

Rozdział I. Wezwanie do zaniechania bezprawnych działań

§ 1. Pojęcie wezwania oraz jego charakter prawny

Pojęcie wezwania do zaniechania bezprawnych działań nie doczekało się dotychczas omówienia w polskiej literaturze prawniczej. Również w orzecznictwie sądowym, które relatywnie często odwołuje się do pojęcia wezwania do zaniechania, próżno szukać jakiegokolwiek jego definicji. Taki stan rzeczy wynika najprawdopodobniej z faktu, iż prawo polskie nie reguluje w sposób szczegółowy odpowiedzialności za bezpodstawne wezwanie do zaniechania, a w polskiej judykaturze nie były dotąd rozpatrywane roszczenia odszkodowawcze wynikające ze wskazanego działania.

Próbę zdefiniowania tego pojęcia podjęto jednak w doktrynie zagranicznej. W myśl definicji *O. Teplitzky'ego*, wezwanie do zaniechania to sformalizowany (w określonych granicach) środek prawny, który stanowi przedsądową formę realizacji roszczenia o zaniechanie naruszeń praw wywodzonych w szczególności z zakresu praw własności intelektualnej¹. Podobną definicję zaproponował *N. Godendorff*, który wskazuje, iż wezwanie do zaniechania to taki środek prawny, przez który zwraca się uwagę danej osobie na drodze pozasądowej na jej (lub osoby trzeciej) niewłaściwe (bezprawne) postępowanie i wzywa się jednocześnie do jego zaprzestania². Podkreśla się ponadto, iż wezwanie do zaniechania posiada podwójną naturę. Z jednej strony wskazanie w wezwaniu na zachowanie stanowiące naruszenie prawa podmiotowego jest działaniem o charakterze gospodarczym. Z drugiej strony wezwanie do zaprzestania bezprawnych działań stanowi oświadczenie woli – ofertę zawarcia „umowy o zaniechanie” (stanowiącej w rzeczywistości ugodę)³.

¹ *O. Teplitzky*, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, Köln 2007, s. 231.

² *N. Godendorff*, Schadensersatz wegen unberechtigter Verwarnung im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Göttingen 2007, s. 18–19.

³ *N. Godendorff*, Schadensersatz, s. 20.

Należy jednocześnie zauważyć, że o ile w polskiej terminologii prawniczej nie wprowadza się dystynkcji pomiędzy wezwaniem do zaniechania na gruncie różnych gałęzi prawa, o tyle w nauce niemieckiej wyróżnia się – co do zasady – cztery rodzaje wezwań, a podziału tego dokonuje się na podstawie dwóch kryteriów.

Mianowicie w zależności od dziedziny i charakteru prawa z zakresu własności intelektualnej, którego dotyczy dane wezwanie, wyróżnia się wezwanie do zaniechania na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*Abmahnung*), które odnosi się również do praw o charakterze względnym (np. prawo autora do wynagrodzenia) oraz wezwanie do zaniechania na gruncie ustaw dotyczących ochrony praw bezwzględnych – praw autorskich oraz praw z zakresu własności przemysłowej (*Verwarnung*)⁴. Jednakże, pomimo wskazanego teoretycznego rozgraniczenia obu „rodzajów” wezwania do zaniechania, zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w literaturze oba pojęcia stosuje się zamiennie⁵.

Zgodnie z drugim podziałem rodzajów wezwań do zaniechania doktryna niemiecka wyróżnia *Herstellerverwarnung* – wezwanie kierowane do naruszcyciela pierwotnego, oraz *Abnehmerwarnung* – wezwanie kierowane do naruszcyciela wtórnego⁶. Trzeba jednocześnie podkreślić, że podłoża dla wyróżnienia przedmiotowych typów wezwań do zaniechania nie stanowi wyłącznie zastosowanie prostego kryterium adresata wezwania, lecz znajduje ono swoje uzasadnienie w odrębnych reżimach odpowiedzialności wzywającego (rzekomo uprawnionego z zakresu praw własności intelektualnej). W przypadku wezwania kierowanego do naruszcyciela pierwotnego chodzi bowiem o odpowiedzialność odszkodowawczą wzywającego wobec adresata (rzekomego naruszcyciela pierwotnego), a w przypadku wezwania kierowanego do naruszcyciela wtórnego mamy do czynienia z odpowiedzialnością odszkodowawczą wzywającego wobec dostawcy lub producenta, którego odbiorca towarów lub usług otrzymał bezpodstawne wezwanie do zaniechania⁷. Należy zaznaczyć, iż podział ten nie opiera się na sposobie wejścia w zakres wyłączności uprawnionego (naruszenie bezpośrednie lub pośrednie)⁸, lecz dotyczy w isto-

⁴ Por. M. Zimmermann, *Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*, Hamburg 2008, s. 23–25.

⁵ M. Zimmermann, *Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*, s. 25.

⁶ R. Sack, *Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen*, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München 2006, s. 2.

⁷ R. Sack, *Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen*, s. 3.

⁸ Podziału tego nie można odnosić do stosowanego często w nauce rozróżnienia na naruszenie bezpośrednie oraz pośrednie określonych praw z zakresu własności intelektualnej (por. szerzej

cie kolejności korzystania z chronionego dobra niematerialnego. Zarysowany podział rodzajów wezwania oraz jego konsekwencje będą szerzej omówione w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy.

Wezwanie do zaniechania bezprawnych działań ma w polskim porządku prawnym charakter fakultatywny, albowiem żaden przepis prawa nie nakłada na uprawnionego obowiązku wystosowania do naruszyciela wezwania do zaniechania bezprawnych działań⁹. Wezwanie do zaniechania nie stanowi zatem przesłanki realizacji roszczenia o zaniechanie w tym znaczeniu, że roszczenie to istnieje i może być skutecznie realizowane przez uprawnionego niezależnie od tego, czy wystosuje on uprzednio stosowne wezwanie. Podobnie wystosowanie wezwania do zaniechania nie stanowi koniecznej przesłanki dla sądowego dochodzenia przez uprawnionego roszczenia o zaniechanie bezprawnych działań. Oznacza to, że uprawniony może efektywnie realizować swoje roszczenie zarówno w postępowaniu jurysdykcyjnym, jak i ewentualnie w postępowaniu zabezpieczającym czy egzekucyjnym, a orzekający sąd – w przypadku spełnienia wszystkich innych przesłanek i uznania zasadności powództwa czy wniosku o udzielenie zabezpieczenia – nie może odmówić uprawnionemu ochrony prawnej z powodu braku wcześniejszego skierowania do naruszyciela wezwania do zaniechania bezprawnych działań. Fakultatywny charakter prawny wezwania do zaniechania bezprawnych działań jest obecnie również powszechnie przyjmowany w europejskich porządkach prawnych¹⁰.

Podsumowując powyższe uwagi, na potrzeby dalszych rozważań przyjmuję, że wezwanie do zaniechania stanowi pozasądowy, najczęściej bezpośrednio przedsądowy, fakultatywny, odformalizowany środek prawny, który kierowany jest przez uprawnionego do naruszyciela pierwotnego lub wtórnego i który stanowi podstawową pozasądową formę realizacji roszczenia o zaniechanie działań naruszających prawo podmiotowe uprawnionego z zakresu własności intelektualnej.

E. Laskowska, Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie majątkowych praw autorskich, Kraków 2011, s. 36 i n.).

⁹ Warto jednocześnie zauważyć, że art. 187 § 1 pkt 3 KPC w obecnym brzmieniu nakłada na powoda obowiązek wskazania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia; jeden ze sposobów pozasądowego rozwiązania sporu mogłaby stanowić np. przedsądowa wymiana stanowisk zapoczątkowana wystosowaniem wezwania do zaniechania bezprawnych działań.

¹⁰ Por. *M. Zimmermann*, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, s. 28.

§ 2. Cel wezwania

Pomimo tego, że jak wskazano wyżej, wezwanie do zaniechania bezprawnych działań posiada w polskim systemie prawa charakter fakultatywny, nie oznacza to w żadnym wypadku, że jego przygotowanie i wysłanie do naruszcyciela jest pozbawione znaczenia prawnego – zarówno dla wzywającego, jak i dla wzywanego. Wezwanie do zaniechania umożliwia bowiem realizację przez uprawnionego trzech różnych celów.

Niejako pierwotnym celem realizowanym przez wezwanie do zaniechania bezprawnych działań jest zakończenie sporu, doprowadzenie do zaniechania bezprawnych działań przez naruszcyciela, co pozwala na uniknięcie konieczności prowadzenia postępowania sądowego¹¹. W przypadku każdego roszczenia, w tym również w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, uprawniony musi się liczyć z tym, że wszczęcie postępowania sądowego – nawet jeśli ostatecznie doprowadzi do uwzględnienia powództwa – wiąże się immanentnie z prowadzeniem postępowania wymagającego znacznego zaangażowania uprawnionego, zarówno finansowego (koszty opłat sądowych i zastępstwa prawnego, zaliczki na opinie biegłych *etc.*), jak i czasowego. Warto zauważyć, że prawa własności intelektualnej cechuje specyfika przejawiająca się m.in. w tym, że często istnieje znaczna niepewność co do tego, czy określone działanie stanowi w istocie naruszenie prawa podmiotowego. W przeciwieństwie do wielu „tradycyjnych” praw podmiotowych (takich jak np. prawo własności) określenie zakresu praw na dobrach niematerialnych jest w wielu przypadkach niezwykle trudne. W literaturze podkreśla się także, iż do większości naruszeń wskazanych praw podmiotowych dochodzi nie w sposób intencjonalny, lecz w wyniku niedbalstwa lub lekkomyślności po stronie naruszających¹².

Należy wskazać, iż wezwanie do zaniechania naruszeń pełni ważną funkcję zarówno w odniesieniu do interesów uprawnionego, jak i naruszcyciela. Mianowicie w sytuacji, gdy po zapoznaniu się z otrzymanym wezwaniem naruszcyciel dochodzi do przekonania, że roszczenie o zaniechanie jest w pełni uzasadnione, może on podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszych naruszeń, co w konsekwencji – z uwagi na brak zawiśnięcia sporu sądowego – pozwoli mu na uniknięcie konieczności pokrycia kosztów postępowania, w tym w szczególności kosztów zastępstwa procesowego w ewentualnym postępowaniu – za-

¹¹ Por. M. Zimmermann, *Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*, s. 30.

¹² Por. M. Zimmermann, *Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*, s. 30.

równow kosztów zastępstwa wzywającego (jako strony, która wygrała spór sądowy), jak i kosztów własnego zastępstwa procesowego¹³. Tym samym jedy-
nymi kosztami, które naruszcyciel ponosiłby w takiej sytuacji, byłyby koszty
ewentualnej „wewnętrznej” analizy prawnej roszczenia określonego w wezwa-
niu do zaniechania oraz ewentualne koszty zaprzestania działalności prowa-
dzonej dotychczas z naruszeniem cudzego prawa podmiotowego z zakresu
własności intelektualnej. Z perspektywy wzywającego wezwanie wydaje się
równie przydatnym środkiem prawnym. Trzeba wszakże zauważyć, że przy-
gotowanie i wysłanie wezwania do zaniechania nie wymaga poniesienia ani
znaczących nakładów czasowych (gdyż brak wymogu szczególnej formy dla tej
czynności), ani ekonomicznych, albowiem te ostatnie ograniczone są w zasa-
dzie wyłącznie do kosztów pomocy prawnej. Tym samym wzywający, którego
wezwanie okaże się bezskuteczne z uwagi na brak wymaganej reakcji ze strony
naruszyciela, będzie mógł relatywnie tanio i szybko uzyskać jednoznaczną od-
powiedź co do tego, czy wniesienie powództwa jest konieczne dla zaspoko-
nienia jego roszczenia¹⁴. Należy wreszcie podkreślić, że w przypadku, gdy na-
ruszyciel uznaje roszczenie o zaniechanie, wzywający może również dopro-
wadzić do zawarcia z naruszającym stosownej ugody. W ten sposób, niejako
przez instytucję wezwania do zaniechania, może zostać zawarta umowa cywil-
noprawna, która w przypadku dalszych naruszeń będzie niewątpliwie stano-
wiła dla uprawnionego swoiste zabezpieczenie. W przypadku ewentualnego
procesu lub wszczęcia postępowania zabezpieczającego uprawniony nie będzie
miał bowiem większych trudności z wykazaniem zasadności swojego roszcze-
nia wobec swoistego uznania tego roszczenia.

Warto na koniec zaznaczyć, że według statystyk wezwanie do zaniechania
naruszeń w bardzo wielu przypadkach efektywnie realizuje swój podstawowy
cel, jakim jest zakończenie sporu na etapie przedsądowym¹⁵. Jak wskazuje się
w literaturze niemieckiej¹⁶, w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej kon-
kurencji od 90% do 95% sporów zostaje wygaszonych na drodze wezwania do
zaniechania bezprawnych działań.

Zakończenie sporu na etapie przedsądowym ma na celu także wyłączenie
możliwości zastosowania przez sąd art. 101 KPC w ewentualnym postępowani-
u sądowym. Podstawową zasadą obowiązującą w procesie cywilnym w za-

¹³ Por. M. Zimmermann, *Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*, s. 30.

¹⁴ Por. N. Godendorff, *Schadensersatz*, s. 19.

¹⁵ M. Zimmermann, *Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*, s. 30.

¹⁶ H. Kohler, H. Piper, *Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, München 2002, s. 25.

kresie ponoszenia kosztów postępowania jest obowiązek poniesienia kosztów przez stronę przegrywającą proces. W myśl art. 98 § 1 KPC strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Tradycyjnie przedmiotowa reguła określana jest mianem zasady odpowiedzialności za wynik postępowania¹⁷. Jak wskazuje się w orzecznictwie: „Dla ustalenia, która strona może być uznana za przegrywającą, istotne znaczenie ma kryterium obiektywne. Oznacza to, że o negatywnym wyniku sprawy mogą przesądzić przesłanki formalne, merytoryczne czy też wina w prowadzeniu procesu”¹⁸. Należy podkreślić, iż za stronę przegrywającą spór orzecznictwo uważa także takiego powoda, którego roszczenie zostało zaspokojone wprawdzie nie w pełni, lecz w znacznej części¹⁹, lub takiego powoda, który wprawdzie cofnął pozew (co doprowadziło do umorzenia postępowania), lecz było to wynikiem zaspokojenia jego roszczenia przez pozwanego dopiero w toku postępowania²⁰.

Od wskazanej zasady istnieją określone w procedurze cywilnej wyjątki. Najważniejszy z nich został uregulowany w art. 101 KPC²¹, który stanowi, iż zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu²². Innymi słowy, nawet jeżeli powód wygrywa proces w rozumieniu art. 98 KPC, to przy spełnieniu przesłanek wyrażonych w art. 101 KPC, sąd będzie zobowiązany do nałożenia na niego obowiązku zwrotu kosztów. Jak wskazuje się w literaturze, z uznaniem powództwa mamy do czynienia już w takiej sytuacji, gdy pozwany złoży oświadczenie, z którego jednoznacznie wynika, iż może on i zamierza zaspokoić roszczenie powoda²³. Oświadczenie o uznaniu powództwa musi być przy tym dokonane przy pierwszej czynności procesowej, tzn. w pierwszej czynności podejmowanej po zawiśnięciu sporu –

¹⁷ A. Zieliński, w: A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 219.

¹⁸ Post. SN z 13.5.2011 r., V CZ 20/11, Legalis.

¹⁹ Por. post. SN z 12.1.2010 r., III CZ 65/09, Legalis.

²⁰ Por. post. SN z 10.2.2010 r., V CZ 1/10, Legalis; post. SN z 10.2.2011 r., IV CZ 111/10, Legalis.

²¹ Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

²² Analogiczną regulację zawiera niemiecki kodeks postępowania cywilnego z 30.1.1877 r. (Zivilprozessordnung, RGBI) w § 93 – por. w tym zakresie w szczególności: A. Schulz, w: T. Rausscher u.a. (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, München 2012, s. 621 i n.

²³ H. Ciepla, w: A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 398.

w drodze odpowiedzi na pozew lub na pierwszej rozprawie przez złożenie do protokołu stosownego oświadczenia przez pozwanego²⁴. Dla spełnienia przesłanki uznania powództwa nie jest w żadnym wypadku konieczne spełnienie świadczenia lub jego zaoferowanie²⁵. Warto zauważyć, że w takim przypadku sąd nie mógłby wydać wyroku pozytywnego dla powoda (wyroku z uznania)²⁶.

Z perspektywy celów wystosowania przez uprawnionego wezwania do zaniechania należy zwrócić szczególną uwagę na drugą z ww. przesłanek. Z sytuacją, w której podmiot wnoszący pozew nie ma powodu do wytoczenia powództwa, mamy bowiem do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy naruszyiciel – pomimo otrzymania stosownego wezwania do zaniechania bezprawnych działań – nie zastosował się do niego lub nie podjął jakiejkolwiek korespondencji z wzywającym, która zmierzałaby do zakończenia powstałego sporu. Jak wskazuje A. Zieliński: „Aby zabezpieczyć się przed ewentualnością zastosowania tego przepisu [art. 101 KPC – przypis własny], powód powinien przed wytoczeniem powództwa wezwać dłużnika do spełnienia świadczenia (np. listem poleconym), wyznaczając mu w tym celu stosowny termin”²⁷. W literaturze wyrażono stanowczy pogląd, iż wystosowanie wobec naruszyiciela (pozwanego) przedsądowego wezwania do zaniechania bezprawnych działań wyklucza każdorazowo przyjęcie przez sąd, iż pozew w konkretnym przypadku nie był konieczny, a zatem że zachodzi okoliczność „braku powodu do wniesienia pozwu”²⁸.

Podobnie w orzecnictwie sądów niemieckich wskazuje się na gruncie analogicznej regulacji § 93 ZPO, iż pod pojęciem powodu do wniesienia powództwa należy rozumieć taką sytuację, gdy naruszyiciel bądź w ogóle nie reaguje na otrzymane wezwanie do zaniechania, bądź też reaguje w sposób odmowny²⁹. Wedle poglądów prezentowanych przez BGH, podmiot, który otrzymuje wezwanie do zaniechania bezprawnych działań (wzywany) jest każdorazowo zobowiązany do tego, aby – działając w zaufaniu i w dobrej wierze – zastosować się do żądania zawartego w wezwaniu (zawrzeć ugodę) albo

²⁴ A. Zieliński, w: A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, s. 225.

²⁵ Odmienne SN w wyr. z 1.10.1968 r., I PR 316/68, OSNCP 1969, Nr 6, poz. 114.

²⁶ R. Sorysz, w: A. Góra-Błaszczkowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, uw. do art. 101 KPC, Nb 8, Legalis.

²⁷ A. Zieliński, w: A. Zieliński (red.), Kodeks, s. 226.

²⁸ J. Gibiec, w: E. Marszałkowska-Krześ (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015, uw. do art. 101 KPC, Nb 4, Legalis.

²⁹ Por. wyr. LG München z 26.5.2011 r., 7 O 172/11, tekst dostępny: www.openJur.de, Nr 115903.

wystosować do wzywającego odpowiedź, w której wyrażnie odmówi zastosowania się do treści wezwania³⁰. Tym samym w pełni uprawniona jest konstatacja, iż celem wezwania do zaniechania jest nie tylko zakończenie sporu na etapie przedsądowym (w przypadku gdy naruszciciel uznaje roszczenie wzywającego), lecz również wyłączenie możliwości zastosowania przez sąd dyspozycji art. 101 KPC.

Należy jednak zaznaczyć, że nie w każdym przypadku naruszenia prawa własności intelektualnej uprawniony jest zobowiązany do wystosowania do naruszcyciela wezwania do zaniechania bezprawnych działań w celu uniknięcia możliwości zastosowania przez sąd art. 101 KPC. W szczególności uprawniony nie powinien być narażony na obciążenie kosztami postępowania na podstawie art. 101 KPC w takiej sytuacji, gdy na podstawie całokształtu okoliczności stanu faktycznego jest oczywiste, że wezwanie nie wywrze zamierzonego skutku (tj. że naruszciciel nie zastosuje się do treści wezwania) lub wtedy, gdy – z uwagi na inne szczególne okoliczności – nie można wymagać od uprawnionego, aby wystosowywał wezwanie do zaniechania bezprawnych działań³¹. Ponadto sąd nie powinien sięgać do dyspozycji art. 101 KPC także wtedy, gdy przy dołożeniu należytej staranności nie jest możliwe ustalenie adresu naruszcyciela, co w konsekwencji uniemożliwia skierowania do niego wezwania do zaniechania naruszeń. W takiej sytuacji należałoby oczywiście już w pozwie zawrzeć wniosek o ustanowienie kuratora dla nieobecnego w trybie art. 144 KPC.

Z pierwszą z ww. sytuacji mamy do czynienia m.in. wtedy, gdy dochodzi do ponownego naruszenia prawa z zakresu własności intelektualnej, a naruszenie to ma charakter podobny do tego, które było już wcześniej przedmiotem sporu sądowego lub zostało opisane w uprzednim wezwaniu do zaniechania (o analogicznym zakresie przedmiotowym), które było kierowane do tego samego naruszcyciela³². Wszakże w takim przypadku nie sposób wymagać od uprawnionego, aby po raz kolejny próbował rozwiązać spór na drodze pozasądowej, bowiem naruszciciel jest w pełni świadomy tego, że jego zachowanie stanowi naruszenie cudzego prawa podmiotowego. W konsekwencji nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że w przedmiotowym stanie faktycznym naruszciciel (pозwany) „dał powód do wytoczenia powództwa”. Trzeba zastrzec jednocześnie, iż sam fakt, że konkretne (jednorazowe) naruszenie prawa pod-

³⁰ Wyr. BGH z 19.10.1989 r., I ZR 63/88, GRUR 1990, Nr 5, s. 381.

³¹ Por. G. Kreft, w: R. Jacobs, W.F. Lindaher, O. Teplitzky (Hrsg.), Grosskommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Nebengesetzen. Pflichtfortsetzung, Vor § 13, Berlin 1991, s. 221–222.

³² M. Zimmermann, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, s. 32.

miotowego jest dokonywane umyślnie, nie oznacza automatycznie, iż wezwanie do zaniechania nie jest konieczne z perspektywy art. 101 KPC³³. Nie jest bowiem wykluczone, że podmiot intencjonalnie naruszający cudze prawo własności intelektualnej zastosuje się jednak do treści wezwania chociażby dlatego, że będzie chciał uniknąć konieczności poniesienia kosztów ewentualnego postępowania sądowego, które poniósłby jako przegrany w procesie stosownie do treści art. 98 § 1 KPC.

W literaturze wskazuje się, że w określonych przypadkach, z uwagi na inne niż wskazane powyżej, szczególne okoliczności, również nie można wymagać od uprawnionego, aby przed wytoczeniem powództwa wzywał naruszcyciela do zaniechania bezprawnych działań³⁴. Mowa tutaj o sytuacji, gdy wystosowanie do naruszcyciela przedsądowego wezwania do zaniechania mogłoby prowadzić do zniweczenia (zmniejszenia) ochrony prawa podmiotowego przysługującego uprawnionemu³⁵. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy po stronie naruszcyciela dochodzi do serii (ciągu) naruszeń prawa podmiotowego na dużą skalę (*Serientäterschaft*)³⁶, co w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej może polegać np. na produkcji i jednoczesnym wprowadzaniu do obrotu towarów bezprawnie oznaczonych cudzym znakiem towarowym³⁷.

W takich sytuacjach, zamiast wniesienia powództwa, uprawniony decyduje się najczęściej w pierwszej kolejności na złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń w trybie art. 730 i n. KPC, który z istoty rzeczy nie powinien być poprzedzony wystosowaniem wezwania do zaniechania bezprawnych działań. Skuteczność postępowania zabezpieczającego jest bowiem w znacznym stopniu uwarunkowana brakiem wcześniejszej świadomości naruszcyciela odnośnie do kroków prawnych (wniosku o zabezpieczenie) podjętych przez uprawnionego³⁸, co zostałoby całkowicie zniweczone w przypadku wcześniejszego otrzymania przez niego wezwania do zaniechania bezprawnych działań³⁹. Przedmiotową konstatację należy odnieść również do tych sytuacji, gdy w interesie uprawnionego jest nie tylko zaniechanie przez naruszcyciela bezprawnych działań (produkcji, wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych

³³ H. Kohler, H. Piper, Kommentar zum Gesetz, s. 57.

³⁴ Por. S. Jungbauer, Rechtsanwaltsvergütung, Heidelberg 2010, s. 711 i n.

³⁵ M. Zimmermann, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, s. 33.

³⁶ H. Kohler, H. Piper, Kommentar zum Gesetz, s. 67.

³⁷ M. Zimmermann, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, s. 33.

³⁸ Por. D. Zawistowski, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2013, s. 76.

³⁹ Por. M. Zimmermann, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, s. 34.

bezprawnie cudzym znakiem towarowym), lecz również zniszczenie samych towarów. Wszakże stosownie do treści art. 286 PrWłPrzem⁴⁰ sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Analogiczną regulację zawiera również art. 79 ust. 4 PrAut⁴¹, w myśl którego sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, a w szczególności o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu oraz art. 18 ust. 2 ZNKU⁴². Dlatego też, aby uniknąć możliwości ukrycia przez naruszydiciela bezprawnie wytworzonych towarów, nie można niewątpliwie wymagać od uprawnionego, aby pod „groźbą” zastosowania przez sąd art. 101 KPC przed wniesieniem powództwa wzywał naruszydiciela do zaniechania bezprawnych działań.

Trzecim z głównych celów realizowanych przez uprawnionego z prawa własności intelektualnej przez wezwanie do zaniechania jest powzięcie przez naruszydiciela wiadomości o tym, że jego działalność stanowi naruszenie cudzego prawa podmiotowego (*Positive Kenntnissnahme auf Verletzerseite*)⁴³. Szczególna prawna doniosłość tej okoliczności wiąże się z faktem, iż od momentu dojścia do naruszydiciela wezwania do zaniechania, możliwe jest każdorazowo uznanie, że od tej chwili jakiegokolwiek dalsze działanie po jego stronie (tożsame z tym, które zostało opisane w wezwaniu do zaniechania jako bezprawne), np. dalsze wprowadzanie do obrotu książki bez zgody podmiotu posiadającego majątkowe prawa autorskie do utworu, będzie miało charakter zawiniony, względnie nie będzie mogło zostać uznane za działanie w dobrej wierze. Naruszyiciel uzyskuje bowiem pełną świadomość, że jego działalność stanowi lub co najmniej może stanowić naruszenie cudzego prawa podmiotowego. Z kolei samo ustalenie istnienia winy lub brak dobrej wiary po stronie

⁴⁰ Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.).

⁴¹ Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

⁴² Ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

⁴³ N. Godendorff, Schadensersatz, s. 19; M. Zimmermann, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, s. 35–26.

naruszyciela posiada istotne znaczenie z perspektywy odpowiedzialności odszkodowawczej naruszcyciela.

Należy bowiem zauważyć, że na gruncie części regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej вина stanowi przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej⁴⁴. Mianowicie zgodnie z art. 287 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 PrWIPrzem uprawniony z jednego z praw podmiotowych z zakresu własności przemysłowej (np. z patentu) może żądać od osoby, która naruszyła jego prawo nie tylko zaniechania naruszenia oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, lecz także naprawienia wyrządzonej szkody – bądź to na zasadach ogólnych (por. art. 287 ust. 1 pkt 1 oraz art. 296 ust. 1 pkt 1 PrWIPrzem) bądź przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku, znaku towarowego lub innego prawa podmiotowego (por. art. 287 ust. 1 pkt 2 oraz art. 296 ust. 1 pkt 2 PrWIPrzem). Jak zauważa A. Tischner, jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie wskazanych przepisów wynikającą z zasad ogólnych (art. 415 KC⁴⁵) jest вина naruszcyciela, której istnienie możemy przyjąć w takim przypadku, gdy naruszciciel wiedział o istnieniu cudzego prawa podmiotowego, które naruszał lub gdy przy dołożeniu należytej staranności (art. 355 § 2 KC) mógł się o tym dowiedzieć np. przez uzyskanie opinii prawnej specjalisty – rzeczownika patentowego lub prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej⁴⁶. Podkreśla się jednocześnie, że ocena powinna być każdorazowo relatywizowana do rzeczywistych możliwości uzyskania przez naruszcyciela wiedzy o istnieniu i zakresie cudzych praw wyłącznych oraz skali i charakteru prowadzonej przez niego działalności⁴⁷. Ustawodawca nie różnicuje przy tym odpowiedzialności w zależności od stopnia winy i rodzaju winy, przyjmując zasadę pełnego odszkodowania⁴⁸. Warto jednocześnie zauważyć, że w przypadku praw własności przemysłowej doniosłość faktu doręczenia na-

⁴⁴ Zasada winy stanowi na gruncie prawa własności przemysłowej wyjątek od zasady odpowiedzialności naruszcyciela na zasadzie bezprawności – wadliwości przedmiotowej; por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 408.

⁴⁵ Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

⁴⁶ A. Tischner, w: P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, s. 1380 i 1404; podobnie E. Traple, P. Podrecki, *Roszczenia w przypadku naruszenia patentu*, StPP 2011, Nr 1, s. 165.

⁴⁷ A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Kraków 2008, s. 102 i n.

⁴⁸ E. Traple, P. Podrecki, *Roszczenia*, s. 165.

ruszycielowi wezwania do zaniechania – z perspektywy istnienia po jego stronie wiedzy o określonym prawie własności intelektualnej – jest jednak nieco mniejsza, albowiem art. 228 ust. 4 PrWłPrzem statuuje domniemanie prawne prawdziwości oraz powszechnej znajomości wpisów w rejestrach prowadzonych przez UPRP⁴⁹. Tym samym w przypadku praw konstruowanych na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej uprawniony w ewentualnym procesie nie musiałby prowadzić dowodu na okoliczność posiadania przez naruszciciela wiedzy co do istnienia cudzego prawa, nastąpiłoby bowiem odwrócenie ciężaru dowodu w tym zakresie. Na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych вина również posiada znaczenie dla roszczenia o zapłatę odszkodowania. Uprawniony w zakresie majątkowych praw autorskich może obecnie – wedle swojego uznania – dochodzić od naruszciciela odszkodowania na zasadach ogólnych, tj. przez wykazanie wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zawartych w art. 415 KC (a zatem również winy)⁵⁰ albo też przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia⁵¹, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Warto zaznaczyć, że вина jest również prawnie relewantna w zakresie ochrony autorskich praw osobistych. Wynika to z treści art. 78 ust. 1 PrAut, który przewiduje, że (niezależnie od innych roszczeń) w przypadku, gdy naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny⁵². Wreszcie również na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wiedza naruszciciela uzyskana przez otrzymanie wezwania do zaniechania naruszeń, a w konsekwencji istnienie po jego stronie winy, stanowi warunek dla przyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 pkt 4 ZNKU w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a zatem ko-

⁴⁹ M. Chimiak, w: P. Kostański (red.), *Prawo własności*, s. 1140.

⁵⁰ J. Bleszyński, w: SPP, t. 13, *Prawo autorskie*, Warszawa 2013, s. 825.

⁵¹ W myśl orzecznictwa SN przez stosowne wynagrodzenie na gruncie art. 79 ust. 1 pkt PrAut należy rozumieć takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor, gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia – por. wyr. SN z 8.3.2012 r., V CSK 102/11, Biul. SN (IC) 2013, Nr 6.

⁵² Por. wyr. SA w Łodzi z 30.10.2014 r., I ACa 600/14, Legalis.

nieczne jest m.in. wykazanie winy po stronie naruszcyciela⁵³. Ponadto, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony, wskazany przedsiębiorca może również żądać zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (art. 18 ust. 1 pkt 6 ZNKU). Podobne regulacje, w których z jednej strony вина stanowi przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych, a z drugiej strony jej stwierdzenie umożliwia dochodzenie naprawienia szkody w wysokości wielokrotności stosownego wynagrodzenia (opłaty licencyjnej), znalazły się również w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin⁵⁴ (art. 36a ust. 1 pkt 3 ZNKU) oraz w ustawie o ochronie baz danych⁵⁵ (art. 11 ust. 1 pkt 3 ZNKU).

Doręczenie naruszcycielowi wezwania do zaniechania bezprawnych działań i związana z tym faktem świadomość naruszcyciela jest prawnie doniosła również dlatego, że wpływa na możliwość uznania działania sprawcy za działanie w dobrej wierze, a w konsekwencji implikuje moment, od którego uprawniony z patentu może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia patentu. W myśl art. 288 ust. 1 PrWIPrzem roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić dopiero po uzyskaniu prawa z patentu. Jednocześnie zgodnie z art. 288 ust. 2 PrWIPrzem roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy RP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia. Jeżeli zatem naruszcyciel działał w dobrej wierze, a zatem nie wiedział lub, przy dołożeniu należytej staranności, nie mógł wiedzieć, że działa bezprawnie, to uprawniony może wobec niego dochodzić roszczeń od daty dokonania przez UPRP ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku⁵⁶. Z kolei w takim przypadku, gdy naruszcyciel otrzymał stosowne wezwanie do zaniechania bezprawnych działań, uprawniony z patentu może dochodzić swoich roszczeń już za okres od daty doręczenia naruszcycielowi tego wezwania (powiadomienia). Można zatem stwierdzić, że od momentu powzięcia przez naruszcyciela informacji o istnieniu cudzego prawa wyłącznego jest on traktowany jako działający w złej wierze.

⁵³ E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010, s. 370.

⁵⁴ Ustawa z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 432).

⁵⁵ Ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2134 ze zm.).

⁵⁶ A. Tischner, w: P. Kostański (red.), Prawo własności, s. 1386.

Wiedza naruszcyciela powzięta na podstawie otrzymanego wezwania do zaniechania bezprawnych działań może być prawnie relewantna również dlatego, że w sprawach dotyczących praw podmiotowych z zakresu praw własności intelektualnej postuluje się coraz częściej konieczność obowiązywania wyższego stopnia należytej staranności dłużnika (por. art. 355 KC)⁵⁷. W konsekwencji w sytuacjach, gdy istnienie ochrony nie wynika z formalnych rejestrów lub gdy taka ochrona może budzić wątpliwości, na domniemanym naruszcycielu spoczywa obowiązek dokładnego i wszechstronnego sprawdzenia sytuacji prawnej⁵⁸. Przykładowo powinien on w takiej sytuacji zasięgnąć opinii prawnika specjalizującego się w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej lub specjalisty w danej dziedzinie techniki, której dotyczy konkretne prawo podmiotowe. Szersze rozważania w tym zakresie zostaną przeprowadzone w dalszej części niniejszej pracy.

§ 3. Forma i treść wezwania

Wezwanie do zaniechania stanowi niewątpliwie dalece odformalizowany środek prawny. Niemniej jednak nie oznacza to w żadnym wypadku, iż nie musi ono spełniać określonych wymogów. Ponieważ jest to instytucja, z której zastosowaniem łączy się szereg skutków prawnych, konieczne staje się wytyczenie przesłanek, które w każdym konkretnym przypadku pozwolą na ustalenie, czy w konkretnej sprawie mamy w istocie do czynienia z wezwaniem do zaniechania bezprawnych działań (por. szersze rozważania na temat minimalnych wymogów dotyczących wezwania do zaniechania w § 4. Wezwanie do zaniechania a inne formy przedsądowego przedstawienia stanowiska przez strony potencjalnego sporu niniejszej pracy).

Należy zauważyć, że o ile w zakresie merytorycznym wezwanie do zaniechania powinno spełniać szereg relatywnie surowych wymogów, o tyle w odniesieniu do wymogów formalnych w literaturze niemieckiej przyjmuje się jednolicie, iż nie wymaga ono zachowania żadnej szczególnej formy⁵⁹. W szczególności wskazuje się, iż wezwanie do zaniechania bezprawnych działań nie musi

⁵⁷ M. Zimmermann, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, s. 36.

⁵⁸ Por. wyr. BGH z 12.7.1995 r., I ZR 140/93, GRUR 1995, Nr 12, s. 825.

⁵⁹ Por. H. Ahrens, E. Deutsch, Deliktsrecht, Unerlaubte Handlungen, Schadensersatz und Schmerzensgeld, München 2009, s. 36; N. Godendorff, Schadensersatz, s. 19; M. Zimmermann, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, s. 44.

zostać sporządzone w tradycyjnej formie pisemnej, co oznacza m.in., że może zostać przesłane faksem lub za pomocą systemu teleinformatycznego przez wiadomość poczty elektronicznej⁶⁰. Jeżeli zatem uznajemy, że wezwanie do zaniechania może zostać przekazane w dowolnej formie, to należałoby w konsekwencji uznać, że dopuszczalne jest także wezwanie do zaniechania w formie ustnej⁶¹, np. w rozmowie telefonicznej lub w ramach bezpośredniego spotkania. Jednakże z uwagi na fakt, że aby wyrzucić określone skutki prawne, wezwanie do zaniechania powinno spełniać określone wymogi co do swojej treści, w perspektywie ewentualnej konieczności wykazania spełnienia tych okoliczności w postępowaniu sądowym formę ustną wezwania do zaniechania należałoby ograniczyć do sytuacji absolutnie wyjątkowych, tj. takich, gdy nie ma możliwości zachowania innej formy pozwalającej na jednoznaczne ustalenie tego, czy – a jeśli tak, to jakiej treści – wezwanie zostało przesłane do naruszciciela. Jak trafnie zauważono w orzecznictwie sądów niemieckich, wezwanie do zaniechania może wywierać jakiegokolwiek skutki prawne tylko wtedy, gdy wzywający dowiedzie, iż naruszciciel rzeczywiście otrzymał wezwanie⁶². Uważam, że z uwagi na powszechną dostępność w obrocie takich środków komunikacji jak e-mail i faks, które pozwalają na jednoznaczne ustalenie treści i faktu otrzymania przez naruszciciela wezwania, forma ustna pozbawiona jest znaczenia praktycznego. W obrocie gospodarczym najbardziej powszechną formą, w jakiej występuje wezwanie do zaniechania, jest oczywiście forma pisemna, przy czym wezwanie jest najczęściej przygotowywane i podpisywane przez umocowanego pełnomocnika – prawnika specjalistę w danej dziedzinie prawa⁶³. Taka jego forma zapewnia uprawnionemu łatwość wykazania w ewentualnym procesie, że rzeczywiście doszło do sporządzenia i doręczenia wezwania do zaniechania bezprawnych działań.

Jak już zostało wskazane, aby wezwanie do zaniechania wywarło związane z nim skutki prawne, powinno spełniać pewne minimalne wymogi co do swojej treści. Pierwszym z przedmiotowych elementów jest wykazanie przez wzywającego, iż posiada on materialnoprawną legitymację do dochodzenia zaniechania bezprawnych działań. Podmiot, który wzywa adresata wezwania do zaniechania określonych działań, powinien wykazać, iż posiada legitymację do dochodzenia przedmiotowego roszczenia wobec adresata, a zatem że przysłu-

⁶⁰ N. Godendorff, *Schadensersatz*, s. 19.

⁶¹ M. Zimmermann, *Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*, s. 44.

⁶² Post. OLG Braunschweig z 13.7.2004 r., 2 W 101/04, dostępne pod adresem: www.open-jur.de, Nr 41826.

⁶³ M. Zimmermann, *Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*, s. 44.