi) jest sytuacja, w której sąd po zapoznaniu się z treścią wniosku o zabezpieczenie roszczenia podejmuje decyzję o dalszym prowadzeniu postępowania w trybie kontradyktoryjnym, co daje obowiązanemu możliwość złożenia odpowiedzi na wnioski³³.

Warto nadmienić, że **podstawą prawną dla pozostawienia w sądzie pisma zaporowego i włączenia go do akt sprawy po wpłynięciu wniosku o zabezpieczenie może być wspomniany powyżej art. 205³ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego**. Należy zauważyć, że jest to próba „twórczego” (interpretacyjnego) zastosowania regulacji do obecnej sytuacji prawnej, wyjścia naprzeciw potrzebom obu stron, zarówno wnioskodawcy,

³⁰ J. Antoniuk, *op. cit.*

³¹ A. Gołaszewska, *op. cit.*

³² Przepis art. 205³ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu: „*W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sprawach zawitych lub obrachunkowych, przewodniczący może zarządzić wymianę przez strony pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, terminy, w których pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.*”.

Szerzej na ten temat: J. Antoniuk, *op. cit.*

³³ J. Antoniuk, *op. cit.*

jak i obowiązane – dążąc do minimalnego respektowania zasady kontrydiktoryjności oraz dowartościowania zasady procesowej równości stron. Nie jest to jednak podstawa prawna przewidziana wprost dla sytuacji składania do sądu pism zaporowych, ponieważ instytucji takiej nie przewidziano *expressis verbis* w polskim porządku prawnym. W związku z tym pisma zaporowe, choć są wykorzystywane przez potencjalnych obowiązanym, generują wiele problemów praktycznych oraz wątpliwości doktrynalnych. Pierwszą kwestią pozostaje decyzja czy pozostawić pismo w sądzie. Jak już wspomniano powyżej: prawdopodobnie najbardziej prawidłowym zachowaniem jest pozostawienie pisma w repertorium ogólnym, a następnie, po wpłynięciu wniosku o zabezpieczenie, włączenie pisma do akt sprawy przez przewodniczącego składu rozpoznającego wniosek, zapoznanie się z nim i poinformowanie o tym fakcie wnioskodawcy. Praktyka jednak nie jest jednorodna, a obowiązanym składającym pismo zaporowe nie ma pewności, w jaki sposób zostanie potraktowane.

Fakt jednak, iż określone rozwiązanie procesowe nie znalazło odzwierciedlenia w konkretnej konstrukcji legislacyjnej (zwłaszcza w przypadku praktyki tak rozpowszechnionej jak pismo zaporowe w sprawach własności intelektualnej) nie oznacza automatycznie, że jest instytucją niedopuszczalną bądź wątpliwą prawnie. Tym bardziej, że **występuje zarówno w praktyce innych krajów Unii Europejskiej, a jej ewidentne walory dostrzega zarówno doktryna, jak i organy odpowiedzialne za stanowienie i stosowanie prawa**. Tytułem przykładu: Komisja Europejska odniosła się do instytucji pism zaporowych w komunikacie z dnia 29 listopada 2017 r., pt. „Wytyczne w sprawie niektórych aspektów dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej”, w następujący sposób:

„Dokument ochronny (pismo zaporowe - Autorzy), choć nie został wyraźnie przewidziany w dyrektywie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, może być postrzegany jako dobry instrument umożliwiający osiągnięcie – w sposób sprawiedliwy i proporcjonalny – równowagi między różnymi kolidującymi interesami i prawami podstawowymi występującymi w sprawie w związku z możliwością zastosowania środków *ex parte* opisanych w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 4 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej”³⁴ [wyróżnienie własne].

Co więcej, **Komisja Europejska akcentuje wagę pisma zaporowego/dokumentu ochronnego w kontekście Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz innych aktów normatywnych nakazujących respektować ogólną zasadę prawa do sądu oraz równości stron procesu sądowego, sygnalizując ponadto przykłady jurysdykcji narodowych, które uwzględniły w swoim ustawodawstwie instytucję pisma zaporowego:**

³⁴ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wytyczne dotyczące niektórych aspektów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708>, dostęp: 1 sierpnia 2024 r.

„Ograniczenia dotyczące prawa do bycia wysłuchanym zasadniczo powinny być zatem nakładane na podstawie tych artykułów tylko przy zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń oraz w zakresie, w jakim ograniczenia te są konieczne dla zapewnienia prawa do ochrony własności intelektualnej oraz skutecznej ochrony sądowej wnioskodawcy, które to prawa również są prawami podstawowymi zagwarantowanymi w Karcie praw podstawowych UE.

W celu osiągnięcia równowagi między tymi sprzecznymi interesami a prawami podstawowymi **niektóre państwa członkowskie (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja i Niderlandy), jak również reguła 207 regulaminu Jednolitego Sądu Patentowego, przewidują instrument dokumentu ochronnego, zwanego również pismem ochronnym lub nakazem ochronnym.** Dzięki dokumentowi ochronnemu pozwany obawiający się pozwu za naruszenie praw własności intelektualnej (przykładowo z powodu otrzymania pisma ostrzegawczego od właściciela praw) informuje właściwe organy sądowe z góry (tj. zanim złożona zostanie skarga), wyjaśniając, dlaczego potencjalne roszczenie dotyczące naruszenia jest w przekonaniu pozwanego bezzasadne. Głównym **celem dokumentu ochronnego jest zapewnienie organom sądowym możliwie wielu istotnych informacji bez wysłuchania pozwanych po wpłynięciu wniosku o wydanie wstępnego nakazu sądowego, ale zanim podjęta zostanie decyzja w jego sprawie.**³⁵ [wyróżnienia własne].

Stanowisko Komisji Europejskiej odpowiada praktyce państw europejskich i stanowi potwierdzenie, że jest to narzędzie, które może skutecznie zapewnić potencjalnym obowiązującym realizację ich prawa do rzetelnego procesu, w tym do wysłuchania.

Wyraźne uregulowanie pism zaporowych w przepisach pojawiło się także w Regulaminie postępowania przed Jednolitym Sądem Patentowym, w Zasadzie 207 odnoszącej się bezpośrednio do listu ochronnego. Regulamin pozwala na złożenie pisma zaporowego (listu ochronnego, ang. *protective letter*), jeżeli dany podmiot uzna, że istnieje prawdopodobieństwo złożenia przeciw niemu wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Pismo musi być w języku patentu, który miałby stanowić podstawę wniosku o zabezpieczenie. Pismo zaporowe po wpłynięciu do kancelarii Jednolitego Sądu Patentowego zostaje wpisane do rejestru. W przypadku, gdy złożony zostanie wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, pismo wraz z wnioskiem zostaje przekazane do składu orzekającego w danej sprawie, a kopię pisma przesyła się wnioskodawcy. Pismo zaporowe może oczekiwać na wniosek o zastosowanie środków tymczasowych 6 miesięcy. Okres ten można przedłużyć po uiszczeniu odpowiedniej opłaty³⁶.

Niezależnie od rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej, praktyka polskich sądów może czerpać z ustawodawstw innych państw, które uregulowały w swoich przepisach tę kwestię. We wskazanych powyżej przypadkach dominuje praktyka, że pismo zaporowe jest ważne

³⁵ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wytyczne dotyczące niektórych aspektów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708>, dostęp: 1 sierpnia 2024 r.

³⁶ Regulamin postępowania przed Jednolitym Sądem Patentowym, https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf, dostęp: 20 sierpnia 2024 r.

przez 6 miesięcy od jego złożenia. Podobnie mogą przyjmować polskie sądy, choć na razie nie ma to żadnej podstawy prawnej.

Brak jednoznacznej regulacji kodeksowej jest jednak źródłem niepewności. Małgorzata Gradek-Lewandowska wskazuje na aspekt kosztów – czasowych, finansowych oraz samego wysiłku – związanych z przygotowaniem pisma zaporowego w obliczu braku jednorodnego stanowiska sądów wobec składania takich pism. Brak pewności co do tego, w jaki sposób sąd postąpi z pismem, podważa w wielu przypadkach zasadność jego sporządzenia³⁷.

Zgłaszane w doktrynie postulaty zmian

W literaturze wskazywano na konieczność zmian przepisów w zakresie zabezpieczenia roszczeń w sprawach własności intelektualnej. Postulowano, aby ocena proporcjonalności w odniesieniu do sytuacji obowiązanego i wnioskodawcy była dokonywana już w momencie decyzji czy udzielić zabezpieczenia, a nie dopiero w momencie wyboru sposobu zabezpieczenia. Jak wskazuje Tomasz Targosz:

„(...) proporcjonalność zabezpieczenia – co w sprawach z zakresu własności intelektualnej z uwagi na „zaspokajający” charakter zabezpieczeń staje się szczególnie widoczne – nie może być uwzględniana dopiero na etapie decydowania o sposobie zabezpieczenia, ale musi być możliwa do uwzględnienia już na etapie decyzji o jego udzieleniu. Posługując się określeniem stosowanym przez sądy angielskie, zabezpieczenie wymaga uwzględnienia przesłanki określanej jako *balance of convenience*. Wynika to po prostu z **wyjątkowego charakteru zabezpieczeń, tj. odejścia od koniecznej w każdym demokratycznym państwie prawnym zasady, zgodnie z którą nałożenie na podmiot prawa obowiązków i ich egzekwowania z wykorzystaniem przymusu państwowego wymaga prawomocnego wyroku wydanego po przeprowadzeniu pełnego postępowania** w zakresie gwarantowanym przez konstytucyjne i konwencyjne prawo do sądu. Uważam za prawdopodobne, że **tak rozumiana proporcjonalność musi być przez prawo krajowe zapewniona z uwagi na art. 3 w zw. z art. 9 dyrektywy 2004/48/WE**. Zbliżyłaby ona także prawo polskie do **wiodących w zakresie własności intelektualnej i jej ochrony zagranicznych systemów prawnych**. Innymi słowy – nawet jeśli chodzić będzie o wyjątkowe tylko przypadki – musi istnieć możliwość oddalenia wniosku o zabezpieczenie, jeśli negatywne konsekwencje zabezpieczenia dla domniemanego naruszyciela są istotnie wyższe od korzyści, jakie dzięki zabezpieczeniu uzyska uprawniony, a zatem jeśli odwołując się do art. 730¹ § 3 k.p.c., nie jest tak naprawdę możliwe zagwarantowanie wystarczającej ochrony bez nadmiernego obciążania obowiązanego”³⁸ [wyróżnienia własne].

³⁷ M. Gradek-Lewandowska, *List zaporowy, list ochronny – próba obrony przed niekorzystnym rozstrzygnięciem wniosku o zabezpieczenie w sprawach własności intelektualnej*, <https://lgl-iplaw.pl/2021/10/list-zaporowy-list-ochronny-proba-obrony-przed-niekorzystnym-rozstrzygnięciem-wniosku-o-zabezpieczenie-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej/> dostęp: 10 grudnia 2024 r.

³⁸ T. Targosz, *Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej – przesłanki udzielenia i specyfika postępowania*, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 1/2019, s. 138-141.

Andrzej Olaś powołuje się z kolei na Andrzeja Tobrusa i przywołuje pogląd, zgodnie z którym:

„proporcjonalność jest naczelną zasadą postępowania zabezpieczającego, gdyż pełni w nim funkcję reguły interpretacyjnej, przenikającej całość tego postępowania. Będący istotą tej zasady w postępowaniu zabezpieczającym nakaz ograniczania dolegliwości stosowanych względem obowiązanych środków do niezbędnego minimum gwarantującego osiągnięcie celu zabezpieczenia, dotyczy bowiem zarówno jego fazy rozpoznawczej, jak i wykonawczej. Tak rozumiana funkcja zasady proporcjonalności w postępowaniu zabezpieczającym, tj. jako reguła interpretacyjna uwzględniana w procesie wykładni norm reglamentujących to postępowanie, uzasadnia wnioski o obowiązywanie nakazu ograniczania rozmiarów dolegliwości po stronie obowiązanych w każdym stadium postępowania zabezpieczającego do niezbędnego minimum, gwarantującego skuteczność stosowanych środków, a zatem osiągnięcie celów tego postępowania”³⁹ [wyróżnienia własne].

Ponadto zauważono, że **istnieje konieczność umożliwienia obowiązanemu wypowiedzenia się i przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do wniosku o zabezpieczenie, czy nawet uregulowanie w przepisach wyraźnej podstawy prawnej gwarantującej możliwość składania pism zaporowych, które będą odnosiły się do przyszłych i przewidywanych wniosków o zabezpieczenie roszczeń⁴⁰.**

Zauważać trzeba także, że – choć głosy takie należały raczej do mniejszości – pojawiły się również odmienne stanowiska komentatorów, zgodnie z którymi jakkolwiek udział obowiązanych w postępowaniu zabezpieczającym wszczętym przed wniesieniem powództwa niweczy cel postępowania zabezpieczającego, stanowiąc poważne zagrożenie dla interesów uprawnionego, a także może prowadzić do „szantażu i szykanowania wnioskodawcy w celu zmuszenia go do zaniechania dochodzenia roszczeń”⁴¹. Opinie te były zarazem krytyczne względem orzecznictwa sądowego i postaw składów orzekających, uwzględniających perspektywę obowiązanych już przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2023 r. Wydaje się jednak, że taki pogląd, który kategorycznie opowiada się za jednostronnym rozpatrywaniem wniosków o zabezpieczenie roszczeń – znajduje uzasadnienie w relatywnie prostych (nieskomplikowanych prawnie) i „tanich” (niepociągających za sobą doniosłych skutków społeczno-gospodarczych) sprawach, w których nie jest trudno o uprawdopodobnienie roszczenia w stopniu zbliżającym się do pewności.

Utrwalony w orzecznictwie jest pogląd, że postępowanie zabezpieczające nie jest etapem na prowadzenie szeroko zakrojonego postępowania dowodowego, ani weryfikacji twierdzeń wnioskodawcy za pomocą opinii biegłych mających wiadomości specjalne. **Sytuacja**

³⁹ A. Olaś, *Zasada proporcjonalności w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 2024, Lex.

⁴⁰ T. Targosz, *Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej — przesłanki udzielenia i specyfika postępowania*, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 1/2019, s. 138-141.

⁴¹ M. Stasiewicz, J. Kowalów-Ziulkowska, *Niepokojąca praktyka sądów w postępowaniu zabezpieczającym*, <https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8195239,niepokojava-praktyka-sadow-w-postepowaniu-zabezpieczajacym.html>, dostęp: 20 sierpnia 2024 r.

naruszenia lub braku naruszenia powinna być widoczna na pierwszy rzut oka dla osoby mającej wiedzę ogólną, a nie specjalistyczną z danej dziedziny⁴². W związku z tym utrudniona może być ocena sądu, gdy ma do dyspozycji jedynie argumenty jednej strony, które czasami bywają nierzetelne, niepełne, a prezentowane w sposób stronniczy, subiektywny, bez możliwości ich weryfikacji poprzez skonfrontowanie ze stanowiskiem drugiej strony. Tymczasem dla spraw z zakresu własności intelektualnej, w których do składu orzekającego w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia należy ocena czy roszczenie zostało uprawdopodobnione (a zatem czy np. doszło do naruszenia patentu) trudno jest, bazując na jednostronnej i subiektywnej argumentacji, stwierdzić (nawet w sytuacji, w której skład orzekający dysponuje rozległą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem życiowym) czy rzeczywiście naruszenie jest prawdopodobne⁴³.

W stanie prawnym sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z marca 2023 r., w przypadku roszczeń niepieniężnych brak było wyraźnego przepisu wprowadzającego obowiązek przeprowadzenia rozprawy. W związku z tym pojawiła się w literaturze wątpliwość, czy w świetle przepisów, które pozostawiają uznaniu sądu skierowanie postępowania zabezpieczającego na rozprawę, stosując przepis art. 148 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – nie warto byłoby wprost przewidzieć w ustawie konieczność prowadzenia skomplikowanych spraw z zakresu własności intelektualnej w trybie kontradiktoryjnym⁴⁴.

Finalnie nie wszystkie postulowane zmiany zostały wprowadzone nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z marca 2023 roku. Należy jednocześnie mieć na względzie fakt, że postępowanie zabezpieczające budzi szczególne emocje, ponieważ rozstrzyga w sprawach, w których strony mają całkowicie sprzeczne interesy, dlatego tak ważne jest ostrożne wyważenie zarówno interesu uprawnionego, którego celem jest uzyskanie zabezpieczenia w jak najkrótszym czasie, jak i obowiązane, który powinien mieć możliwość skorzystania z prawa do wysłuchania i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie⁴⁵.

⁴² Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2015 r., sygn. I ACz 1675/15, Lex nr 1808645.

⁴³ J. Rodziewicz, *Obligatoryjność rozprawy w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu ochrony praw własności intelektualnej*, „Przegląd Sądowy”, 7-8/2010, s. 151-161.

⁴⁴ J. Rodziewicz, *op. cit.*, s. 151-161.

⁴⁵ P. Mańke, *op. cit.*



**II. AKTUALNY STAN PRAWNY.
TREŚĆ PRZEPISÓW KODEKSU
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PO
NOWELIZACJI Z 2023 R.**

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z marca 2023 r. wprowadziła do polskiego porządku prawnego zmiany w instytucji postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej, skutkując zasadniczą zmianą sytuacji obowiązanego w tym postępowaniu. W ramach nowelizacji nałożono także dodatkowe obowiązki na wnioskodawcę.

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2022 r. (druk nr 2650) wskazano, że **niezbędne jest dokonanie zmian, które zapobiegą nadużywaniu instytucji zabezpieczenia roszczeń w sporach między podmiotami profesjonalnymi. Zaznaczono, że zakazy, które można uzyskać na podstawie jednostronnie przedstawionych argumentów we wniosku o zabezpieczenie, mogą doprowadzić do eliminacji konkurencji na długi okres, szczególnie biorąc pod uwagę długi czas trwania postępowań sądowych w Polsce.** Ochrona w taki sposób przyznawana wnioskodawcy – uprawnionemu z prawa wyłącznego – jest nadmierna. W związku z powyższym ustawodawca zaproponował obowiązek wysłuchania obowiązanego przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia. Pozostawiono jednak wyjątek od tej zasady i przewidziano, że wysłuchanie nie jest konieczne, gdy wymagane jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku o zabezpieczenie⁴⁶.

Wprowadzono także swoiste powiązanie cywilnego postępowania zabezpieczającego toczącego się przed wyspecjalizowanym sądem do spraw własności intelektualnej z postępowaniem toczącym się przed innym organem. Redakcja przepisu art. 730¹ § 1¹:

„W sprawach wymienionych w art. 479⁸⁹ sąd w ramach oceny, czy uprawdopodobniono roszczenie, bierze pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu. Okoliczność tę ustala się w oparciu o informacje pochodzące od stron, chyba że jest ona znana sądowi z urzędu”

– sugeruje, że w oczywisty sposób chodzi o przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej, które stanowią prawa formalne udzielane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w przepisie nie wskazano wyraźnie, że to prawo wyłączne musi być podstawą wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Nie jest wykluczone, że – jak wskazują niektórzy komentatorzy⁴⁷ – wniosek o zabezpieczenie roszczenia będzie opierał się o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁴⁸. Przepis jednak przewiduje tylko prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego, natomiast nie obejmuje prawdopodobieństwa stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania⁴⁹, ani prawdopodobieństwa wyniku postępowania w zakresie ustalenia prawa, np. do patentu, czy też ustalenia braku

⁴⁶ Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2022 r. (druk nr 2650).

⁴⁷ M. Balcerzak, *Nowe przepisy dotyczące zabezpieczania roszczeń w sprawach własności intelektualnej (obowiązujące od 1 lipca 2023 r.)*, „Radca Prawny”, 3/2023, s. 101-112.

⁴⁸ Dz.U. z 2022 r., poz. 1233.

⁴⁹ M. Balcerzak, *op. cit.*

naruszenia prawa wyłącznego⁵⁰. Jak zauważa Marcin Dziurda, przepis powinien obejmować także wskazane powyżej przypadki prawdopodobieństwa stwierdzenia wygaśnięcia prawa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym dla uprawdopodobnienia roszczenia⁵¹.

W konsekwencji powyższego przepisu dodano do Kodeksu art. 736 § 5, zgodnie z którym:

„w sprawach wymienionych w art. 479⁸⁹ wniosek powinien zawierać ponadto informację, czy toczy lub toczyło się postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa wyłącznego albo oświadczenie strony lub uczestnika postępowania o braku wiedzy o takim postępowaniu.”.

W związku z tym wnioskodawca ma obowiązek określić we wniosku o zabezpieczenie roszczenia, czy przed Urzędem Patentowym toczy się postępowanie w sprawie unieważnienia prawa wyłącznego, z którego wnioskodawca wywodzi swoje roszczenie. Taka informacja mogłaby w sposób istotny zmniejszyć stopień uprawdopodobnienia roszczenia przez wnioskodawcę. Powyższe przepisy nie będą się jednak odnosić do praw własności intelektualnej, dla których nie przewidziano unieważnienia, jak na przykład prawa autorskie i pokrewne. Biorąc pod uwagę jednak sformułowanie przepisu należy sądzić, że wymóg umieszczenia we wniosku o zabezpieczenie informacji o toczącym się postępowaniu o unieważnienie prawa wyłącznego przed innym organem jest wymaganiem formalnym, natomiast brak tej informacji nie spowoduje, że wnioskowi nie zostanie nadany bieg⁵².

Prawdopodobieństwo unieważnienia prawa, które sąd ma brać pod uwagę rozpatrując, czy wystarczająco uprawdopodobniono roszczenie, **sąd powinien oceniać, dysponując wiedzą zarówno od uprawnionego wnioskodawcy, jak i od obowiązanego**⁵³. Realizację takiego założenia osiągnięto poprzez wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego dodatkowej regulacji art. 755 § 2² w brzmieniu:

„w sprawach wymienionych w art. 479⁸⁹ sąd udziela zabezpieczenia po wysłuchaniu obowiązanego, chyba że konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku. 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.”.

Powodem wprowadzenia powyższego przepisu są także **daleko idące i bardzo trudne (a czasem nawet niemożliwe do odwrócenia) po stronie obowiązanego skutki udzielenia zabezpieczenia**. Dlatego od lat podnoszono **konieczność zminimalizowania niebezpieczeństwa niesłusznie udzielanego zabezpieczenia roszczeń**. Najprostszym i narzucającym się sposobem do osiągnięcia tego celu jest uzyskanie przez sąd perspektywy

⁵⁰ A. Gołaszewska, *Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej – uwagi na gruncie ustawy nowelizującej KPC z 9.3.2023 r.*, „Monitor Prawniczy”, 6/2023, s. 353.

⁵¹ M. Dziurda, *Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 roku*, Warszawa 2023, art. 730(1), s. 422.

⁵² A. Gołaszewska, *Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym... op. cit.*, str. 353

⁵³ M. Dziurda, *Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz ... op. cit.*

drugiej strony sporu. Dlatego właśnie jako zasadę w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej wprowadzono obowiązek wysłuchania obowiązanego. Taka zmiana „przełamuje” (dominuje w ramach intelektualnego procesu ważenia/balansowania norm-zasad prawnych) zasadę szybkości postępowania zabezpieczającego, ale realizuje prawo obowiązanego do bycia wysłuchanym. Przepis przewiduje, że obowiązek wysłuchania obowiązanego dotyczy zasadniczo roszczeń zakazowych dotyczących np. zakazania produkowania, wprowadzania do obrotu, oferowania określonych produktów⁵⁴.

Zauważono, że redakcja przepisu może nasuwać pewne wątpliwości odnośnie do części przepisu stanowiącej wyjątek od zakreślonej reguły wysłuchania obowiązanego. Przepis stanowi, że obowiązkowego wysłuchania obowiązanego nie stosuje się do przypadków, gdy sposób zabezpieczenia w całości podlega wykonaniu przez komornika⁵⁵. Formułując wniosek o zabezpieczenie można żądać zabezpieczenia wielu roszczeń na różne sposoby, przy czym niektóre z tych sposobów polegają na zakazie pewnych działań, a zatem na ukształtowaniu praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania, a inne, które obejmują roszczenie o wycofanie z obrotu, zniszczenie podlegają wykonaniu przez komornika poprzez zajęcie stosownych towarów. Zatem w jednym wniosku o zabezpieczenie roszczeń można żądać zabezpieczenia sposobami, które podlegają wykonaniu przez komornika oraz sposobami, które nie podlegają wykonaniu przez komornika. W związku z powyższym każdy sposób zabezpieczenia roszczenia, który podlega wykonaniu przez komornika, podlega mu w całości. Możliwe jest także żądanie zabezpieczenia jednego roszczenia na różne sposoby – zarówno podlegające wykonaniu przez komornika, jak i niepodlegające wykonaniu przez komornika. Jeżeli można byłoby uznać, że wyrażenie „w całości” odnosi się do całego wniosku, w którym wnioskodawca żąda zabezpieczenia jednego roszczenia na różne sposoby, okazałoby się, że taki wniosek należy rozpatrywać z udziałem obowiązanego. W ten sposób postępowanie kontradiktoryjne pochłonęłoby także tę część wniosku o zabezpieczenie, która powinna być rozpatrywana *ex parte*, i powinna zachować w pełni efekt zaskoczenia obowiązanego. Jak wskazuje Agnieszka Gołaszewska, przepis sformułowano niefortunnie, i aby uniknąć nieporozumień i niekorzystnego dla uprawnionego jego stosowania, uzasadnione jest takie formułowanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń, że jeden wniosek obejmuje tylko sposoby podlegające wykonaniu przez komornika, a zatem rozpatrywany będzie bez udziału obowiązanego, a inny wniosek obejmuje tylko sposoby, które nie podlegają wykonaniu przez komornika, a zatem będzie rozpatrywany w postępowaniu kontradiktoryjnym⁵⁶.

Do rozważenia pozostaje, czy zasadne jest różnicowanie sytuacji obowiązanego w zależności od żądanego przez wnioskodawcę sposobu zabezpieczenia roszczeń.

⁵⁴ M. Dziurda, *Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz ... op. cit.*, art. 755§2(2) i 2(3), s. 422.

⁵⁵ Rozważania na temat części przepisu dotyczącej ustanowieniu zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego wykraczają poza zakres niniejszej opinii.

⁵⁶ A. Gołaszewska, *Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym... op. cit.*, s. 353.

Zrozumiałym jest cel polegający na zapobiegnięciu ukryciu towarów mających być przedmiotem, np. zajęcia przez komornika w wyniku uwzględnienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia i stanowi ochronę przed nieuczciwym działaniem obowiązanego. Jednak, jak już wspomniano powyżej, zrealizowanie orzeczenia sądu przez komornika w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może zablokować dalsze prowadzenie działalności przez obowiązanego. Skutek ten byłby szczególnie dotkliwy w przypadku niesłusznie udzielonego zabezpieczenia. Jednak o słuszności bądź braku słuszności w udzieleniu zabezpieczenia pozwany (były obowiązanym) i powód (były wnioskodawca) dowiedzą się dopiero po kilku latach trwania procesu, w innej, ponieważ zmieniającej się dynamicznie, rzeczywistości gospodarczej, a ewentualne odszkodowanie może nie być wystarczające dla wznowienia działania przedsiębiorstwa w takim samym jak przed procesem zakresie. W związku z tym wprowadzenie możliwości wysłuchania obowiązanego także w przypadkach, w których zabezpieczenie roszczeń miałyby być realizowane w całości przez komornika, znalazłoby uznanie jako środek pozwalający na obronę interesów obowiązanego. Warto dodać, że to ostatecznie sąd będzie oceniał, jaki środek zabezpieczenia jest właściwy do zastosowania w danym przypadku, bez względu na treść wniosku uprawnionego. Zawsze może zatem uznać, że zachodzi okoliczność ze zdania pierwszego art. 755 §2² k.p.c., czyli, że konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku.

Wprowadzony wspomnianym powyżej przepisem obowiązek wysłuchania obowiązanego realizuje się na podstawie przepisu art. 226¹ Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym wysłuchanie może odbywać się poprzez wezwanie stron do złożenia odpowiednich oświadczeń na posiedzeniu albo wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska w piśmie procesowym lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, o ile dają one pewność co do osoby składającej oświadczenie. Wysłuchanie obowiązanego może odbyć się ustnie podczas rozprawy, ale także za pomocą środków komunikowania się na odległość. Należy przyjąć, że dopuszczalne jest wykorzystanie komunikatorów internetowych pozwalających na połączenie w czasie rzeczywistym z jednoczesną transmisją dźwięku i obrazu. Ponadto wysłuchanie można zrealizować przez zajęcie stanowiska na piśmie. W istocie jest to zarządzone przez sąd wymiana pism procesowych⁵⁷. **Wysłuchanie na piśmie zbliżone jest rezultatem do zapoznania się przez sąd z pismem zaporowym.** Pismo zaporowe antycypuje przyszłą odpowiedź na wniesiony ewentualnie wniosek o zabezpieczenie, natomiast zajęcie stanowiska w piśmie procesowym, o ile jest możliwe, ma szansę cechować się dużo większą precyzją w odnoszeniu się do konkretnych zarzutów i argumentów wnioskodawcy.

Ważną zmianą wprowadzoną Nowelizacją z 2023 r. jest także **zakreślenie terminu na złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń wynoszącego 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o naruszeniu. Termin ten realizuje potrzebę pilności w uzyskaniu zabezpieczenia.** Pojawiają się jednak poglądy wśród praktyków, że czasami termin ten może nie być wystarczający w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, które nie

⁵⁷ M. Dziurda, *Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz...*, art. 755§2(2) i 2(3), s. 275

zawsze dotyczą patentów farmaceutycznych i działań producentów leków generycznych⁵⁸. Szerzej kwestię tę omówiono powyżej.

Ustawodawca, mimo wyraźnej próby wyrównania sił między wnioskodawcą i obowiązany pozostawił jeszcze jedną furtkę dla prowadzenia postępowania w przedmiocie zabezpieczenia *ex parte*. Jest to przesłanka konieczności natychmiastowego rozstrzygnięcia wniosku, którą sąd rozpatruje w odniesieniu do konkretnych okoliczności w danej sprawie⁵⁹. Istnieje obawa, że sądy nie chcąc interpretować przesłanek zawartych w art. 755 § 2² zd. 2 Kodeksu, będą dążyły do rozpatrywania spraw bez udziału obowiązanego dopatrując się często konieczności natychmiastowego rozstrzygnięcia wniosku⁶⁰. Taka sytuacja może być także korzystna z punktu widzenia wnioskodawcy, który będzie chciał zapobiec wysłuchaniu obowiązanego. Wysłuchanie bowiem może znacznie wydłużyć czas rozpatrywania wniosku o zabezpieczenie, a nawet może doprowadzić do jego oddalenia. Zatem uprawniony we wniosku o zabezpieczenie może przedstawić argumentację, która przekona sąd, że rozstrzygnięcie należy wydać natychmiast⁶¹.

⁵⁸ A. Gołaszewska, *Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym... op. cit.*, s. 353.

⁵⁹ M. Dziurda, *Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz... op. cit.*, art. 755§2(2) i 2(3), s. 231

⁶⁰ A. Gołaszewska, *Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym... op. cit.*, s. 353.

⁶¹ M. Balcerzak, *op. cit.*, s. 101-112.



**III. ASPEKT
ADMINISTRACYJNOPRAWNY
OCHRONY PATENTOWEJ:
REFUNDACJA I PATENT LINKAGE**

Analiza tytułowego zagadnienia nie może abstrahować od administracyjnoprawnego aspektu dostępu do leków oraz społecznych kosztów (tzw. negatywnych efektów zewnętrznych) w ochronie zdrowia, w tym zwłaszcza kwestii refundacji, dostępu do leków oraz cen produktów farmaceutycznych. Zauważyć trzeba bowiem, że kwestia praw własności intelektualnej, w tym zwłaszcza zakresu i rygorystyki ochrony patentowej, posiada doniosłe znaczenie z punktu widzenia „końcowych konsumentów”, czyli obywateli-podatników i pacjentów, wywołując nie tylko w Polsce spore emocje społeczne na tle ochrony zdrowia. W tym sensie kształt przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowań zabezpieczających w sprawach prawa własności intelektualnej (w tym możliwość ich nadużycia względem obowiązanego, skutkującego brakiem dostępu do tańszego zamiennika leku oryginalnego) staje się istotny z punktu widzenia pytań o ceny leków oraz ich dostępność. Dzieje się tak, ponieważ wydłużanie okresu pomiędzy wygaśnięciem praw wyłącznych do farmaceutyków a wprowadzeniem do obrotu generycznych odpowiedników jest stanem niekorzystnym ze społecznego punktu widzenia⁶². Korelację tę syntetycznie tłumaczy Monika Wałachowska:

„Jak się bowiem okazuje, tego rodzaju praktyki rynkowe skutkują nie tylko zakłóceniem konkurencji, ale mogą także wpływać na pozycję konsumentów oraz innych podmiotów zainteresowanych niższą ceną leku generycznego, ale także wpływać na politykę zdrowotną państwa. Oprócz przecięź konsumenta, stanowiącego „ostatnie ogniwo” łańcucha nabywców generyków (substytutów leków oryginalnych, które mogą być wprowadzone do obrotu po upływie ochrony patentowej leków oryginalnych), na względzie należy mieć także interes ekonomiczny podmiotu publicznego czy prywatnego współfinansującego dostęp do leków przez pacjentów – w Polsce wprowadzenie na rynek generyków niewątpliwie pozostaje w interesie Narodowego Funduszu Zdrowia i budżetu państwa, jako podmiotów istotnych z punktu widzenia refundacji. Zainteresowany ich wprowadzeniem – a co za tym idzie niższymi kosztami – może być także niewątpliwie ubezpieczyciel, który w ramach świadczeń wynikających np. z umowy ubezpieczenia osobowego musi pokryć całość lub część kosztów związanych z nabyciem leków przez daną osobę (ubezpieczonego). Jednak inny producent leków generycznych dzięki temu zyska swoiste „wyrzedzenie konkurencyjne”, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do wojny cenowej (z punktu widzenia konsumenta ten efekt jest jednak korzystny). Wydaje się, że to przede wszystkim **ochrona interesu publicznego wymaga oceny instrumentów prawnych** wskazanych poniżej z punktu widzenia prawa konkurencji i jego egzekwowania.”⁶³ [wyróżnienia własne].

⁶² M. Kolasiński, *Czy leki mogą być tańsze dzięki prawu konkurencji?*, <https://www.rp.pl/opinie-prawne/art8995411-marek-kolasinski-czy-leki-moga-byc-tansze-dzieki-prawu-konkurencji>, dostęp: 10 grudnia 2024 r.

⁶³ M. Wałachowska, *Instrumenty prawne służące opóźnieniu wprowadzenia na rynek leków generycznych – zagadnienia wybrane*, „Gdańskie Studia Prawnicze”, XXXIX/2018, s. 344. Analogicznie: M. Wałachowska, *Damages for Restraints on Competition – a Case of Private Enforcement in the Pharmaceutical Sector*, „Ius Novum”, 4/2017, s. 95 i n. Zob. też: K. Nowicka, *Innowacyjność sektora farmaceutycznego*, „Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics”, 11-12/2006, s. 70-86; M. Niklewicz-Pijaczyńska, *Kontrowersje wokół patentowania produktów leczniczych – analiza krytyczna*, 2020; H. Żakowska-Henzler, *Czy ochrona znaków towarowych służy zdrowiu? Kilka uwag o nietradycyjnych znakach towarowych dla produktów farmaceutycznych* [w:] *Sensum, non verba spectamus. Księga jubileuszowa Profesor Urszuli Promińskiej*, red.

Ocena zatem rozwiązań prywatnoprawnych uwzględniać powinna nie tylko sytuację prawną i faktyczną bezpośrednio zainteresowanych podmiotów obrotu cywilnoprawnego (prywatnoprawnego), czyli przedsiębiorców realizujących własne prawa oraz interesy ekonomiczne w ramach rywalizacji rynkowej, lecz również dobro publiczne w postaci zdrowia społecznego, efektywności systemu ochrony zdrowia oraz dostępu do leków. A perspektywa ta premiować musi producentów leków generycznych (odtwórczych, zamienników), zdecydowanie tańszych od produktów innowacyjnych.

„Głównym celem stosowania leków generycznych jest zwiększenie konkurencji cenowej pomiędzy produktami różnych producentów i wykorzystanie gry rynkowej w celu ograniczenia wydatków związanych z refundacją oraz zwiększenie dostępu do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii dla pacjentów. Decydenci stoją przed ważnymi wyzwaniami przy wdrażaniu **polityki lekowej prowadzącej do sprawiedliwego, zrównoważonego oraz niedrogiego dla pacjentów dostępu do leków. Wysoki poziom współpłacenia pacjentów stwarza ryzyko niższej konsumpcji niezbędnych leków i brak poprawy efektów w społeczeństwie.**”⁶⁴ [wyróżnienie własne].

„(...) argumentem za ordynowaniem leków generycznych jest brak ekonomicznych możliwości wykupienia przez pacjenta leku oryginalnego. Konsekwencją niemożności wykupienia leku oryginalnego może być niezdyscyplinowanie pacjenta w farmakoterapii, co w oczywisty sposób niekorzystnie wpływa na skuteczność, a także bezpieczeństwo leczenia chorób przewlekłych.”⁶⁵

Sytuacja ta występuje nie tylko w Polsce:

„(...) firmy generyczne przynoszą korzyści społeczeństwu, dostarczając tańsze odpowiedniki leków oryginalnych, co prowadzi do obniżenia cen leków i ułatwia dostęp do leków po przystępnych cenach.”⁶⁶

Oparcie krajowego systemu refundacji na lekach generycznych jest faktem, co przyznaje w oficjalnych stanowiskach Ministerstwo Zdrowia. Tytułem przykładu:

„**Polski rynek farmaceutyczny to przede wszystkim rynek oparty na dostępie do leków generycznych i biopodobnych, które w połączeniu z ustawowymi mechanizmami obniżania cen leków refundowanych, skutecznie redukują koszty leczenia daną substancją czynną w momencie jej generyzacji.** Na przestrzeni ostatnich lat Ministerstwo Zdrowia kładło znaczny nacisk na refundację leków generycznych z jednoczesnym zachowaniem racjonalnej konkurencji w poszczególnych grupach limitowych. W rezultacie,

M. Balcerzak, J. Chlebny, J. Janeta, W. J. Katner, Warszawa 2024; A. Nowicka, *Dodatkowe prawo ochronne*, „Studia Prawa Prywatnego”, 3/2009; R. Molski, *Antykonkurencyjne innowacje–oksymoron czy realne wyzwanie prawa antymonopolowego?*, „Studia Prawa Publicznego”, 2(18)/2017, s. 9-41; M. Byliniak, K. Galon, I. Arabas, *Droga do opieki farmaceutycznej w Polsce – praktyka, definicje i ustawa*, „Farmacja Polska”, 77.1/2021, s. 34–39.

⁶⁴ Rozprawa doktorska P. Rykowskiego: *Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp i ceny leków (generycznych) w Polsce w latach 2011-2017*, Łódź 2024, s. 20.

⁶⁵ J. Woroń, *Leki oryginalne i generyczne w farmakoterapii, czyli dlaczego potrzebna jest indywidualizacja farmakoterapii*, „Wybrane Problemy Kliniczne”, 2010, s. 242.

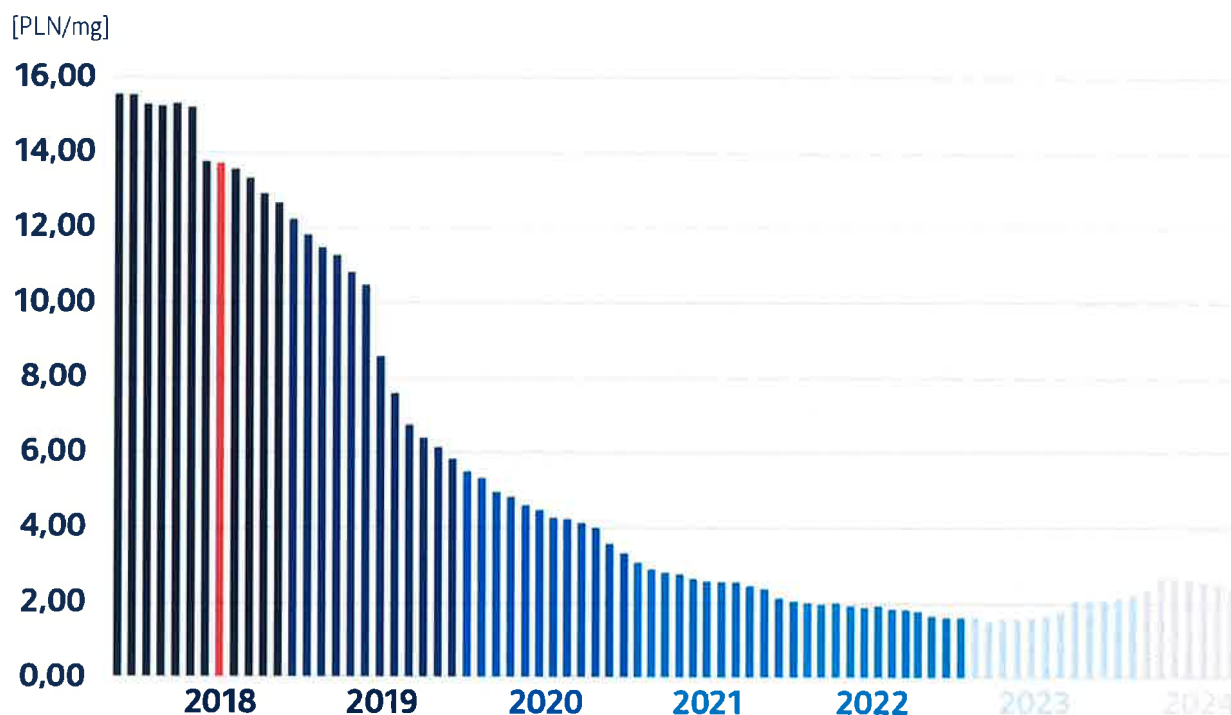
⁶⁶ O. Gurgula, *Strategic patenting by pharmaceutical companies—should competition law intervene?*, „IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law”, 51.9/2020, s. 1062-1085.

obecnie w obrębie niektórych grup farmakoterapeutycznych **generowane są milionowe oszczędności dla płatnika publicznego, które mogą zostać następnie wykorzystane na sfinansowanie innych, innowacyjnych terapii dotychczas niedostępnych dla pacjentów** (...) Do roku 2018 jedynym refundowanym produktem leczniczym z trastuzumabem w formie dożylniej był lek referencyjny Herceptin. W lipcu 2018 r. objęto refundacją pierwszy odpowiednik trastuzumabu i.v., który zapoczątkował proces generyzacji tej cząsteczki. Już samo objęcie refundacją pierwszego odpowiednika – lek Kanjinti – spowodowało obniżenie średniego kosztu NFZ za jednostkę trastuzumabu i.v., natomiast rok później koszt ten był już o połowę niższy. Obecnie uwzględniając perspektywę czasową od stycznia 2018 do lipca 2024 r., na podstawie danych publikowanych przez NFZ widzimy, iż koszt za jednostkę oscyluje w granicach 2,00 PLN, przy czym w początkowym okresie analizy, kiedy to na rynku brakowało leków generycznych, koszt jednostki trastuzumabu i.v. wynosił niespełna 16,00 PLN. Tym samym, zwiększenie konkurencyjności poprzez finansowanie większej liczby produktów z tą samą substancją w analogicznym zakresie wskazań, przyczyniło się do redukcji kosztu efektywnego dla płatnika o ok. 85%, przy czym taki poziom zauważalny był już w roku 2021/2022 i utrzymuje się do dziś⁶⁷.

Opisywany przez Ministerstwo Zdrowia przykład obrazuje poniższy wykres (również zamieszczony w piśmie kierowanym do Ministra Sprawiedliwości):

⁶⁷ Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z dnia 3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024.AŁ, s. 2.

TRASTUZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1MG



Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z dnia 3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024.AŁ, s. 3.

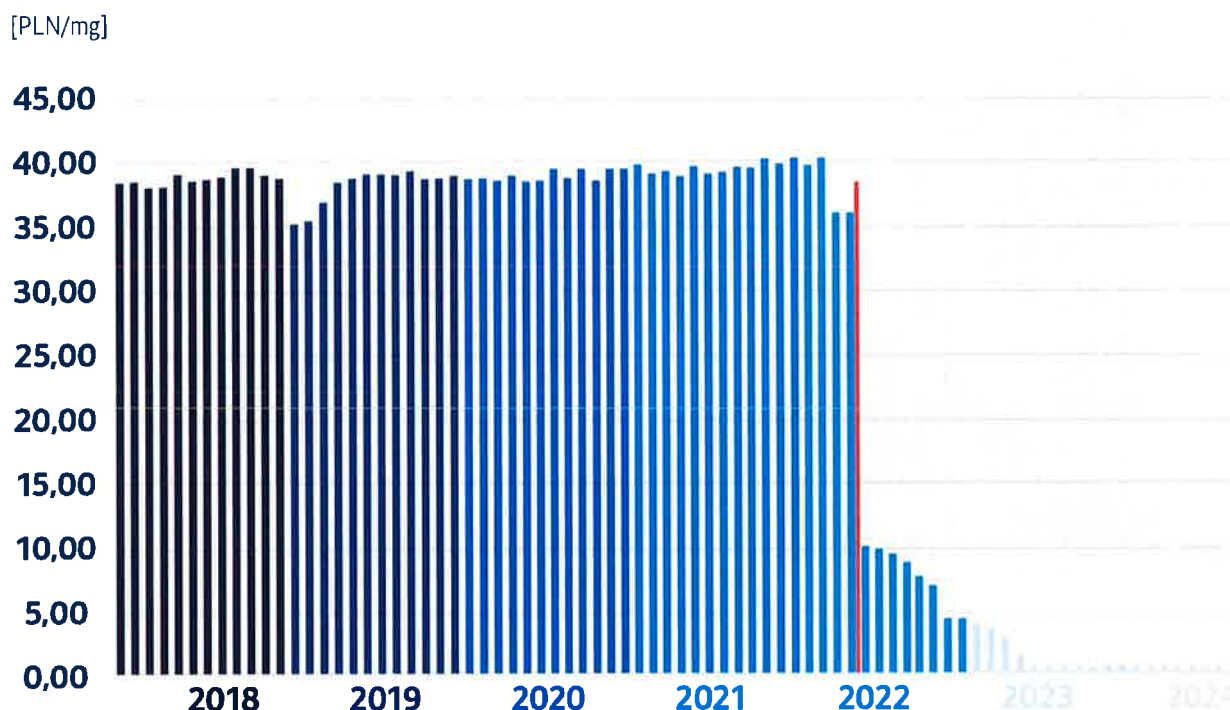
Doświadczenie z trastuzumabem nie jest jedynym przykładem uzasadniającym tezę o korelacji pomiędzy ochroną patentową, a kosztami związanymi z dostępem do leków.

„Podobne zachowania rynkowe, jednakże o znacznie większej dynamice i intensywności w kontekście redukcji kosztów refundacji, odnotowano w przypadku stosunkowo niedawnej generyzacji cząsteczki lenalidomidu. W maju 2022 r. refundacją objęto pierwszy odpowiednik referencyjnego produktu Revlimid, jednocześnie wraz z ostatnim obwieszczeniem opublikowanym w roku 2022 grupa limitowa dla niniejszej cząsteczki liczyła już kilkanaście produktów z lenalidomidem w formie doustnej. W tym wypadku, samo objęcie refundacją pierwszych odpowiedników (kilku jednocześnie, od maja 2022 r.) spowodowało spektakularną obniżkę kosztu jednostki tej cząsteczki, natomiast po roku redukcja wyniosła ok. 99%. **Aktualnie średni koszt jednostki lenalidomidu kształtuje się na poziomie poniżej 0,50 PLN, podczas gdy w momencie monopolizacji wynosił ok. 40,00 PLN.**”⁶⁸ [wyróżnienie własne].

⁶⁸ Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z dnia 3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024.AŁ, s. 3.

Również i ten kasus znalazł odzwierciedlenie na wykresie prezentowanym przez Ministerstwo Zdrowia:

LENALIDOMIDUM - 0 - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1MG



Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z dnia 3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024.AŁ, s. 4.

W konsekwencji Ministerstwo Zdrowia udzieliło oficjalnego poparcia stanowisku Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego-Krajowi Producenci Leków oraz Konfederacji Lewiatan, zgodnie z którym **wprowadzenie legislacyjnych mechanizmów „wzmacniających rolę obowiązanym, którymi w postępowaniach zabezpieczających roszczenia są firmy generyczne, wprowadzenie listów ochronnych jako mechanizmu pozwalającego uniknąć realizowania długotrwałych zabezpieczeń uznanych następnie za nieuzasadnione, a także umożliwienie udziału NFZ, jako płatnika, w procesie egzekwowania konsekwencji finansowych niesłusznie nałożonych**

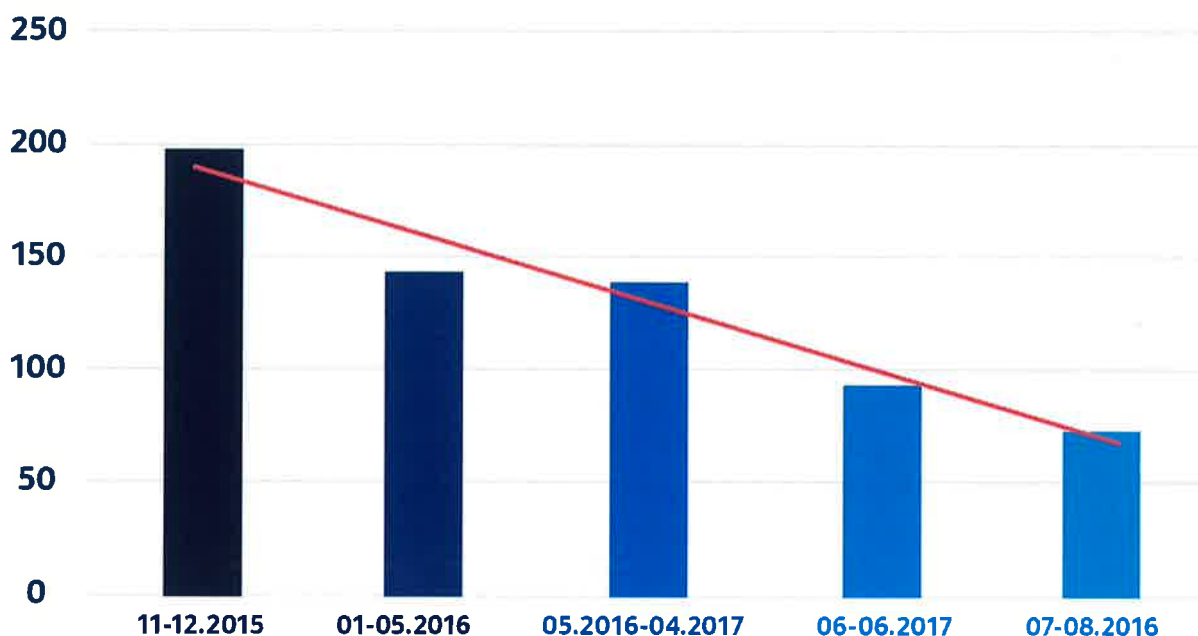
zabezpieczeń, pozwoli na skuteczne zabezpieczenie interesów budżetu refundacyjnego, a tym samym finansów publicznych”⁶⁹.

Ponadto analogiczne stanowisko zostało wyrażone w oficjalnym piśmie Marka Kosa – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia do Grzegorza Lorka – Przewodniczącego Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego⁷⁰.

Przykłady podawane przez Ministerstwo Zdrowia są zaledwie pojedynczymi kazusami obrazującymi generalną tendencję. Również i inne źródła oraz doświadczenia potwierdzają wiarygodność wniosku, zgodnie z którym przeciwdziałanie nadużywaniu instrumentów prawnych sprzyja wprowadzeniu na rynek leków generycznych, co przekłada się na spadek cen leków.

Jak spadają ceny po zakończeniu ochrony patentowej?

Limit finansowania 1 DDD walgancyklowiru



Źródło: Krajowi Producenci Leków⁷¹.

⁶⁹ Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z dnia 3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024.AŁ, s. 5.

⁷⁰ Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa Grzegorza Lorka – Przewodniczącego Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego z dnia 3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024.AŁ, s. 5.

⁷¹ Krajowi Producenci Leków, *Powiązania patentowe (patent linkage)*, Slajd nr 6.

PRZYKŁAD OBNIŻKI PO WEJŚCIU LEKÓW GENERYCZNYCH *lenalidomid i sunitinib (maj 2022)*



Lek oryginalny	Lek oryginalny UCZ	Lek generyczny UCZ	Lek generyczny	Obniżka	Obniżka %
Revlimid 5mg, 21 kaps	13616,86	975,24	Lenalidomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 21 kaps	12641,62	-93%
Revlimid, 10mg 21 kaps	14276,96	1950,48	Lenalidomide Accord, kaps. twarde, 10 mg, 21 kaps	12326,48	-86%
Sutent, 12,5mg 28 szt. Kaps. twarde	4547,23	1627,56	Klettris 12,5mg 28 szt. Kaps. Twarde	2919,67	-65%

Ż. Zemła-Pacud, Powiązania patentowe w obecnej i nowelizowanej ustawie refundacyjnej, Warszawa 17 maja 2022 r.⁷².

Biorąc pod uwagę społeczno-gospodarczą doniosłość omawianego zagadnienia – trudno dziwić się, że przedsiębiorcy oferujący produkty innowacyjne opowiadają się nie tylko za rygorystyczną, jak i najdłuższą ochroną patentową, ale również – wykorzystując (a nawet nadużywając) instrumenty procesowe (w tym m.in. instytucję zabezpieczenia na gruncie procedury cywilnej) – dopuszczają się **praktyk monopolistycznych, których koszty są następnie „przerzucone” na państwowe instytucje finansujące świadczenia zdrowotne lub konsumentów-pacjentów**. Wątki te są relatywnie dobrze opisane w literaturze, np.:

„(...) problematyka nadużywania patentu łączy w sobie elementy należące do prawa własności intelektualnej i do prawa konkurencji, aktualizuje więc pytanie dotyczące relacji wymienionych systemów. Zagadnienie to jest szczególnie doniosłe z perspektywy państw członkowskich UE – ze względu na kluczową rolę norm prawa konkurencji w unijnym porządku prawnym. W literaturze wskazuje się, że prawo antymonopolowe jako takie nie stoi w sprzeczności z obecnym modelem ochrony patentowej, lecz stanowi inny środek służący

⁷² Ż. Zemła-Pacud, *Powiązania patentowe w obecnej i nowelizowanej ustawie refundacyjnej* (slajd nr 5 prezentacji multimedialnej przedstawionej w trakcie konferencji w dniu 17 maja 2022 r. w Ministerstwie Zdrowia).

do osiągnięcia tego samego celu: wspierania innowacji i zapewnienia konsumentom dobrobytu. (...) **mamy do czynienia z wykorzystaniem określonego instrumentu prawnego w sposób sprzeczny z celem, dla którego został on stworzony.** Warto zauważyć, że zachowania kwalifikowane jako nadużycie uprawnień procesowych mogą mieć dwojaki charakter. Nieuczciwe metody prowadzenia postępowania, np. składanie wprowadzających w błąd oświadczeń, bywają ukierunkowane na uzyskanie rozstrzygnięcia korzystnego dla danej strony sporu. Niekiedy jednak prowadzenie postępowania jest celem samym w sobie. W tym wypadku **aktywność powoda może w szczególności polegać na wytaczaniu bezzasadnych powództw, połączonych z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego w postaci zabezpieczenia roszczenia, i wykorzystywaniu przepisów proceduralnych w celu przedłużenia postępowania.** Czynności te są bez wątpienia uciążliwe dla pozwanego, gdyż zmuszają go do podjęcia efektywnej obrony, co wymaga czasu i środków. Praktyka wskazuje, że **następstwem takich działań bywa opóźnienie wejścia pozwanego przedsiębiorcy na rynek lub przynajmniej osłabienie jego pozycji na tym rynku,** co z kolei rodzi pytania o zgodność powyższych praktyk z prawem konkurencji⁷³ [wyróżnienie własne].

„(...) dążenie przedsiębiorców farmaceutyków innowacyjnych do zabezpieczenia swoich interesów przed producentami generyków, którzy ponoszą jedynie wydatki obejmujące badania biorównoważności leku referencyjnego i odtwórczego. **Próby ograniczania wejścia na rynek produktów generycznych przybierają jednak często formę zakazanych praktyk ograniczających konkurencję.**”⁷⁴ [wyróżnienie własne].

„W myśl przepisu art. 730¹ §1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Jak wynika z danych ujawnionych przez KE, wnioski o wydanie przez sąd nakazu wstrzymania sprzedaży leku odtwórczego w niemal połowie przypadków rozpatrywane były pozytywnie. Co znamienne, **w 46% przypadków, w których wydano taki nakaz, dalsze postępowanie kończyło się rozstrzygnięciem korzystnym dla producenta leku generycznego. Zastosowany środek tymczasowy opóźnił jednak wprowadzenie odpowiednika do obrotu średnio o 18 miesięcy.** Dla jasności należy dodać, że zgodnie z art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48/WE w razie stwierdzenia, iż naruszenia lub zagrożenia prawa własności intelektualnej nie było, organy sądowe mają prawo zarządzić, aby wnioskodawca – na żądanie pozwanego – wypłacił pozwanemu stosowne odszkodowanie za wszelkie szkody poniesione w wyniku zastosowania tych środków. **Powyższy instrument jest jednak najwidoczniej niewystarczający, skoro nie zniechęca powodów do wyboru agresywnej polityki prowadzenia sporów.** Podkreślić należy, że ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza wobec drugiej strony nie uwzględnia szkód poniesionych w tym czasie przez inne podmioty, przede wszystkim pacjentów i budżet państwa.”⁷⁵ [wyróżnienia własne].

⁷³ A. Jabłonowska, *Opóźnianie wejścia na rynek generycznych produktów leczniczych na tle prawa patentowego oraz prawa konkurencji*, Warszawa 2015, s. 40-60.

⁷⁴ W. Wiśniewska, *Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w sektorze farmaceutycznym na tle prawa Unii Europejskiej*, Warszawa 2012, s. 31.

⁷⁵ A. Jabłonowska, *Opóźnianie wejścia na rynek generycznych produktów leczniczych na tle prawa patentowego oraz prawa konkurencji*, Warszawa 2015, s. 63.

Co istotne – w niedawnym wystąpieniu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zadeklarował aktywność na tym polu oraz stosowne interwencje:

„Tutaj też bardzo mocno każdy sygnał analizujemy, niebawem bardzo możliwe, że kolejne postępowania będą przed nami. Trzeci obszar, niezwykle istotny jest taki, że, **jeżeli chodzi o te działania o charakterze naruszającym przepisy antymonopolowe, czy przepisy w zakresie ochrony konkurencji, gros z nich dotyczy m.in. gąszczy patentowych i utrudnień w zakresie rozwijania produktów generycznych względem produktów innowacyjnych**. Te gąszcze patentowe m.in. były przedmiotem prac i analiz Komisji Europejskiej i działań podejmowanych ze względu na to, że często ta ochrona patentowa jest (...). I te patenty są zgłaszane w innych europejskich urzędach patentowych, stąd Komisja realizowała przekrojowe działania, w które również byliśmy w zakresie właśnie tych działań utrudniających rozwój leków generycznych. Chciałbym tutaj tylko podkreślić, że **Polska, jeżeli chodzi o rozwój rynku leków generycznych wypada naprawdę dosyć korzystnie. To jest ponad 50% leków, które występują w strukturze sprzedaży (...)**. To są generyki. Oczywiście jest jeszcze ta przestrzeń np. w stosunku do Włoch, gdzie to jest ok. 68–69%. Ale np. w stosunku do Niemiec nie mamy się czego wstydzić, o ile dobrze pamiętam, to jest ok. 38%, jeżeli chodzi o leki generyczne *versus* leki innowacyjne. (...) więc na rynku farmaceutycznym absolutnie jesteśmy i mamy świadomość tego, że jest to tak istotny rynek z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia (...) **przedsiębiorców polskich na rynku generyków, w kontekście rynku wspólnotowego, że rzeczywiście nasza aktywność jest tam absolutnie niezbędna**.⁷⁶ [wyróżnienia własne].

Choć kwestia ta wykracza poza ramy niniejszej opinii, zasygnalizować należy, że praktyki monopolistyczne, w tym nadużywanie instytucji prywatnoprawnych, przez innowacyjne firmy farmaceutyczne, spotykały się w przeszłości w krajach Zachodniej Europy/anglosaskich z reakcją nie tylko lokalnych organów będącymi odpowiednikami polskiego UOKiK (czyli instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za ochronę konkurencji metodami administracyjnoprawnymi), ale również **skutecznymi pozwami odszkodowawczymi wytaczanymi przez płatników publicznych**⁷⁷.

Niewątpliwie dodatkowym wzmocnieniem pozycji producentów innowacyjnych produktów leczniczych jest uzależnienie w ustawie refundacyjnej, choć nie wprost, refundacji leków generycznych od ich obecności na rynku w momencie składania wniosku⁷⁸. Umieszczenie

⁷⁶ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny, Komisja Gospodarki i Rozwoju, Zapis przebiegu posiedzenia z dnia 11 stycznia 2023 r.

⁷⁷ M.in.: Wyrok Sądu Najwyższego Republiki Włoskiej z dnia 2 stycznia 2024 r.; G. Guglielmetti, G. Pasqualetto, B. *Erede Italian Supreme Court rules on the Latanoprost case in Decision of 2 January 2024*, Eplaw Patent Blog – March 2024; F. Ellena, E. Marasa, *The Italian Competition Authority launches an investigation into suspected pay-for-delay agreements between 8 pharma companies concerning a biosimilar drug (Biogen / Samsung / Genentech...)*, <https://portolano.it/en/blog/life-sciences/the-italian-competition-authority-launches-an-investigation-into-suspected-pay-for-delay-agreements-between-8-pharma-companies-concerning-a-biosimilar-drug-biogen-samsung-genentech>, dostęp: 10 grudnia 2024 r.

⁷⁸ Art. 10 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930) w brzmieniu: „Refundowany może być lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, który spełnia następujące wymagania: (...) jest dostępny na rynku” oraz art. 25 pkt 3) ww. ustawy w brzmieniu: „Wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, zawiera: (...) dowód dostępności w obrocie leku (...) w chwili

w przepisach takiego wymogu i w konsekwencji wymogu przedstawienia dowodów dostępności leku na rynku w treści wniosku o objęcie refundacją stoi w sprzeczności z instrumentami, które w zamierzeniu miały przyspieszyć dostępność odpowiedników leków objętych ochroną patentową. Wniosek o objęcie refundacją można zatem w praktyce złożyć dopiero po wygaśnięciu ochrony patentowej, w tym SPC. Instrumentami wspomnianymi powyżej są wyjątek Bolara i SPC Manufacturing Waiver⁷⁹ i gwarantują one możliwość przeprowadzenia koniecznych do wprowadzenia na rynek leków generycznych badań oraz możliwość produkcji i magazynowania produktów leczniczych jeszcze w trakcie trwania ochrony patentowej, aby w dniu jej wygaśnięcia, produkty generyczne trafiły na rynek. Dyskusyjna wydaje się jednak „dostępność”, jeśli cena „generyków” dla końcowego odbiorcy w związku z brakiem refundacji byłaby wyższa niż cena leków oryginalnych objętych taką refundacją. Dopiero objęcie leku generycznego refundacją spowodowałoby rzeczywistą jego dostępność dla pacjenta. W obecnym kształcie przepisy powodują opóźnienie objęcia leku generycznego refundacją o wiele miesięcy, nawet o rok⁸⁰. Rozważenia zatem wymaga ewentualna zmiana przepisów ustawy refundacyjnej i rezygnacja lub znaczne odłożenie w czasie konieczności udowodnienia występowania produktu generycznego w obrocie, co pozwoliłoby na składanie wniosku o objęcie leku generycznego refundacją jeszcze w trakcie obowiązującej ochrony patentowej. Podjęcie działań w tej kwestii jest szczególnie ważne i warte uwagi ze względu na już zaistniałe sukcesy środowiska w ograniczaniu uzależnienia zagadnień refundacyjnych od ochrony patentowej. Do ustawy refundacyjnej planowano włączenie dodatkowego przepisu (art. 11 ust. 1a), który bezpośrednio wskazywał na powiązanie istnienia ochrony patentowej z odmową refundacji. Próba ta jednak spotkała się ze sprzeciwem i w rezultacie nie powiodła się. Nie jest bowiem w kompetencji Ministra Zdrowia ocena, czy dany produkt generyczny znajduje się w zakresie ochrony patentowej.

Podsumowując: rygorystyczna ochrona patentowa, wzmocniona dodatkowo na gruncie cywilnego prawa procesowego (w tym właśnie instytucji postępowania zabezpieczającego i zabezpieczenia, które stosunkowo łatwo uzyskać przez uprawnionego, kosztem obowiązanego), przekłada się w sposób bezpośredni na wyższe koszty leków (a zatem konieczność zaangażowania większych środków budżetowych przeznaczonych na ich refundację), a finalnie również ograniczenia w ich dostępności. Okoliczność ta każe **pozytywnie ocenić Nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 2023 r., a nawet dostarcza argumentu na rzecz dalszych zmian legislacyjnych, które zabezpieczyłyby przed nadużywaniem instytucji postępowania zabezpieczającego i zabezpieczenia oraz utrzymywania się innych praktyk naruszających konkurencję.**


składania wniosku, a w przypadku produktu leczniczego terapii zaawansowanej - zobowiązanie do zapewnienia gotowości technologicznej do jego wytworzenia na dzień składania wniosku”

⁷⁹ Omówienie szczegółowe wyjątku Bolara i SPC (supplementary protection certificate) Manufacturing Waiver, zwanego także stockpiling waiver wykracza poza ramy niniejszej opinii.

⁸⁰ Żaneta Zemła-Pacud w publikacji z dnia 16 listopada 2021 r. w internetowym wydaniu Rzeczypospolitej, pt. Trzeba unikać tych zależności; <https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art19104291-zaneta-zemla-pacud-trzeba-unikac-tych-zaleznosci>, dostęp: 25 stycznia 2025 r.

Dodatkowo zasygnalizować trzeba krytyczną ocenę tych rozwiązań administracyjnoprawnych, które na gruncie prawa publicznego wiążą refundację z ochroną patentową⁸¹, wydłużając czas wydania decyzji o refundacji, co z kolei wzmacnia pozycję monopolisty, kosztem jego rynkowych konkurentów oraz sprzyja utrzymaniu wysokich cen leków zamiast ich obniżeniu na skutek wejścia w życie tańszych produktów generycznych (zamienników).

⁸¹ Art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930) w brzmieniu: „W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, który został złożony w okresie obowiązywania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją trwającą przed wygaśnięciem okresu wyłączności rynkowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, lub ochrony wynikającej z patentu, oraz w okresie 12 miesięcy obowiązywania pierwszej decyzji administracyjnej o objęciu refundacją wydanej po zaistnieniu tych okoliczności, wniosek taki nie wywołuje skutku prawnego i pozostawia się go bez rozpoznania.”.



**IV. PRAKTYKA STOSOWANIA
OBECNYCH PRZEPISÓW
NORMUJĄCYCH POSTĘPOWANIE
ZABEZPIECZAJĄCE W SPRAWACH
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

Nowe orzecznictwo, wydane na gruncie stanu prawnego ukształtowanego z uwzględnieniem Nowelizacji z 2023 r., dostarcza szeregu interesujących spostrzeżeń.

Jednym z ostatnich postępowań jest sprawa leku Xarelto i działań procesowych podmiotu uprawnionego podejmowanych wobec podmiotów produkujących leki generyczne w stosunku do Xarelto. Leki generyczne wprowadzono na rynek na zasadzie *launch-at-risk* ze względu na to, że zastosowanie leku oryginalnego w określonym dawkowaniu chronione było pozostającym w mocy patentem, który producenci generyczni uważali za udzielony niezgodnie z prawem, a przez to za nieważny. Wszczęte zostały postępowania przed Urzędem Patentowym o jego unieważnienie. Uprawniony z patentu złożył w związku z tym wniosek o zabezpieczenie roszczeń poprzez zajęcie przedmiotowego leku generycznego. Ponadto wnosił o udzielenie zabezpieczenia bez uprzedniego wysłuchania obowiązanego oraz niedoręczanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia obowiązanemu. W orzeczeniu oddalającym wniosek o zabezpieczenie uprawnionego z patentu na wynalazek wykorzystywany w produkcji leczniczym Xarelto i jego zastosowaniu, w sprawie o sygnaturze akt XXII GWo 225/24 w orzeczeniu z dnia 4 czerwca 2024 r. Sąd wypowiedział się w następujący sposób:

„W tej części uzasadnienia wymaga wyjaśnienia, dlaczego w niniejszej sprawie brak było podstaw do wyłączenia pełnej jawności wewnętrznej postępowania zabezpieczającego ze względu na brak obaw przed ucieczką Obowiązanego przed komornikiem sądowym oraz ze względu na wiedzę Obowiązanego o złożeniu wniosku o zabezpieczenie. Obowiązany jeszcze przed wydaniem zarządzenia o doręczeniu odpisu wniosku złożył pismo procesowe do sprawy.

Należy pamiętać o tym, że ustawodawca wprowadzając pewne rozwiązania mające utajnić składanie niektórych wniosków o zabezpieczenie czyni to jako wyjątek od zasady kontrydiktoryjności, wymuszony koniecznością kompromisu między kontrydiktoryjnością a koniecznością zapobiegania działaniom złym, bezprawnym, podejmowanym jedynie z intencją szkodenia wierzycielowi i nieodwracalnie naruszającym interes uprawdopodobnionego wierzyciela (Uprawnionego). Wciąż jednak jest to wyjątek od zasady kontrydiktoryjności o czym nie można zapominać. Nieprawdą jest przy tym aby art. 740 § 1 k.p.c. nie doznawał żadnych wyjątków, uniemożliwiając w każdej sytuacji doręczenie Obowiązanemu odpisu postanowienia oraz wniosku. Przepis ten służy wskazanym powyżej celom – ma uniemożliwić ucieczkę kapitału bądź ukrycie przed komornikiem sądowym określonych przedmiotów, np. podrabianych z naruszeniem praw własności intelektualnej towarów (nawet jeśli Sąd I instancji oddala wniosek to możliwym jest że Sąd II instancji zmieni postanowienie). Niemniej jednak – właśnie przez wzgląd na zasadę kontrydiktoryjności możliwe jest w sytuacjach, w których Sąd uznaje za celowe zachowanie pełni kontrydiktoryjności – rozpoznanie każdego wniosku o zabezpieczenie na rozprawie. Wówczas dochodzi przecież do doręczeń wniosku a art. 740 § 1 k.p.c. nie znajduje zastosowania.

Stosując jednak rozumowanie *a maiori ad minus* (skoro możliwe jest wyznaczenie rozprawy to tym bardziej możliwe jest zachowanie kontrydiktoryjności – jeśli taka jest świadoma decyzja – przy posiedzeniu niejawnym – w zakresie doręczeń) i pamiętając o tym, że wyznaczenie rozprawy w takich sytuacjach służy zachowaniu kontrydiktoryjności gdy

Przewodniczący tak zdecydował (kierując rozpoznanie wniosku na rozprawę) – to należy dojść do wniosku, że art. 740 § 1 k.p.c. w zakresie doręczeń nie znajduje zastosowania w tej szczególnej sytuacji. Polega ona na tym, że **w niniejszej sprawie wszystko powinno odbywać się przy podniesionej kurtynie z poszanowaniem dla praw i interesów procesowych obu stron) a jednocześnie ze względu na zasadę szybkości postępowania niecelowe było kierowanie rozpoznania wniosku na rozprawę. W tym stanie rzeczy (kontrydiktoryjność) zachodzi konieczność zastosowania ogólnej reguły z art. 357 § 2 k.p.c. Zgodnie z treścią przepisu postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Tym przepisem jest art. 740 § 1 k.p.c. – jednakowoż jego zastosowanie jest wyłączone właśnie ze względu na konieczność zachowania kontrydiktoryjności.**

Stanowisko zaprezentowane powyżej było przyjmowane przez sądy własności intelektualnej w Polsce jeszcze przed nowelizacją przepisu art. 755 § 2 k.p.c. Co więcej należy wskazać, że nowelizacja ustawy to skutek konsekwentnie stosowanej praktyki sądów a praktyka ta nie pojawiła się w związku z nowym brzmieniem (...) k.p.c. (od 1 lipca 2023 r.). Dodać należy, że z jednej strony nowelizacja ustawy uczyniła te kwestie bardziej przejrzyste dla pełnomocników, z drugiej jednak nie jest do końca szczęśliwa. Chcąc bowiem udzielić wsparcia sądom, ustawodawca uczynił to w sposób nie do końca odpowiadający praktyce, której chciał udzielić wsparcia. W szczególności art. 755 § 2 k.p.c. nie może być odczytywany jedynie w oparciu o wykładnię literalną bez uwzględnienia ogólnych zasad procedury i całego kontekstu historycznego regulacji. Przepis ten może być bowiem wykorzystywany np. w ten sposób, że w sytuacji, w której nie ma podstawy do utajniania postępowania przed Obowiązany, Uprawniony do zabezpieczenia zakazowego dokłada również dodatkowe sposoby zabezpieczenia, np. poprzez żądanie zajęcia określonych przedmiotów przez komornika. Może to czasem służyć niewłaściwym celom. Mogą się zdarzyć również takie sytuacje, w których Obowiązany wie o postępowaniu lub wcześniej składa pismo zaporowe. Mówiąc jeszcze inaczej, potrzebny jest pewien luz decyzyjny dla sądów, które nie są zwykłymi wykonawcami tekstu ustawy.

Możliwość doręczenia odpisu wniosku, nawet w sytuacji wniosku o zabezpieczenie podlegające wykonaniu przez komornika wynika zresztą w sprawach, w których istnieje prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego – z art. 730¹ § 1¹ k.p.c. Przepis ten wskazuje, że prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego ustala się w oparciu o informacje pochodzące od stron, chyba, że jest ona znana sądowi z urzędu⁸² [wyróżnienia własne].

Jak wynika z przytoczonego fragmentu, nowelizacja przepisów dała sądom uzasadnienie wprost dla stosowania zasad wypracowanych przez lata. Jednak nowe przepisy dodatkowo pozwoliły uzależniać rozstrzygnięcie sądu od oceny prawdopodobieństwa unieważnienia patentu, będącego podstawą sporu. W przywołanej sprawie Sąd, oddalając wniosek o zabezpieczenie, powołał się właśnie na wysokie prawdopodobieństwo unieważnienia patentu ze względu na niekorzystne rozstrzygnięcia organów właściwych do oceny

⁸² Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelektualnej z dnia 4 czerwca 2024, sygn. XXII GWo 225/24, Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie.

ważności patentu w innych państwach. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przed Urzędem Patentowym także toczyły się postępowania o unieważnienia patentu.

Warto w tym kontekście przytoczyć ocenę komentatorów sygnalizujących inne niż procesowe konsekwencje zmiany legislacyjnej:

„Z punktu widzenia producentów leków generycznych jest to tzw. *game-changer*, który nie może pozostać bez wpływu na planowanie strategii wprowadzenia generyków na rynek. Zobowiązanie sądu do brania pod uwagę prawdopodobieństwa unieważnienia patentu w innym toczącym się postępowaniu pozwala oczekiwać, że wnioski o udzielenie zabezpieczenia będą uwzględniane rzadziej niż ma to miejsce obecnie”⁸³.

We wskazanym powyżej artykule pojawia się także (niekoniecznie prawidłowy) pogląd, jakoby nowy stan normatywny wykreował nową linią orzeczniczą. Inną zaś sprawą jest sygnalizowana w tekście kwestia wyzwań związanych z tzw. gąszczami patentowymi, które nadal skutecznie hamują wprowadzanie na rynek leków generycznych.

⁸³ Sądy otworzyły drogę dla tańszych generyków. Z punktu widzenia producentów to *game-changer*, <https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Sady-otworzyly-droge-dla-tanszych-generykow-Z-punktu-widzenia-producentow-to-game-changer,260949,6.html>, dostęp: 16 grudnia 2024 r.



**V. TRENDY ZAGRANICZNE ORAZ
OCENA NOWELIZACJI Z 2023 R.**

Analiza opisanych zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego mocą Nowelizacji z 2023 r. pozwala stwierdzić, że **próba zrównoważenia pozycji wnioskodawcy i obowiązanego przebiegła pomyślnie**. Ze szczególnym uznaniem **spotkało się wprowadzenie konieczności wysłuchania obowiązanego**. Pozycję obowiązanego wzmacnia także **obowiązek brania przez sąd pod uwagę prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu podczas oceny uprawdopodobnienia roszczenia**. Takie informacje sąd powinien powziąć zarówno w wyniku umieszczenia ich we wniosku przez wnioskodawcę, ale także zapoznając się ze stanowiskiem obowiązanego, który mógł być inicjatorem postępowania o unieważnienie prawa wyłącznego przed Urzędem Patentowym.

Mimo wielu zmian Kodeksu postępowania cywilnego **nie znalazły się w nim uregulowania dotyczące pism zaporowych**. Można sądzić, że potrzeba ich składania została objęta zasadą wysłuchania obowiązanego. W praktyce nierzadko spotyka się jednak przypadki, w których zabezpieczenie roszczenia jest wykonywane przez organ egzekucyjny, a zatem samo postępowanie odbywa się *ex parte*. Gdy sposób zabezpieczenia polega na zajęciu towarów, np. leków, które mają określony czas przydatności, to ich utrata w wyniku postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest stratą, której nie da się po długim czasie trwania procesu zniwelować. Próbą odzyskania utraconych w wyniku niesłusznie udzielonego zabezpieczenia środków finansowych jest dochodzenie odszkodowania. Jednak nawet przyznanie odszkodowania w postaci sumy pieniężnej nie naprawi np. nadszarpniętej reputacji byłego obowiązanego, a także jego obniżonej pozycji rynkowej. W takich sprawach złożenie listu zaporowego jest jedynym sposobem dla przedstawienia swojego stanowiska przez obowiązanego.

Argumentów na rzecz dalszych zmian polskiej procedury cywilnej w omawianym zakresie dostarczają wnioski wynikające z prawa porównawczego (badań komparatystycznych). Warte zastanowienia jest skorzystanie z regulacji wprowadzonych w innych państwach, które pozwalają na ujednoczenie praktyki postępowania z pismami zaporowymi. **Niemiecki Kodeks postępowania cywilnego (*Zivilprozessordnung*, dalej jako: „ZPO”)⁸⁴ dodanym w 2016 r. przepisem § 945a przewiduje możliwość składania pism zaporowych (niem. *Schutzschrift*) przez potencjalnego obowiązanego**. Jest to wyraz realizacji prawa do wysłuchania zagwarantowanego przez art. 103 ust. 1 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec (de. *Grundgesetz*, GG)⁸⁵ w związku z możliwością przeprowadzania postępowania zabezpieczającego, w szczególności pilnych przypadkach, bez rozprawy (§ 937 ust. 2 ZPO). Pisma zaporowe składane przez profesjonalnych pełnomocników będących prawnikami trafiają do elektronicznego rejestru pism zaporowych prowadzonego przez Krajową Administrację Sądową Hesji⁸⁶. Rejestr jest centralny i obowiązuje we wszystkich krajach związkowych Niemiec. Z chwilą wpisania pisma zaporowego do rejestru (de. *zentrale*

⁸⁴ *Zivilprozessordnung*, ZPO, z dnia 30 stycznia 1877 r., <https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html#BJNR005330950BJNE016903125>, dostęp: 18 sierpnia 2024 r.

⁸⁵ *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, GG, z dnia 23 maja 1949 r., <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html>, dostęp: 23 sierpnia 2024 r.

⁸⁶ <https://schutzschriftenregister.hessen.de/schutzschriftenregister>, dostęp: 18 sierpnia 2024 r.

elektronische Schutzschriftenregister (ZSSR)) uznaje się, że zostało ono złożone we wszystkich sądach powszechnych krajów związkowych (§ 945a ust. 2 zd. 1 ZPO) oraz we wszystkich sądach pracy krajów związkowych (§ 62 ust. 2 zd. 3, § 85 ust. 2 zd. 3 ArbGG⁸⁷)⁸⁸. **Dzięki jednemu rejestrowi potencjalni obowiązani nie muszą składać pism zaporowych do wielu sądów, do których mógł wpłynąć wniosek o zabezpieczenie.** Warto wspomnieć, że **korzystanie z centralnego rejestru jest obowiązkowe dla profesjonalnych pełnomocników będących prawnikami od 1 stycznia 2017 r.**, jednak podmioty niereprezentowane przez pełnomocnika mogą wnosić pisma zaporowe bezpośrednio do sądu bądź sądów, do których spodziewają się wpłynięcia przeciw nim wniosków o zabezpieczenie⁸⁹. Obowiązek ten nie dotyczy także rzeczników patentowych⁹⁰.

Okoliczności, w jakich niemieckie sądy stykają się z pismami zaporowymi w sprawach własności intelektualnej, dotyczą sytuacji, w których potencjalny obowiązany dowiadyuje się, że prawdopodobnie uprawniony z prawa wyłącznego, np. z patentu, złoży wniosek o zabezpieczenie. Wtedy potencjalny obowiązany może przedstawić swoje stanowisko, w którym będzie wykazywał, że przyszłe zarzuty naruszenia prawa wyłącznego nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Może także podważać ważność danego prawa, np. patentu. Złożenie pisma zaporowego wg § 945a ZPO może być też próbą skłonienia sądu, aby przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, bez rozprawy, wziął pod uwagę argumenty obowiązanego⁹¹. Instytucja pisma zaporowego cieszy się w Niemczech dużym zainteresowaniem. **W centralnym rejestrze pism zaporowych rejestruje się około 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) pism rocznie.** Jeśli w terminie 6 miesięcy od złożenia pisma zaporowego do centralnego rejestru wpłynie do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia, wniosek wraz z pismem zaporowym dotyczącym danej sprawy zostanie przekazany do odpowiedniego sądu. Aby tak się stało, pismo zaporowe musi być antycypacją odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie złożony przez konkretnego wnioskodawcę. Zatem w piśmie zaporowym potencjalny obowiązany musi odgadnąć, kto jest konkretnym uprawnionym, który wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie. Często można to przewidzieć na podstawie pism ostrzegawczych, o ile zostały skierowane do potencjalnego naruszcyciela/obowiązanego. Jeśli potencjalnych wnioskodawców jest wielu, należy ich wskazać w piśmie⁹².

Samo pismo zaporowe powinno zawierać argumenty, które wzbudzą w sądzie wątpliwość co do zasadności wniosku o zabezpieczenie, i które pozwolą sądowi uznać, że prawo wyłączne będące podstawą wniosku o zabezpieczenie roszczeń jest podatne na unieważnienie bądź sprzeciw⁹³. Twierdzenia te powinny być uprawdopodobnione⁹⁴. Brak

⁸⁷ *Arbeitsgerichtsgesetz*, ArbGG, z dnia 2 lipca 1979, <https://www.gesetze-im-internet.de/arbogg/index.html>, dostęp: 23 sierpnia 2024 r.

⁸⁸ <https://schutzschriftenregister.hessen.de/schutzschriftenregister>, dostęp: 18 sierpnia 2024 r.

⁸⁹ U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, *Beck Patentrecht*, Berlin 2024, Nb 318.

⁹⁰ P. Mes, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz: PatG, GebrMG, Kommentar*, Berlin 2020, Nb 598.

⁹¹ M.W. Haedicke, H. Timmann, *Handbuch des Patent-rechts*, Berlin 2020, Nb 407.

⁹² M.W. Haedicke, H. Timmann, *op. cit.*, Nb 408.

⁹³ M.W. Haedicke, H. Timmann, *op. cit.*, Nb 409.

⁹⁴ U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, *op. cit.*, Nb 317.

zarzutów dotyczących ważności, np. patentu, może spowodować, że sukces odniesie nawet słabo przygotowany i uzasadniony wniosek⁹⁵.

Celem pisma zaporowego jest zapewnienie sobie przez potencjalnego obowiązane go prawa do wysłuchania. Skutkiem pisma zaporowego spodziewanym przez obowiązane go jest oddalenie wniosku o zabezpieczenie lub przynajmniej zapobieżenie wydaniu postanowienia bez przeprowadzenia rozprawy⁹⁶. Jednak zawarty w piśmie zaporowym wniosek o wysłuchanie podczas rozprawy jest dla sądu jedynie sugestią, a sąd nie jest nim związany⁹⁷.

Po otrzymaniu wniosku o zabezpieczenie sąd sprawdza, czy nie wpłynęło uprzednio pismo zaporowe bezpośrednio do sądu lub czy nie zostało zarejestrowane w centralnym rejestrze pism zaporowych. Wyszukiwanie przez sąd pism w rejestrze pism zaporowych jest dokumentowane i musi być związane z konkretną sprawą⁹⁸. Warto nadmienić, że **przed złożeniem wniosku o zabezpieczenie, przyszły wnioskodawca nie ma możliwości, aby dowiedzieć się, czy zostało złożone pismo zaporowe w sprawie danego prawa wyłącznego, a tym bardziej nie ma możliwości zapoznać się z jego treścią**. Wnioskodawca dowiaduje się o ewentualnie złożonym uprzednio piśmie zaporowym wraz z wezwaniem na rozprawę lub postanowieniem sądu w przedmiocie zabezpieczenia⁹⁹.

Okazuje się jednak, że w praktyce często zdarza się, że pisma zaporowe nie zostają odnalezione w centralnym rejestrze przez niemieckie sądy. W takim przypadku sąd nie ma możliwości, aby zapewnić obowiązanemu gwarancję prawa do bycia wysłuchanym. Naprawa tego stanu rzeczy możliwa jest dopiero na etapie odwoławczym. Obowiązany może jednak, zabezpieczając swój interes, udzielić odpowiedzi na otrzymany uprzednio od uprawnionego list ostrzegawczy (wezwanie do zaprzestania naruszeń), który to list powinien być przedłożony sądowi wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. W ten sposób sąd poznaje stanowisko obowiązanego, lub odnotowuje brak ustosunkowania się obowiązanego do stawianych mu zarzutów. Z tego względu wyrażano w literaturze niemieckiej obawę, że pisma zaporowe mogą stracić na istotności, ponieważ będą inne sposoby zapewnienia prawa do wysłuchania obowiązanego¹⁰⁰.

Instytucja pisma zaporowego jest znana także, np. w Hiszpanii, Francji, Niderlandach, Belgii, Szwajcarii. W Niderlandach składanie pism zaporowych jest przewidziane tylko w sprawach dotyczących patentów i chronionych prawem odmian roślin i składa się je tylko w Sądzie Okręgowym w Hadze, jako jedynym właściwym sądzie dla tego rodzaju spraw. Pismo pozostaje w sądzie przez okres sześciu (6) miesięcy w oczekiwaniu na odpowiedni wniosek o zabezpieczenie. „Ważność” pisma zaporowego można przedłużać wielokrotnie o

⁹⁵ M.W. Haedicke, H. Timmann, *op. cit.*, Nb 409.

⁹⁶ U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, *op. cit.*, Nb 317.

⁹⁷ U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, *op. cit.*, Nb 317.

⁹⁸ U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, *op. cit.*, Nb 318.

⁹⁹ U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, *op. cit.*, Nb 319.

¹⁰⁰ O. Löffel, *Bleibt alles anders? – Prozessuale Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren: auch und gerade im Wettbewerbsrecht*, „Wettbewerb in Recht und Praxis”, 1/2019, s. 8-14.

kolejne 6-miesięczne okresy. W Szwajcarii pisma zaporowe mają ważność także jedynie przez 6 miesięcy, a przedłużenie może odbyć się jedynie w przypadku przedstawienia nowych okoliczności faktycznych¹⁰¹.

W odpowiedzi na tę niejednorodną praktykę sądów, sędzia Jarosław Antoniuk proponuje konkretne rozwiązanie legislacyjne w postaci wprowadzenia dodatkowych następujących przepisów:

„art. 732[1] k.p.c. o brzmieniu:

§ 1. Obowiązany przed złożeniem wniosku o zabezpieczenie roszczeń w sprawach własności intelektualnej może wnieść pismo przygotowawcze zawierające jego stanowisko w przedmiocie żądania wniosku (pismo zaporowe).

§ 2. Pismo, o którym mowa w § 1, podlega dołączeniu do akt sprawy wywołanej wnioskiem, którego dotyczy. W przypadku braku wpływu wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu pisma, o którym mowa w § 1, pismo to podlega zwrotowi.

*§ 3. Pismo, o którym mowa w § 1, podlega doręczeniu wnioskodawcy wraz z odpisem postanowienia, chyba że przewodniczący zarządzi inaczej”
oraz*

art. 479[99a] k.p.c. o brzmieniu:

„§ 1. Obowiązany przed złożeniem wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego może wnieść pismo przygotowawcze zawierające jego stanowisko w przedmiocie żądania wniosku (pismo zaporowe).

§ 2. Pismo, o którym mowa w § 1, podlega dołączeniu do akt sprawy wywołanej wnioskiem, którego dotyczy. W przypadku braku wpływu wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu pisma, o którym mowa w § 1, pismo to podlega zwrotowi.

§ 3. Pismo, o którym mowa w § 1, podlega doręczeniu wnioskodawcy wraz z odpisem postanowienia, chyba że przewodniczący zarządzi inaczej” [102]

Postulaty wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów dotyczących pism zaporowych pojawiały się także wśród praktyków zajmujących się na co dzień sporami z zakresu własności intelektualnej¹⁰³.

¹⁰¹ M. Gradek-Lewandowska, *List zaporowy, list ochronny – próba obrony przed niekorzystnym rozstrzygnięciem wniosku o zabezpieczenie w sprawach własności intelektualnej*, <https://lgl-iplaw.pl/2021/10/list-zaporowy-list-ochronny-proba-obrony-przed-niekorzystnym-rozstrzygnięciem-wniosku-o-zabezpieczenie-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej/> (dostęp: 18.08.2024)

¹⁰² J. Antoniuk, *Pismo zaporowe w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i zabezpieczenie środka dowodowego*, „Monitor Prawniczy”, 6/2022, 292–296.

¹⁰³ M. Sroka-Maleta, J. Mączko-Frogiel, *Istotne zmiany w procedurze cywilnej – przywrócenie równowagi stron w sprawach o zabezpieczenie w sporach z zakresu własności intelektualnej*,

Jednocześnie warto odnotować, iż odmienne stanowisko zaprezentowano niedawno w dokumencie pt. „Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w przedmiocie wprowadzenia do Kodeksu Postępowania Cywilnego tzw. listów ochronnych”¹⁰⁴. W przedmiotowej opinii stwierdzono, iż – mimo, że ustawowa regulacja listów ochronnych w Europie została wprowadzona w Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii, a także w *Rules of Procedure of the Unified Patent Court* stosowanych w postępowaniach przed Jednolitym Sądem Patentowym – **Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego nie rekomenduje wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego możliwości składania tzw. listów ochronnych w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej**. Uzasadnieniem ma być okoliczność, iż przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48WE z 29 kwietnia 2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dyrektywa 2004/48) przewidują możliwość udzielenia zabezpieczenia bez wysłuchania 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, ponadto z uwagi na fakt, że w świetle aktualnego kształtu procedury cywilnej: strona obowiązana ma prawo do bycia wysłuchaną, przepisy 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 obowiązanej, a także z uwagi na przepis art. 148 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Choć przywołane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego argumenty znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa, wątpliwości budzić może ocena w zakresie rzekomej nieproporcjonalności instytucji listu ochronnego oraz argument, zgodnie z którym przepisy Dyrektywy pozwalają na udzielenie zabezpieczenia bez wysłuchania drugiej strony – bowiem prawodawca unijny ewidentnie wiąże takie rozwiązanie z sytuacją wyjątkową, nietypową, ekstraordynaryjną. Biorąc pod uwagę fakt, że generalną zasadą procesu cywilnego jest jednak kontradiktoryjność oraz równość stron („równość broni” podmiotów uczestniczących w sporze sądowym), instytucja zabezpieczenia ma już sama w sobie charakter wyjątkowy, zatem ustalanie standardu (normy postępowania) w oparciu o „podwójny wyjątek” – wbrew paremii *exceptiones non sunt extendendae* (wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco) – budzić musi zastrzeżenia. Zwłaszcza, że skutkuje ułatwieniem dla jednej ze stron, kosztem obowiązanej, dla którego niewielkim pocieszeniem wydaje się możliwość ewentualnego (potencjalnego, a często czysto hipotetycznego) późniejszego rekompensowania poniesionych szkód. Wątpliwości budzi także fakt, że jak była już o tym mowa, w praktyce Sądu Okręgowego w Warszawie pisma zaporowe funkcjonują, choć przez brak regulacji ustawowej całkiem niejednolita jest praktyka postępowania z nimi przez poszczególnych sędziów. Wydaje się, że uzasadnia to potrzebę wprowadzenia odpowiedniej regulacji, która

<https://kancelariadbs.pl/2023/04/03/istotne-zmiany-w-procedurze-cywilnej-przywrocenie-rownowagi-stron-w-sprawach-o-zabezpieczenie-w-sporach-z-zakresu-wlasnosci-intelektualnej/>, dostęp: 20 sierpnia 2024 r.

¹⁰⁴ Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w przedmiocie wprowadzenia do Kodeksu Postępowania Cywilnego tzw. listów ochronnych. <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/opinie-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-cywilnego>, dostęp: 10 grudnia 2024 r.

stworzyłaby ramy prawne dla instytucji listów zaporowych, nie pozostawiając tego decyzji poszczególnych orzeczników.

Omawiana Nowelizacja z 2023 r. wyraźnie uregulowała termin na wniesienie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, co obecnie wiąże się z automatyzmem w oddalaniu wniosku w przypadku złożenia go sześć (6) miesięcy od dowiedzenia się o naruszeniu. Oznaczenie momentu, w którym uprawniony dowiedział się o potencjalnym naruszeniu może jednak stanowić problem. Wskazówką dla sądu może być data ewentualnego listu ostrzegawczego z wezwaniem do zaprzestania naruszeń. Ustawodawca nie wziął jednak pod uwagę, że sprawa – ze względu na swój skomplikowany charakter w odniesieniu do merytorycznego stwierdzenia naruszania oraz w odniesieniu do powiązań podmiotów, które mogą dopuszczać się naruszenia, może wymagać większej ilości czasu – może zaistnieć w sądzie później niż 6 miesięcy od dowiedzenia się o naruszeniu. Może też zdarzyć się tak, że termin dowiedzenia się o naruszeniu oraz termin dowiedzenia się przeciwko komu można skierować wniosek o zabezpieczenie są terminami różnymi. W obecnym stanie prawnym sąd nie ma żadnej możliwości, aby pozwolić uprawnionemu na dłuższy czas w przygotowaniu wniosku.



**VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
OPINII**

Wydaje się, że zmiany wprowadzone Nowelizacją z 2023 r. w zakresie postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej – uwzględniając zarówno kodeksową aksjologię, jak i praktykę procesową odzwierciedloną w orzecznictwie sądowym już z okresu sprzed Nowelizacji – zmierzają w dobrym kierunku, tj. w stronę wyrównania sił procesowych wnioskodawcy i obowiązane go. W sytuacjach, w których pozycja obowiązane go zostaje wzmocniona, wnioskodawca potencjalnie może stracić na szybkości postępowania. Jednak, o ile wydłużenie takie ma zapobiec niesłusznemu zabezpieczeniu, które może być niezwykle dotkliwe dla obowiązane go, to należy taką możliwość ocenić pozytywnie. Pozostają nadal przypadki, w których sąd może nie wysłuchać obowiązane go. W takich przypadkach konieczne jest solidne uzasadnienie pilności w uzyskaniu rozstrzygnięcia wniosku w sprawie udzielenia zabezpieczenia. Sąd jednak waży interesy obu stron postępowania i ma obecnie narzędzia ustawowe, aby poprzez wysłuchanie obowiązane go weryfikować stanowisko wnioskodawcy. W przypadkach, gdy jednak obowiązany nie zostaje wysłuchany, zastosowanie będą miały pisma zaporowe, a obowiązany będzie mógł jedynie liczyć na to, że zostaną wzięte przez sąd pod uwagę. Oczywiście do momentu wpłynięcia wniosku o zabezpieczenie roszczeń, obowiązany może jedynie podejrzewać, że taki wniosek się pojawi. W przypadku producentów leków generycznych stosujących nierzadko strategię *launch-at-risk* wniosek o zabezpieczenie roszczeń jest przewidywany i spodziewany. Pisma zaporowe są zatem odpowiednią ochroną. Warto skorzystać z rozwiązań istniejących w państwach, które tę kwestię rozwiązały na poziomie legislacyjnym, a także zaczerpnąć z przywoływanych w opinii doświadczeń i postulatów środowiska sędziowskiego, w tym sędziego Jarosława Antoniuka, podającego wprost możliwe brzmienie przepisów.

Wątpliwości w tym kontekście może budzić stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w którym zanegowano zasadność nowelizacji przepisów w celu jednoznacznej regulacji instytucji listu ochronnego oraz dalszego wzmocnienia pozycji obowiązane go w postępowaniu zabezpieczającym, mając na uwadze nie tylko jego słuszny interes, ale i ryzyko nadużycia instytucji zabezpieczenia oraz generalnych zasad proporcjonalności i równości procesowej stron. Może to prowadzić do dalszego funkcjonowania listów zaporowych na obrzeżach regulacji prawnej, stanowiąc zagrożenie dla pewności postępowania i jego przewidywalności.

Uwzględniając natomiast perspektywę publiczno-prawną (administracyjnoprawną) związaną z refundacją, kosztami społecznymi spowodowanymi cenami leków, dojść trzeba do analogicznych konkluzji. Przepisy normujące zabezpieczanie roszczeń na gruncie procedury cywilnej nie mogą ignorować ogólnej zasady równowagi pomiędzy słuszną ochroną patentową a zapewnieniem jak najszybszego dostępu do rynku dla leków generycznych. W tym sensie Nowelizacja z 2023 r. pozytywnie spełnia swoją rolę.

Zasygnalizować trzeba przy tym krytyczną ocenę tych rozwiązań administracyjnoprawnych, które na gruncie prawa publicznego wiążą refundację z ochroną patentową, wydłużając czas wydania decyzji o refundacji, co z kolei wzmacnia pozycję monopolisty, kosztem jego

rynkowych konkurentów oraz sprzyja utrzymaniu wysokich cen leków zamiast ich obniżeniu na skutek wejścia w życie tańszych produktów generycznych (zamienników).

Pozytywnie ocenić należy zapowiedź Prezesa UOKiK aktywnego zaangażowania na polu ograniczenia praktyk monopolistycznych, których koszty są następnie „przerzucone” na państwowe instytucje finansujące świadczenia zdrowotne lub konsumentów-pacjentów. Uzasadnione wydaje się również adoptowanie w warunkach polskich praktyki sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez płatników publicznych względem przedsiębiorców nadużywających praw własności intelektualnej, a także rozważenie wprowadzenia zmian legislacyjnych eliminujących przeszkody procesowe (oraz materialnoprawne) dla takich powództw.


W końcu, pożądane wydaje się dalsze doregulowanie postępowania zabezpieczającego w celu odpowiedniego (zgodnego z zasadą proporcjonalności i równości stron) wyważenia praw i interesów uprawnionego i zobowiązanego, w tym: ograniczenie wyjątków pozwalających zignorować wymóg wystuchania obowiązanego, a także przyznanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia (ewentualnie innym dysponentom środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie służby zdrowia) instrumentów procesowych pozwalających zapobiegać nieuzasadnionym zabezpieczeniom roszczeń w sprawach skutkujących ograniczeniami dostępności leków.

Opinię sporządzili:

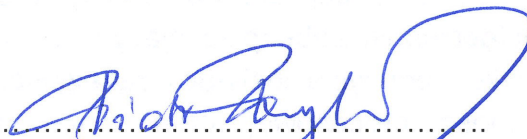
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Koźmiński

prof. ucz. dr hab. Piotr Ryłski

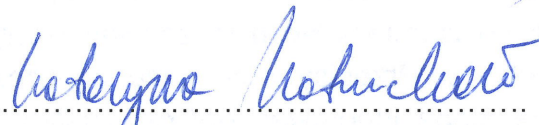
dr Katarzyna Kotruchow



prof. ucz. dr hab. Krzysztof Koźmiński



prof. ucz. dr hab. Piotr Ryłski



dr Katarzyna Kotruchow



**CENTRUM OCENY SKUTKÓW
REGULACJI UNIwersYTETU
WARSAWSKIEGO**

Centrum Oceny Skutków Regulacji jest, utworzoną w 2022 r., jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, realizującą w ramach Programu *Nauka dla Społeczeństwa* MEiN, projekt „Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego” o budżecie 1.723.965,00 zł. Centrum współpracuje ściśle z Zakładem Ekonomicznej Analizy Prawa.

Centrum zapewnia wsparcie intelektualno-ekspertskie naukowców uniwersyteckich, którzy w ramach interdyscyplinarnych grup badawczych przygotowywać będą opracowania poświęcone ocenie skutków regulacji (*regulatory impact assessment*), przewidując następstwa przyjęcia rozwiązań oraz identyfikując ich **koszty (costs) i zyski (benefits)** w wymiarze społeczno-gospodarczym. Tak rozumiana ocena skutków regulacji odpowiada „polityce prawa” postulowanej sto lat temu przez jednego z najwybitniejszych polskich prawników: Leona Petrażyckiego, jest zgodna z postulatami ruchu **ekonomicznej analizy prawa (law & economics)**, zaleceniami organizacji międzynarodowych (np. OECD, Unia Europejska, Bank Światowy) oraz doświadczeniami krajów anglosaskich i zachodniej Europy, które zainwestowały w podniesienie jakości legislacji i wdrożyły politykę „**lepszycy regulacji**” (*better regulation*).

Celami Centrum są m.in.:

- ☐ poprawa krajowego procesu stanowienia prawa poprzez wzmocnienie komponentu merytorycznego i udoskonalenie szczególnie oceny skutków regulacji,
- ☐ wypracowanie nowych płaszczyzn współpracy w trójkącie: rządzący (organy władzy publicznej i instytucje państwowe) – Uniwersytet – biznes (przedsiębiorcy, organizacje gospodarcze/branżowe);
- ☐ implementacja w Polsce rozwiązań zbliżonych do zagranicznych ośrodków analitycznych, aktywnych w sferze **oceny skutków regulacji (regulatory impact assessment)** i modelowania polityk publicznych (*policing research*) oraz wdrożenia polityk dotyczących lepszych regulacji, polityki regulacyjnej opartej na dowodach (*evidence-based*) oraz redukcji obciążeń regulacyjnych;
- ☐ włączenie Uniwersytetu Warszawskiego w ściślejszą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi (organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, organizacjami przedsiębiorców itp.);
- ☐ stworzenie zinstytucjonalizowanego, interdyscyplinarnego, eksperckiego zaplecza dla wszystkich interesariuszy procesu prawodawczego (administracji publicznej, parlamentarzystów, organizacji pozarządowych itd.);
- ☐ wsparcia naukowego (uniwersyteckiego) dla tworzenia lepszych regulacji i prowadzenia **polityki prawodawczej w oparciu o dowody (evidence based policymaking)**;

- ☐ promocja polskiej nauki wśród podmiotów zewnętrznych względem uniwersytetu: uczestników rynku (przedsiębiorców, pracodawców, konsumentów), decydentów (instytucje publiczne, politycy, urzędnicy), organizacji pozarządowych itd.;
- ☐ promocja polskiej nauki za granicą, w tym zwłaszcza dokonań na polu stanowienia prawa i racjonalności procesu prawodawczego, poprzez publikacje w zagranicznych czasopismach;
- ☐ dostarczenie nowego impulsu naukowego w sferze badań poświęconych legisprudencji (teorii i praktyki stanowienia prawa), ekonomicznej analizie prawa, ocenie skutków regulacji, teorii wyboru publicznego i analizie behawioralnej.

Dotychczas Centrum przygotowało **liczne ekspertyzy prawno-ekonomiczne** (łącznie kilkadziesiąt), w tym również analizy OSR albo ewaluacje OSR do projektów aktów prawa krajowego lub unijnego¹⁰⁵ oraz opinię „przyjaciela sądu” (*amicus curiae*) w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (której ustalenia potwierdził następnie Trybunał w orzeczeniu stwierdzającym niezgodność przepisów ustawowych z Konstytucją)¹⁰⁶, a także zorganizowało **kilkanaście debat, seminariów, konferencji i innych wydarzeń popularyzujących reformę stanowienia prawa**¹⁰⁷, a także zawarło umowy o współpracy m.in. z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. J. Nielubowicza, Stowarzyszeniem Prawników Prawa Energetycznego, Rządowym Centrum Legislacji, Ministerstwem Edukacji i Nauki, w ramach których przygotowano interdyscyplinarne ekspertyzy dotyczące oceny skutków regulacji.

Ponadto w ramach Centrum opracowano **kilkadziesiąt opracowań naukowych**, w tym:

- monografię: M. Jabłoński K. Koźmiński (red.), *Ocena skutków regulacji. Miscellanea*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2024¹⁰⁸;
- tom uznanego czasopisma naukowego „Studia Iuridica”, nr 102 pt. *Lawmaking and Legislation*, 2024¹⁰⁹;

¹⁰⁵ Przykładowe opinie dostępne na stronie internetowej Centrum: <https://cosr.wpia.uw.edu.pl/opinie-ekspertyzy-artykuly/>, dostęp: 21 października 2024 r.

¹⁰⁶ Opinia Centrum w sprawie o sygn. K 15/23 opublikowana na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego: <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2015/23>, dostęp: 21 października 2024 r.

¹⁰⁷ M.in.: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 23 lutego 2024 r., zapis przebiegu konferencji: <https://www.youtube.com/watch?v=VInjKtO-Kew>, dostęp: 21 października 2024 r.

¹⁰⁸ <https://scholar.com.pl/pl/glowna/8862-ocena-skutkow-regulacijbrmiscellanea.html> dostęp: 21 października 2024 r.

¹⁰⁹ https://wuw.pl/data/include/cms//SI_2024_102.pdf, dostęp: 21 października 2024 r.

- raport: *Ocena skutków regulacji. Doświadczenia zagraniczne i polskie – wnioski i postulaty. Raport Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2024*¹¹⁰.


Centrum utrzymuje **relacje z licznymi podmiotami zagranicznymi aktywnymi na polu stanowienia prawa, reformy legislacji lub oceny skutków regulacji**, w tym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Legislacji - *International Association of Legislation*¹¹¹.

Nawiązano również – w trakcie kilku zagranicznych wizyt studyjnych – kontakty z instytucjami oraz podmiotami naukowymi zajmującymi się oceną skutków regulacji, w tym: angielskimi (*Regulatory Policy Committee* w Londynie), unijnymi (*Regulatory Scrutiny Board* w Komisji Europejskiej), izraelskimi (Kancelarią Premiera Izraela w Jerozolimie), holenderskimi i belgijskimi (ministerstwa sprawiedliwości i inne urzędy administracji rządowej), a także licznymi instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi uniwersytetami (np. University College London, Hebrew University, Bar-Ilan University, University of Haifa) oraz *think-tankami* skupionymi na problematyce stanowienia prawa, ocenie skutków regulacji oraz optymalizowaniu polityk publicznych pod względem ich efektywności.

Założycielem i kierownikiem Centrum jest prof. ucz. dr hab. Krzysztof Koźmiński, pełniący jednocześnie funkcje kierownika Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa oraz kierownika Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych.

¹¹⁰ https://cosr.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/04/RAPORT_UW_COSR_EBOOK.pdf, dostęp: 21 października 2024 r.

¹¹¹ Na ten temat m.in.: <https://ial-online.org/new-special-issue-studia-iuridica-journal-of-faculty-of-law-and-administration-university-of-warsaw-lawmaking-and-legislation/>, dostęp: 21 października 2024 r.



**OPINIA CENTRUM OCENY
SKUTKÓW REGULACJI
UNIwersYTETU
WARSZAWSKIEGO DO
PRZEPISÓW NORMUJĄCYCH
INSTYTUCJĘ POSTĘPOWANIA
ZABEZPIECZAJĄCEGO W
SPRAWACH WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
WPROWADZONYCH
NOWELIZACJĄ KODEKSU
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Z DNIA 9 MARCA 2023 ROKU**

EXECUTIVE SUMMARY

Przeprowadzona analiza wykazała, że:

- 1) Zmiany wprowadzone Nowelizacją z 2023 r. w zakresie postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej należy ocenić pozytywnie, bowiem zmierzają w pożądanym kierunku, tj. wyrównania sił procesowych wnioskodawcy i obowiązane.
- 2) Znana z praktyki a nieuregulowana w polskim systemie prawnym i nieobjęta Nowelizacją z 2023 r. instytucja listu ochronnego (pisma zaporowego) jest instrumentem pozwalającym zapobiegać nadużyciom postępowania zabezpieczającego, znajduje odzwierciedlenie w licznych systemach prawnych krajów Zachodniej Europy oraz pozytywną ocenę w dokumentach Komisji Europejskiej.
- 3) Wątpliwości w tym kontekście może budzić stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która neguje zasadność nowelizacji przepisów w celu jednoznacznej regulacji instytucji listu ochronnego oraz dalszego wzmocnienia pozycji obowiązane w postępowaniu zabezpieczającym, mając na uwadze nie tylko jego słuszny interes, ale i ryzyko nadużycia instytucji zabezpieczenia oraz generalnych zasad proporcjonalności i równości procesowej stron, w szczególności zaś wobec funkcjonowania listów ochronnych w praktyce Sądu Okręgowego w Warszawie
- 4) Krytycznie ocenić trzeba rozwiązania administracyjnoprawne, które na gruncie prawa publicznego wiążą refundację z ochroną patentową, wydłużając czas wydania decyzji o refundacji, co z kolei wzmacnia pozycję monopolisty, kosztem jego rynkowych konkurentów oraz sprzyja utrzymaniu wysokich cen leków zamiast ich obniżeniu na skutek wejścia w życie tańszych produktów generycznych (zamienników).
- 5) Pozytywnie ocenić należy zapowiedź Prezesa UOKiK aktywnego zaangażowania na polu ograniczenia praktyk monopolistycznych przez innowacyjnych producentów leków.
- 6) Uzasadnione wydaje się również adoptowanie w warunkach polskich praktyki sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez płatników publicznych względem przedsiębiorców nadużywających praw własności intelektualnej, a także rozważenie wprowadzenia zmian legislacyjnych eliminujących przeszkody procesowe (oraz materialnoprawne) dla takich powodztw.
- 7) Pożądane wydaje się dalsze doregulowanie postępowania zabezpieczającego w celu odpowiedniego (zgodnego z zasadą proporcjonalności i równości stron) wyważenia praw i interesów uprawnionego i zobowiązanego, w tym ograniczenie wyjątków pozwalających zignorować wymóg wysłuchania obowiązane, a także przyznanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia (ewentualnie innym dysponentom środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie służby zdrowia) instrumentów procesowych pozwalających zapobiegać nieuzasadnionym zabezpieczeniom roszczeń w sprawach skutkujących ograniczeniami dostępności leków.