

Powództwa szczególne o ustanie praw własności przemysłowej

Karol Bator

ORCID: 0000-0003-2226-2741

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach*

Streszczenie: W przedmiotowym artykule autor analizuje rozwiązania procesu cywilnego, tj. powództwa szczególne o ustanie prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Powództwa te stanowią hybrydę powództw wzajemnych oraz znanych z procedury spornej przed Urzędem Patentowym RP spraw o unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. W kluczowej części artykułu autor przedstawia brak precyzji nowych przepisów w zakresie zawieszania procesu cywilnego ze względu na toczące się „analogiczne” postępowanie przed Urzędem Patentowym RP. W tym zakresie autor wskazuje na zagrożenia interpretacyjne nowych przepisów, które mogą doprowadzić do zbędnego wydłużania procesu, a w konsekwencji naruszać konstytucyjną zasadę rzetelnego postępowania i prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Ponadto autor postuluje *de lege ferenda* zmianę przepisów w ten sposób, by obowiązek zawieszenia postępowania cywilnego zachodził jedynie wtedy, gdy zakresy żądań pozwu szczególnego i wniosku do Urzędu Patentowego miałyby na siebie realny wpływ. Na zakończenie autor przedstawia problematykę przesłanek zdolności rejestracyjnej zarówno znaków towarowych, jak i wzorów przemysłowych oraz przesłanek stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. W tym zakresie zwraca szczególną uwagę na konieczność stosowania przez sąd przepisów nie tylko obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej, ale także uchylonych już przepisów zarówno tej ustawy, jak i uchylonych aktów prawnych. Autor dokonuje wyjaśnienia, że ustawowe przesłanki zdolności rejestracyjnej praw własności przemysłowej należy stosować według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia konkretnego prawa wyłącznego do ochrony.

Słowa kluczowe: znak towarowy, wzór przemysłowy, unieważnienie, wygaszenie, pozew wzajemny, pozew szczególny.

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej zostało wprowadzone do procesu cywilnego 1 lipca 2020 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Ustawa o zmianie ustawy, 2020, Dz. U. poz. 288.). Te nowe regulacje kodeksu postępowania

* karol.bator@ujk.edu.pl

nia cywilnego (Ustawa, 1964, 17 listopada, Dz. U. z 2019 r., poz. 1460, ze zm.) przyczyniły się do utworzenia nowych wydziałów w sądach okręgowych i apelacyjnych, których zadaniem jest kompleksowe rozpoznawanie spraw z zakresu własności intelektualnej. W doktrynie niejednokrotnie postulowano bowiem potrzebę wyodrębnienia sądów własności intelektualnej (por. Bator, 2011, s. 788–804), które będą łączyć zarówno klasyczną wiedzę prawniczą, jak i specjalistyczne informacje konieczne do rozstrzygnięcia sporów powstałych na gruncie własności przemysłowej czy prawa autorskiego.

Jednymi z najistotniejszych rozwiązań prawnych, które występują w postępowaniu o ochronę własności intelektualnej, są powództwa szczególne o ustanie prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Powództwa te stanowią odmianę powództwa wzajemnego, która różni się jednak tym, że musi zawierać żądanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Tak sprecyzowane powództwo szczególne jest zatem hybrydą znanych już rozwiązań. Normodawca scala w niej bowiem stosowane w postępowaniu cywilnym powództwo wzajemne oraz znane ze spornej procedury administracyjnej postępowanie o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub o unieważnienie, bądź o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy. Te ostatnie postępowania były dotychczas w kognicji Urzędu Patentowego RP, który działając w kolegialnych składach orzekających (zob. art. 279 p.w.p.), rozstrzyga spory m.in. w zakresie unieważnienia czy też stwierdzenia wygaśnięcia prawa. Ustawodawca stosuje te rozwiązania także w procesie cywilnym, dając pozwanemu możliwość żądania unieważnienia prawa wyłącznego lub stwierdzenia jego wygaśnięcia. Należy jednak podkreślić, że dotychczasowa ścieżka administracyjna – procedury o unieważnienie czy stwierdzenie wygaśnięcia prawa – pozostaje w kompetencji Urzędu Patentowego RP. Tym samym podmiot pozwany w procesie cywilnym dysponuje dwiema ścieżkami (administracyjną i/lub cywilną) mogącymi prowadzić do ustania prawa wyłącznego stanowiącego podstawę roszczeń pozwu głównego. Po pierwsze, może on w dalszym ciągu żądać unieważnienia prawa wyłącznego na znak czy wzór w postępowaniu kontrydiktoryjnym przed Kolegiami Orzekającymi Urzędu Patentowego RP. Może żądać także stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. W świetle bowiem art. 255 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej – p.w.p.) to Urząd Patentowy RP działając w trybie postępowania spornego, rozstrzyga sprawę o unieważnienie prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oraz stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Co istotne, wnioskodawca nie jest w tym postępowaniu ograniczony koniecznością wykazywania interesu prawnego, ani co do zasady terminem złożenia wniosku o unieważnienie

czy stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Po drugie, może wytoczyć powództwo wzajemne w procesie cywilnym do sądu pozwu głównego (por. Zieliński, 2017, s. 151). Warunkiem tego ostatniego jest jednak zawarcie w pozwie wzajemnym żądania unieważnienia prawa wyłącznego na znak towarowy lub wzór przemysłowy lub też stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Pozew wzajemny zawierający takie żądanie nosi miano powództwa szczególnego i jest obwarowany rygiorem zarówno posiadania legitymacji procesowej, jak i wytoczenia takiego powództwa w terminie określonym ustawą. W myśl bowiem art. 479¹²² § 1 zd. 1 k.p.c. „Powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub obejmuje żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego”. Na marginesie warto także zauważyć, że w myśl art. 479¹²² § 2 „Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do żądania unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, a także do żądania unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego”. Tym samym ma zastosowanie do wszystkich kategorii normatywnych znaków towarowych.

Do powództw szczególnych odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 204 k.p.c., który reguluje powództwo wzajemne i który jako środek obrony pozwanego ma dążyć nie tylko do oddalenia powództwa głównego, ale także do rozstrzygnięcia co do roszczenia zgłoszonego w powództwie szczególnym (zob. Telenga, 2003, s. 288). W literaturze przedmiotu przyjmuje się przy tym, że „powództwo wzajemne ma zapobiegać rozbieżności orzeczeń sądowych w ocenie tego samego stanu faktycznego, ma zaoszczędzić czas sądowi i stronom procesowym przez umożliwienie rozstrzygnięcia dwóch procesów równocześnie przy użyciu materiału procesowego raz zebranego; ma zaoszczędzić w końcu wydatków stronom, na które byłyby narażone w razie prowadzenia osobno dwóch procesów i oddzielnego wykonywania zapadłych w tych procesach wyroków” (Siedlecki, Świeboda, 2001, s. 208). Należy przy tym zauważyć, że powództwo wzajemne, a więc także powództwo szczególne, winno spełniać kumulatywnie kilka przesłanek. Po pierwsze, sprawa główna musi być zawisła. Po wtóre, musi zachodzić identyczność stron postępowania cywilnego. Po trzecie, musi być złożone najpóźniej w odpowiedzi na pozew, a jeżeli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego. Po czwarte, roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda.

Tym samym powództwo szczególne – jako powództwo wzajemne wytoczone w zakresie postępowania w sprawie własności intelektualnej – obejmujące żądanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda. Innymi słowy, żądanie zawarte w powództwie wzajemnym musi dotyczyć znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w takim zakresie, w jakim jest on podstawą roszczeń zawartych w powództwie głównym.

Istotnym elementem powództwa szczególnego zawierającego żądanie ustania prawa wyłącznego poza wymogami formalnymi, jakie przewidziano ogólnie dla pism procesowych oraz dla samego pozwu (zob. Szczerbowski, 2019, s. 179), jest zawarcie w treści pozwu numeru wpisu we właściwym rejestrze związanym z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji. Do pozwu szczególnego o ustanie prawa wyłącznego konieczne jest także dołączenie wyciągu z właściwego rejestru określającego numer wpisu oraz informującego o stanie prawnym udzielonego prawa. Wyjątkowo nie trzeba składać wskazanego wyciągu z rejestru, jeżeli został on już załączony do pozwu głównego.

Ponadto niezwykle ważne z punktu widzenia procesu cywilnego jest zachowanie przepisane terminu do złożenia pozwu szczególnego o ustanie prawa wyłącznego. Powództwo wzajemne może być bowiem złożone najpóźniej w odpowiedzi na pozew (zob. Zieliński, 2017, s. 150) lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia. Podniesienie powództwa wzajemnego po terminie skutkuje traktowaniem powództwa wzajemnego jako całkowicie odrębnego (samodzielnego). Klasyczne powództwo wzajemne sąd powinien przekazać do sądu właściwego, a jeżeli sam jest dla niego właściwy – rozpatrzy je jako oddzielną sprawę. Nieco odmiennie będzie jednak traktowane powództwo szczególne o ustanie prawa własności przemysłowej z art. 479¹²² k.p.c. złożone po terminie. Nie może być ono bowiem powództwem odrębnym (samodzielnym) z uwagi na brak kognicji sądów powszechnych do rozpoznawania powództw o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego złożonych poza trybem powództwa wzajemnego. W takiej sytuacji zachodzi brak pierwotnej, bezwzględnej (pozytywnej, por. Resich, 1966, s. 71) przesłanki procesowej, tj. brak drogi sądowej. Sąd, do którego skierowano powództwo szczególne, winien zatem pozew odrzucić.

Osobną kwestią jest natomiast to, że pozwany może w takiej sytuacji skorzystać z administracyjnej ścieżki prowadzącej do unieważnienia czy stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa. Winien to jednak uczynić odrębnym wnioskiem złożonym do odpowiedniego organu, tj. Urzędu Patentowego RP.

Kolejną niezwykle istotną kwestią w zakresie powództwa szczególnego (wzajemnego) zawierającego żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego jest to, że przed UPRP nie toczy się już sprawa o unieważnienie

lub stwierdzenie wygaśnięcia (tego) prawa. W myśl bowiem art. 479¹²⁶ § 1 k.p.c.: „W przypadku wytoczenia powództwa, o którym mowa w art. 479¹²², sąd zwraca się do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z żądaniem udzielenia informacji, czy przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa”. Według zaś § 3 wskazanego przepisu: „Jeżeli przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, sąd zawiesza postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powyższe przepisy nie są jednak zbyt precyzyjne, należy bowiem zauważyć, że w ich świetle każde postępowanie przed UPRP o unieważnienie prawa na znak towarowy czy wzór będący także przedmiotem żądania w powództwie szczególnym stanowi przeszkodę do prowadzenia sprawy cywilnej. Można przyjąć, że *ratio legis* analizowanych przepisów jest niedopuszczalność rozpoznawania takiej samej sprawy (*lis pendens*) w dwóch różnych procedurach (administracyjnej i cywilnej). Problem w tym, że według interpretacji literalnej wskazanych przepisów sąd powinien zawiesić postępowanie cywilne do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed UPRP także w sytuacji, gdy spór toczy się z wniosku innego podmiotu i jest oparty na odmiennej podstawie prawnej oraz faktycznej. Co więcej, sąd powinien według tych przepisów zawiesić postępowanie nawet w sytuacji, gdy żądanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy skierowane do UPRP dotyczy części towarów (usług) innych niż towary, w zakresie których oparte jest żądanie zawarte w pozwie szczególnym. Tym samym wniosek do UPRP o unieważnienie w części prawa ochronnego na znak towarowy oraz żądanie unieważnienia w części prawa (zawarte w pozwie wzajemnym) na ten sam znak towarowy mogą być diametralnie odmiennymi żądaniami niewpływającymi wzajemnie na siebie. W takiej sytuacji zawieszanie postępowania cywilnego z uwagi na niemające na nie wpływu inne postępowanie administracyjne byłoby sprzeczne z zasadą rzetelnego postępowania i prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ukonstytuowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Wydaje się zatem słuszne, by analizowane przepisy interpretować w ten sposób, że sąd zawiesi postępowanie cywilne, ale tylko w sytuacji, gdy żądanie zawarte w pozwie szczególnym będzie przynajmniej częściowo tożsame z tym zawartym we wniosku do UPRP.

Za taką interpretacją wydaje się przemawiać także treść art. 479¹²⁷ k.p.c., w myśl którego: „Sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli toczy się inne postępowanie cywilne obejmujące żądanie, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne”. Istotne w tym przepisie jest sformułowanie, że inne postępowanie cywilne musi obejmować swoim zakresem żądanie zawarte w pozwie wzajemnym.

Innymi słowy, zakres żądania w tym innym postępowaniu cywilnym musi „konsumować” w całości (lub chociaż w części) zakres żądania zawartego w powództwie wzajemnym. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do zawisłości takiej samej sprawy w innym postępowaniu. Tym samym nie powinno budzić wątpliwości, że intencją ustawodawcy w obu przepisach było zawieszenie przez sąd postępowania, ale tylko wtedy, gdy to inne postępowanie (cywilne czy administracyjne) jest przynajmniej częściowo tożsame i może mieć wpływ na wynik sprawy.

Warto także zwrócić uwagę na pewien brak precyzji analizowanych przepisów art. 479¹²⁶ § 1 i § 3 k.p.c., który ujawni się wtedy, gdy pozew wzajemny i wniosek do UPRP będą obejmować dwa oddzielne żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na ten sam znak towarowy. O ile wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego na znak czy wzór (po jego uwzględnieniu) zawsze ma skutek *ex tunc* od dnia zgłoszenia znaku czy wzoru do ochrony, o tyle żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy odnosi skutek *ex tunc*, ale nie wcześniej niż po upływie 5 lat nieużywania tego znaku. Okres tego nieużywania może się rozpocząć dopiero po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa. Można bowiem stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego w dowolnym dniu czasookresu, którego bieg może się rozpocząć najwcześniej 5 lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa, a skończyć w dniu złożenia wniosku lub pozwu szczególnego. W takiej sytuacji to wnioskodawca (we wniosku do UPRP) lub pozwany (w pozwie wzajemnym) może wskazać konkretną datę, z jaką żąda, by organ czy sąd stwierdził wygaśnięcie tego prawa. Zarówno Urząd Patentowy, jak i sąd są przy tym związani podstawą żądania. Oznacza to, że nie mogą wygasić prawa z inną datą niż wskazana we wniosku lub pozwie wzajemnym. Zatem dwie, z pozoru takie same, sprawy toczące się pomiędzy nawet tymi samymi stronami, oparte na tych samych podstawach prawnych, ale w dwóch różnych postępowaniach (administracyjnym i cywilnym) nie muszą zawierać identycznych żądań o stwierdzenie wygaśnięcia tego samego prawa ochronnego. Ten sam podmiot może w jednym postępowaniu żądać stwierdzenia wygaśnięcia prawa na znak towarowy np. z dniem 1 stycznia 2020 roku, w drugiej zaś procedurze ten sam podmiot może zażądać stwierdzenia wygaśnięcia tego samego prawa już z inną datą, np. z dniem 1 stycznia 2015 roku. W konsekwencji decyzja UPRP o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa nie zawsze będzie „konsumować” (temporalnie) wyrok sądu w zakresie tego samego prawa ochronnego. W konsekwencji decyzja UPRP nie musi mieć wpływu na zakres roszczeń rozstrzyganych w procesie cywilnym.

W takiej sytuacji zawieszanie postępowania cywilnego, do czasu zakończenia procedury spornej przed UPRP, doprowadziłoby do nadmiernej przewlekłości postępowania cywilnego, które po jego podjęciu i tak musiałyby toczyć się dalej i rozstrzygnąć podobne, lecz nieidentyczne żądanie. Wydaje się zatem słuszny postulat, by przepisy art. 479¹²⁶ § 1 i § 3 k.p.c. były interpretowane w następujący sposób: nie każde postępowanie przed UPRP o stwierdzenie wygaśnięcia prawa

ochronnego czy unieważnienie prawa wyłącznego stanowi podstawę do zawieszenia postępowania cywilnego. O tym, czy postępowanie cywilne należy zawiesić, powinien ocenić sąd na podstawie analizy obu spraw (cywilnej i administracyjnej) w kontekście zakresu żądań stron postępowań oraz podstaw faktycznych i prawnych. Innymi słowy, sąd powinien ocenić zakres w podobny sposób jak przy ocenie *res iudicata* czy *lis pendens*.

Powyższej oceny sąd powinien dokonać raz po złożeniu pozwu wzajemnego. Słuszne wydaje się jednak postulowanie, by ocenę tę sąd powtarzał każdorazowo, gdy poweźmie informacje o zmianie zakresu żądania w postępowaniu administracyjnym. W tym ostatnim istnieje bowiem możliwość modyfikowania żądania aż do momentu wydania decyzji. Tym samym może dojść do sytuacji, że mimo różnych żądań pierwotnych (np. w zakresie daty wygaszenia prawa) w postępowaniu cywilnym i administracyjnym żądanie w postępowaniu administracyjnym zostanie tak zmodyfikowane, że ostatecznie oba żądania będą jednak identyczne. Sytuacja taka byłaby niepożądana, gdyż toczyłyby się dwa postępowania (cywilne i administracyjne), których zakres byłby identyczny. Należy zatem postulować *de lege ferenda*, by przepis powyższy zmienić w ten sposób, że sąd zawiesi postępowanie cywilne tylko wtedy, gdy zakresy żądań zawarte we wniosku do UPRP i w pozwie wzajemnym będą mieć na siebie wpływ. Należałoby przy tym rozważyć nałożenie na UPRP obowiązku informowania sądu o każdorazowej zmianie zakresu żądania we wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia czy unieważnienia prawa.

W podobnym tonie należy interpretować także treść art. 479¹²⁶ § 4 k.p.c. Według tego przepisu: „Sąd odrzuca pozew wzajemny o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa, jeżeli decyzja wydana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dotycząca tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy powództwa wzajemnego, stała się prawomocna”. Wydaje się zatem słuszne twierdzenie, że istnieją sytuacje, w których sąd nie odrzuca pozwu wzajemnego mimo wydania przez UPRP decyzji. Nie każda prawomocna decyzja UPRP stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy bowiem tego samego przedmiotu sprawy (w tym podstawy powództwa wzajemnego). Nie każda prawomocna decyzja UPRP jest bowiem tożsama z żądaniem zawartym w pozwie wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia tego samego prawa. Jak już wskazano powyżej, może okazać się, że oba żądania (cywilne i administracyjne) stwierdzenia wygaśnięcia tego samego prawa dotyczyły dwóch diametralnie różnych dat, a przecież czasookres pomiędzy tymi datami może być istotny z punktu widzenia dalszego rozpoznawania sprawy cywilnej z powództwa głównego. W takiej sytuacji odrzucenie powództwa wzajemnego pozbawiłoby pozwanego możliwości obrony w zakresie czasookresu, co do którego mógłby żądać stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy będący podstawą pozwu pierwotnego. Tym samym to na sądzie spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy przedmioty spraw są tożsame, a więc dotyczą tego samego prawa ochronnego

i obejmują identyczny zakres żądania zarówno w zakresie towarów (usług), jak i daty stwierdzenia wygaśnięcia. Powyższe sąd winien uczynić, by nie pozbawiać strony możliwości obrony, jaką jest zakres żądania zawartego w pozwie wzajemnym.

Ważną kwestią w powództwach szczególnych jest także podstawa żądania unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Ma ona bowiem płaszczyznę wspólną z żądaniami podnoszonymi w trybie spornym przed Urzędem Patentowym. Łączy je zakres przesłanek materialno-prawnych. Zgodnie z treścią art. 479¹²⁵ k.p.c. w sprawach powództw wzajemnych przepisy o unieważnieniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia prawa, regulowane ustawą p.w.p., stosuje się w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami o powództwie wzajemnym. Pozew wzajemny, złożony jako powództwo szczególne, musi zatem bazować na przesłankach zdolności rejestracyjnej znaku towarowego czy wzoru przemysłowego lub na przesłankach stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Wszystkie one zostały szeroko stypizowane w ustawie p.w.p.

Uwzględnienie przez sąd żądania zawartego w pozwie szczególnym, którego następstwem jest unieważnienie prawa wyłącznego na znak towarowy lub wzór przemysłowy, jest wyjątkowym przypadkiem ustania ochrony tego prawa. Jest to bowiem o tyle specyficzna forma wyeliminowania tego prawa, że polega na całkowitym uznaniu tej ochrony za niebyłą. Unieważnienie prawa wyłącznego na skutek uznania żądania zawartego w pozwie szczególnym rodzi zatem skutek *ex tunc*. Po unieważnieniu przez sąd prawa należy przyjąć, że prawo to nie istniało od samego początku (zob. Kotarba, 2005, s. 130), było bowiem „wadliwe” już od dnia jego zgłoszenia (por. Grzegorzcyk, 2007, s. 64; Kisielewicz, 2008, s. 93).

W przypadku uznania takiego żądania (wyartykułowanego w pozwie szczególnym) odpada także podstawa roszczeń zawartych w pozwie głównym, a opartych na unieważnianym prawie ochronnym. Uwzględnienie powództwa szczególnego w zakresie znaku towarowego czy wzoru przemysłowego stanowiącego podstawę roszczeń pozwu głównego eliminuje bowiem żądanie pozwu głównego w zakresie tego konkretnego znaku towarowego czy wzoru przemysłowego. Jeżeli sąd uzna, że prawo wyłączne nigdy nie istniało, to nie można dochodzić roszczeń o naruszenie tego nieistniejącego prawa.

W postępowaniu cywilnym o unieważnienie prawa wyłącznego (pozew wzajemny), należy stosować przepisy p.w.p. w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami o powództwach szczególnych (zob. art. 479¹²⁵ k.p.c.). Tym samym prawo wyłączne może być unieważnione w całości lub części, gdy w powództwie wzajemnym pozwany wykaże, że prawo ochronne nie spełniało w dniu zgłoszenia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania tego prawa. Unieważnienie prawa wyłącznego może mieć bowiem miejsce tylko wówczas, gdy w dniu zgłoszenia znaku czy wzoru nie zostały spełnione przesłanki wymagane do jego zarejestrowania.

Pozwany wytaczając powództwo szczególne (wzajemne), musi oprócz swojego żądania wskazać przepis prawa, na którym je opiera. W zakresie powództwa wzajemnego zawierającego żądanie unieważnienia prawa wyłącznego ustawodawca stosuje bowiem związanie sądu podstawą prawną tego żądania. W świetle art. 479¹²⁴ k.p.c.: „Sąd jest związany podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wskazaną przez powoda wzajemnego”. Przepis ten stanowi poniekąd kalkę podobnego, stosowanego w postępowaniu spornym. Urząd Patentowy RP rozpoznając wniosek o unieważnienie prawa, jest bowiem związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (zob. art. 255 ust. 4 p.w.p.). Rozwiązanie to stanowi odstępstwo od zasady *iura novit curia*, w myśl której to sąd winien dokonać subsumcji stanu faktycznego do adekwatnego przepisu prawa.

Co niezwykle istotne, podstawę żądania wskazaną w pozwie szczególnym muszą stanowić przepisy, które obowiązywały w dniu zgłoszenia negowanego znaku towarowego czy wzoru przemysłowego. Tym samym podstawę żądania o unieważnienie prawa wyłącznego mogą stanowić nieobowiązujące już przepisy p.w.p. (np. art. 132) czy też ustaw uchylonych wiele lat temu (np. o znakach towarowych). Zgodnie bowiem z treścią art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p.: „Ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym”. Innymi słowy, sąd winien zbadać przesłanki zdolności rejestracyjnej obowiązujące w dniu zgłoszenia ocenianego znaku czy wzoru, nawet jeżeli regulujące je przepisy zostały już uchylone. Warto jednak podkreślić, że w znacznej mierze pokrywają się one z przesłankami zdolności rejestracyjnej obowiązującymi w aktualnej wersji p.w.p. Tym samym podstawami prawnymi żądania unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy zawartymi w powództwie szczególnym winny być tak samo jak w postępowaniu przed UPRP przesłanki zdolności rejestracyjnej. W myśl bowiem art. 164 ust. 1 p.w.p.: „Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129¹ lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1–3”. Katalog przesłanek mogących być podstawą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy stanowi zatem *numerus clausus*. Wymogi te zostały podzielone na przeszkody bezwzględne i przeszkody względne. W zakresie przeszkód bezwzględnych ustawodawca uregulował je w art. 129¹ ust. 1 p.w.p. Z kolei względne przesłanki zdolności rejestracyjnej stypizował w art. 132¹ p.w.p.

Podobnie jak w przypadku znaków towarowych pozew wzajemny może zawierać także żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W świetle bowiem art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 117 ust. 1 p.w.p. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może zostać unieważnione w całości lub części na

wniosek każdego, kto wykaże, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania prawa. Żądając unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, pozwany w powództwie wzajemnym wskazuje zatem konkretne przesłanki, które w jego ocenie winny uzasadniać unieważnienie *ex tunc* prawa, na którym zasadza się pozew główny. Przesłanki mogące stanowić żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego będące podstawą powództwa wzajemnego obejmują przede wszystkim: nowość, indywidualny charakter lub wykazanie, że „wykorzystanie wzoru przemysłowego narusza cudze prawa osobiste lub majątkowe” (Sieńczyło-Chlabcicz, 2012, s. 288). Przy czym tymi najczęstszymi materialnoprawnymi przesłankami unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego są te uregulowane w art. 102, art. 103 oraz art. 104 p.w.p. Ponadto zarzutem, który może stanowić podstawę żądania powództwa wzajemnego jest regulacja art. 74 p.w.p. W świetle tego przepisu w razie zgłoszenia wzoru przemysłowego albo uzyskania praw z rejestracji wzoru przemysłowego przez osobę nieuprawnioną, rzeczywisty uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa z rejestracji.

Poza powyższymi zarzutami żądania unieważnienia praw wyłącznych możliwe jest także żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Jednym z najczęstszych powodów tego żądania jest zarzut nieużywania znaku towarowego. Nieużywanie znaku towarowego może bowiem skutkować, we wskazanych w p.w.p. sytuacjach, stwierdzeniem wygaśnięcia tego prawa. Odpowiednie przepisy zostały unormowane w art. 169 ust. 1 p.w.p. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie przesłanki tam regulowane mogą być podstawą zarzutu pozwu szczególnego. Przesłanka stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy stygizowana w art. 169 ust. 1 pkt 4 p.w.p. nie powinna mieć bowiem zastosowania w postępowaniu cywilnym. W myśl tego przepisu prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy. Analizując powyższy przepis, należy zauważyć, że przesłanka w nim wskazana jest jednocześnie przesłanką braku zdolności sądowej powoda. Wykreślenie z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną (powoda), któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy, jest bowiem brakiem przesłanki pozytywnej, która warunkuje dopuszczalność rozpoznania sprawy cywilnej. Innymi słowy, nie ma potrzeby rozpoznawania zarzutu z pozwu wzajemnego opartego na wykreśleniu powoda z rejestru, gdy stanowi to przesłankę warunkującą rozpoznanie sprawy cywilnej jako takiej.

Na zakończenie tytułowej analizy warto zauważyć, że w myśl art. 479¹²⁸ § 1 k.p.c.: „Odpis prawomocnego wyroku unieważniającego prawo lub stwierdzającego wygaśnięcie prawa, od którego nie przysługuje skarga kasacyjna, sąd niezwłocznie przesyła Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej w celu dokonania wpisu do właściwego rejestru oraz przekazania powiadomienia do Biura

Międzynarodowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej”. Przepis powyższy nakłada zarówno na sąd, jak i na Urząd Patentowy RP obowiązek zachowania prawdziwości treści jawnych rejestrów znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Domniemywa się bowiem, że wpisy w tych rejestrach są nie tylko prawdziwe, ale także to, iż każdemu jest znana ich treść (zob. art. 228 ust. 4 p.w.p.). W konsekwencji oba organy (sąd i UPRP) winny współpracować tak, by treść rejestrów w zakresie „unicestwianego” prawa była zgodna z istniejącym stanem faktycznym i prawnym (zob. Rzążewska, 2010, s. 1011).

Rekapitulując, należy zauważyć, że problematyka przenikania się procesu cywilnego i postępowania administracyjnego zarówno w zakresie żądania unieważnienia wskazanych praw wyłącznych, jak i żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy jest niezwykle interesująca. Te nowe regulacje stanowią dobry kierunek rozwoju sądownictwa powszechnego. Niemniej jednak należy dostrzec wskazane powyżej braki ich precyzji. Słuszny wydaje się zatem postulat stosowania nowych przepisów tak, by kategoria sądownictwo własności intelektualnej spełniła pokładane w niej nadzieje.

Bibliografia

- Bator, K. (2011). Kolegia do spraw spornych a koncepcja sądownictwa patentowego. W: J. Jaskiernia (red.), *Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości*. Adam Marszałek.
- Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 21 grudnia 2015 r., sygn. akt. Sp.347.2015.
- Grzegorzczak, P. (2007). *Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*. Wolters Kluwer.
- Kisielewicz, A. (2008). *Prawo własności przemysłowej w zarysie*. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu.
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (1997, 2 kwietnia). Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.
- Kostański, P. (2010). Komentarz do art. 89. W: P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz* (s. 480–494). C.H. Beck.
- Kotarba, W. (2005). *Ochrona wiedzy w Polsce*. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemysle.
- Resich, Z. (1966). *Przełanki procesowe*. Wydawnictwa Prawnicze.
- Rzążewska, D. (2010). Komentarz do art. 228. W: P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz* (s. 1009–1011). C.H. Beck.
- Postanowienie Sądu Najwyższego. (1967, 21 czerwca). Sygn. akt II CZ 51/67, OSNCP 1968, Nr 1, poz. 11.

- Postanowienie Sądu Najwyższego. (1973, 21 lutego). Sygn. akt I CZ 173/72, OSP 1973, z. 9, poz. 187.
- Rzewuski, M. (2019). Formy obrony pozwanego. W: M. Rzewuski (red.), *Postępowanie cywilne* (s. 210–221). C.H. Beck.
- Siedlecki, W., Świeboda Z. (2001). *Postępowanie cywilne. Żarys wykładu*. Lexis Nexis.
- Sieńczyło-Chlabicz, J. (2012). Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W: R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej* (t. 14B, s. 288–289). C.H. Beck.
- Szczerbowski, J. (2019). Postępowanie przed sądem I instancji. W: M. Rzewuski (red.), *Proces cywilny* (s. 179–209). C.H. Beck.
- Szewc, A., Jyż, G. (2003). *Prawo własności przemysłowej*. C.H. Beck.
- Telenga, P. (2003). Komentarz do art. 204. W: A. Jakubecki (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz* (s. 287–287). Zakamycze.
- Ustawa. (1964, 17 listopada). Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460, ze zm.
- Ustawa o znakach towarowych. (1985, 31 stycznia). Dz. U., Nr 5, poz. 17.
- Ustawa: Prawo własności przemysłowej (2000, 30 czerwca). t.j. Dz. U. z 2020, poz. 286 ze zm.
- Ustawa o zmianie ustawy. (2020, 13 lutego). Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020. Poz. 288).
- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1088/08.
- Zieliński, A. (2017). *Postępowanie cywilne. Kompendium*. C.H. Beck.

Particular complaints concerning cessation of industrial property rights

Abstract: In the present article the author analyses new institutions of civil law, i.e. particular complaints concerning cessation of protection rights for a trade mark or registration rights for an industrial model. These complaints constitute a hybrid of mutual complaints and of cases concerning invalidation of protection rights for a trade mark or registration rights for an industrial model or declaration of expiry of protection rights for a trade mark. In the key part of the article the author presents lack of precision of new regulations concerning suspension of civil proceedings due to similar proceedings pending before the Patent Office of the Republic of Poland. In this respect, the author presents the new regulations interpretation risk, which may lead to unnecessary lengthening of court proceedings in consequence infringing the constitutional principle of honest proceedings and the right to have your case recognized without unjustifiable delay. Besides, the author postulates such *de lego ferenda* change of regulations that the obligation to suspend civil proceedings will take place only, when the scopes of requests of the particular complaint and the request to the

Patent Office will influence each other. At the end, the author presents issues of premises of registration capacity both trade marks and industrial models and premises for declaration of expiry of protection rights for a trade mark. In this respect he gives particular attention to the necessity for application by courts not only the regulations of the presently in force act Industrial property law, but also already repealed provisions of the said act as well as repealed other laws. The author explains that statutory conditions of registration capacity of industrial property rights should be applied according to laws in force at the date of application for protection of the given exclusive right.

Keywords: trademark, industrial design, invalidation, extinction, counterclaim, special claim.