

Powództwa szczególne w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej

Nowelizacja Kpc z listopada 2019 r. i lipca 2020 r.

Już od ponad pół roku w Kodeksie postępowania cywilnego obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r., które weszły w życie 7 listopada 2019 r.¹ Nowelizacja była szeroko zakrojona i zmieniła wiele aspektów procedury sądowej w sprawach cywilnych. Zostały zmodyfikowane między innymi zasady wnoszenia powództwa wzajemnego. Jednak od lipca 2020 r. w życie mają wejść kolejne zmiany między innymi w procedurze cywilnej, dotyczące spraw obejmujących własność intelektualną, taką jak na przykład prawa autorskie, prawa do wynalazków czy znaków towarowych².

Nowe zasady powództwa wzajemnego

W stanie prawnym przed zmianami związanymi z regulacjami dotyczącymi spraw własności intelektualnej, czyli po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z listopada 2019 r., pozwany może wytoczyć powództwo wzajemne najpóźniej w odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego, a nie jak dotychczas do rozpoczęcia pierwszej rozprawy. Wytoczenie powództwa wzajemnego na pierwszym posiedzeniu jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy pomimo niewniesienia odpowiedzi na pozew nie zostanie wydany wyrok zaoczny.

Niemniej jednak nie zmienił się zakres spraw, których może dotyczyć powództwo wzajemne. Roszczenie nim objęte musi pozostawać w związku z roszczeniem powoda, przykładowo wynikać z tej samej umowy, tego samego zlecenia czy przedsięwzięcia lub nadawać się do potrącenia. Jednak do Kodeksu postępowania cywilnego został dodany nowy przepis, który ogranicza możliwość podnoszenia zarzutu potrącenia w procesie, co rzutuje też na ograniczenie zakresu przypadków, w których jest dopuszczalne wniesienie powództwa wzajemnego. Od listopada 2019 r. zarzut potrącenia można podnieść jedynie powołując się na wierzytelność pozwanego wynikającą z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że roszczenie pozwanego jest niesporne lub uprawdopodobnione dokumentem, który nie pochodzi wyłącznie od pozwanego. Wierzytelność jest niesporna, gdy została przyznana na przykład na etapie negocjacji czy wymiany pism przedprocesowych. Dokumentem, który może stanowić podstawę dopuszczalności potrącenia, może być dokument prywatny, urzędowy lub nawet e-mail, SMS czy nagranie – tak długo, jak to nie pozwany jest jedynym autorem czy też twórcą danego środka. Co ważne, dokument ten nie musi udowadniać roszczenia, a jedynie je uprawdopodobniać, zatem nie musi ściśle, jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości potwierdzać, że roszczenie istnieje. Wystarczy, że będzie pozwalać na przyjęcie prawdopodobieństwa zaistnienia tego faktu, czyli pozwany przedstawi wiadomość e-mail od powoda, w którym poprosił o rozłożenie płatności ceny samochodu na raty, co zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecnictwem polskich sądów stanowi tak zwane niewłaściwe uznanie długu, aby uzyskać podstawę do wniesienia powództwa wzajemnego w przypadku bycia samemu pozwanym na przykład o zapłatę kary umownej z umowy dotyczącej inwestycji realizowanej wspólnie przez strony.

Inną istotną zmianą, która stanowi skutek listopadowej nowelizacji, jest wyłączenie możliwości wnoszenia powództwa wzajemnego w sprawach gospodarczych. Sprawami takimi są między innymi postępowania, w których stronami są przedsiębiorcy i które dotyczą prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dotyczące spółek handlowych, naruszania środowiska, robót budowlanych

¹ Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469)

² Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.288)

czy umów leasingu. W tych sprawach, nawet jeżeli pozwany dysponuje wobec powoda roszczeniem opartym o ten sam stosunek prawny czy pozwalającym na potrącenie, powództwo wzajemne nie może być wniesione, a dany podmiot powinien wytoczyć własne, odrębne powództwo w sprawie tego roszczenia. Z pewnością usprawnia to postępowanie w konkretnej sprawie, ale z drugiej strony sprawia, że jego rozpoznanie może nie uwzględniać wszystkich istotnych okoliczności dotyczących stosunków gospodarczych między stronami procesu. Rozpatrywanie w jednym procesie kwestii płatności faktury wystawionej na poczet robót wykonanych przez przyjmującego zlecenie wraz z kwestią roszczenia zamawiającego o zapłatę kary umownej za opóźnienie przy jego realizowaniu może zająć więcej czasu niż zajęłoby rozpatrzenie samego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za zlecenia, ale – sumarycznie – mniej czasu, niż zajmą osobne postępowania w przedmiocie płatności wynagrodzenia objętego fakturą oraz w przedmiocie płatności kary umownej.

Powództwa szczególne w sprawach własności intelektualnej

Na lipiec jest przewidywane wejście w życie szerokiego pakietu zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, dotyczących spraw własności intelektualnej, to znaczy ochrony praw autorskich i pokrewnych, ochrony praw własności przemysłowej lub ochrony innych praw na dobrach niematerialnych. Uczestnicy obrotu korzystający z praw własności intelektualnej będą mieli dostęp do dwóch szczególnych rodzajów powództwa – powództwa o ustalenie braku naruszania praw dotyczących własności intelektualnej osoby trzeciej oraz powództwa wzajemnego. Wniesienie przez pozwanego powództwa wzajemnego będzie możliwe także w sytuacji, gdy spór będzie toczył się między przedsiębiorcami. Będzie to jednak musiała być sprawa naruszenia prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Roszczenie pozwanego objęte powództwem wzajemnym będzie mogło wtedy obejmować żądanie unieważnienia czy stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na dany znak towarowy albo żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Pozew wzajemny w sprawach własności intelektualnej

Powództwo wzajemne w ramach postępowań dotyczących spraw własności intelektualnej ma stanowić dla pozwanych narzędzie do obrony przed nadużywaniem praw własności intelektualnej przez ich dysponentów. Jeżeli podmiot dysponujący znakiem towarowym pozwie przedsiębiorcę posługującego się oznaczeniem, które jego zdaniem narusza ten znak (przykładowo – będzie podobny do logotypu powoda), pozwany będzie mógł bronić się przed bezpodstawnym jego zdaniem roszczeniem wykazując, że prawa ochronne znaku towarowego, na które powołuje się w powództwie strona przeciwna, nie przysługują jej z powodu wady decydującej o nieważności. Jest to taka sytuacja, w której na przykład oznaczenie nie mogło być znakiem towarowym, nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego czy ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru. Unieważnienie będzie wywoływać skutki z mocą wsteczną, ale znak towarowy będzie mógł również wygasnąć, chociażby na skutek nieużywania, ze skutkiem od dnia wydania decyzji czy orzeczenia.

Powództwo to może będzie miało również zastosowanie do żądania unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny (unijny) znak towarowy, wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego, a także do żądania unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.

Do powództwa wzajemnego w ramach postępowania dotyczącego prawa własności intelektualnej odpowiednio będzie się stosować ogólne zasady wytaczania takich powództw, dotyczące

przykładowo terminu na jego wniesienie. Pozew wzajemny będzie musiał zawierać numer wpisu we właściwym rejestrze związany z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji i trzeba będzie dołączyć do niego wyciąg z właściwego rejestru, określający numer wpisu oraz informacje o stanie prawnym udzielonego prawa, chyba że zostanie on wcześniej załączony do pozwu głównego. Sąd rozpatrując ów pozew wzajemny powinien odpowiednio stosować przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności intelektualnej, które dotyczą unieważniania lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego w takim zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Powinien też zwrócić się do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, aby ten udzielił informacji, czy przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa do danego znaku. Informacja powinna zostać przekazana przez Prezesa Urzędu Patentowego niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku zbiegu spraw, to znaczy wtedy, kiedy okaże się, że przed Urzędem Patentowym toczy się już sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa do danego znaku lub jeżeli toczy się inne postępowanie cywilne obejmujące żądanie, którego dotyczy wytaczane powództwo wzajemne, sąd będzie zawieszał postępowanie sądowe wszczęte pozwem wzajemnym.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wzajemnego powództwa odpis prawomocnego wyroku unieważniającego prawo lub stwierdzającego wygaśnięcie prawa do znaku towarowego sąd będzie przekazywał Urzędowi Patentowemu. Ten będzie zobowiązany dokonać wpisu we właściwym rejestrze oraz przekazać powiadomienia do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wyrok ten bowiem będzie skuteczny także względem osób trzecich.

Powództwo o ustalenie w sprawach własności intelektualnej

Innym dedykowanym dla spraw własności intelektualnej powództwem jest szczególne powództwo o ustalenie, że określone działanie podmiotu nie naruszają patentu, prawa ochronnego czy prawa wynikające z rejestracji własności intelektualnej. Jako że to powództwo będzie mógł wnieść podmiot podejmujący dane czynności lub tylko planujący ich podjęcie, będzie to stanowić swoisty środek zabezpieczający dla przedsiębiorcy, który będzie chciał uzyskać pewność, że czynności te nie będą stanowiły naruszenia praw własności intelektualnej osoby trzeciej, uprzedzając chociażby ewentualne powództwo dotyczące roszczenia na gruncie naruszenia prawa z patentu czy prawa ochronnego znaku towarowego, którego dotyczy skierowane przez inny podmiot wezwanie do zaprzestania naruszeń czy wezwanie do zapłaty.

Aby móc skierować takie powództwo powód będzie musiał najpierw skierować wezwanie do podmiotu dysponującego prawem ochronnym na znak towarowy czy patentem. Pismo to będzie musiało dokładnie oznaczyć czynności, które zamierza podjąć i które mogą stanowić naruszenie patentu, prawa ochronnego czy prawa z rejestracji, wskazywać, w jakim zakresie może nastąpić naruszenie oraz wzywać adresata do wyraźnego potwierdzenia, że czynności te nie stanowią naruszenia. Wezwany podmiot powinien mieć wyznaczony termin na to potwierdzenie, nie krótszy niż dwa miesiące. Jeżeli wezwany nie potwierdzi w tym terminie, że opisane w piśmie czynności planowane do podjęcia nie stanowią naruszenia jego praw, lub jeżeli wprost wskaże, że czynności te będą naruszać jego prawa, powód może wnieść powództwo o ustalenie tego przez sąd.

Podsumowanie

Zmiany, jakie w Kodeksie postępowania cywilnego zaszły na mocy nowelizacji w listopadzie 2019 r., mocno odbiły się na kształcie postępowania sądowego w sprawach cywilnych, ze szczególnym naciskiem na przebieg postępowań dotyczących spraw gospodarczych. Dążąc do uczynienia przebiegu indywidualnie rozumianego, pojedynczego procesu jak najszybszym i najsprawniejszym ustawodawca poświęcił istotną część uprawnień procesowych. Stanowią one środek gwarantujący

całościowe rozpoznanie sporu między uczestnikami obrotu gospodarczego, rozumianego jako suma ich wszystkich wzajemnych rozliczeń, a więc – ograniczający liczbę spraw wnoszonych przed sąd. Oznaczało to wyeliminowanie z trybu gospodarczego rozpoznawania pozwów wzajemnych, których wnoszenie stanowiło często spotykane działanie pozwanego w odpowiedzi na otrzymany pozew, dotyczący – siłą rzeczy – roszczeń jednej ze stron relacji gospodarczej.

Wyróżnienie spraw własności intelektualnej i dedykowanych im przepisów postępowania sądowego stanowi pewne *novum* w polskim Kodeksie postępowania cywilnego. Można je traktować jako podkategorię spraw gospodarczych ze szczególnymi regulacjami, które odwracają ogólne zasady, w tym te zmienione w listopadzie 2019 r. Chodzi przede wszystkim o brak możliwości wnoszenia powództwa wzajemnego. Odstępstwa te odpowiadają specyficznym uwarunkowaniom spraw dotyczących znaków towarowych czy wzorów przemysłowych i realiom funkcjonowania tych instytucji w obrocie gospodarczym. Bardzo ważne jest w tym kontekście wskazanie w przepisach, że wyrok w sprawie, w której wniesiono takie powództwo wzajemne, jest skuteczny nie tylko w stosunkach między powodem a pozwanym, ale *erga omnes* – czyli powszechnie, wobec wszystkich podmiotów funkcjonujących także poza relacją stron procesu sądowego. To jak w praktyce będą funkcjonować te przepisy, może stanowić z jednej strony podstawę do formułowania wniosków odnośnie dalszego rozszerzania wachlarza odrębnych postępowań w Kodeksie postępowania cywilnego, a z drugiej – swoisty poligon dla wdrażania takich rozwiązań do bardziej ogólnych trybów. O ile samo „przywrócenie”, choć oczywiście w ograniczonym zakresie, powództwa wzajemnego do spraw gospodarczych dotyczących spraw własności intelektualnej jest podyktowane przede wszystkim specyfiką takich sporów i na podstawie praktyki funkcjonowania tych przepisów trudno będzie niestety wyciągać wnioski dotyczące szerszej perspektywy działania całego znowelizowanego postępowania gospodarczego w Kodeksie postępowania cywilnego, to funkcjonowanie specyficznych powództw o ustalenie może służyć jako podstawa dla konkluzji i postulatów dotyczących innych trybów postępowania cywilnego. Można wyobrazić sobie na przykład na gruncie postępowań gospodarczych powództwo o uznanie, że określone czynności, które powód będzie planował podjąć na gruncie kontraktu o roboty budowlane czy ramowej umowy świadczenia usług IT, nie będą naruszać praw drugiej strony takich umów. Takie powództwa mogłyby funkcjonować jako swoiste środki zabezpieczające nie tyle powództwo, co pewność odparcia ewentualnego powództwa skierowanego przeciwko danemu podmiotowi przez kontrahenta. Z pewnością przyczyniłoby się to stabilizacji relacji gospodarczych, szczególnie istotnej w branżach wykazujących pewną konfliktożenność, a z uwagi na mechanizm funkcjonowania – czyli wspomniana wcześniej konieczność poprzedzenia powództwa wezwaniem do ustosunkowania się przez potencjalnego pozwanego do zaplanowanych przez stronę powodową działań w ramach kontraktu – mogłyby przyczynić się do ograniczenia liczby spraw trafiających przed sądy.

Wdrożenie do Kodeksu postępowania cywilnego nowych, szczegółowych rodzajów powództw, które można wnosić w sprawach własności intelektualnej, wraz z innymi, nowymi instytucjami takimi jak dedykowane środki dowodowe czy zabezpieczające, mogą okazać się zwiastunem szerszej idących zmian w polskim prawie postępowania cywilnego.

W mojej ocenie należy docenić, że, mimo częstych zmian tych zasad, idą one w kierunku uelastyczniania procedury i dostosowywania jej do zmieniających się dynamicznie realiów życia gospodarczego i społecznego. Dzięki temu jesteśmy za każdym razem bliżej osiągnięcia stanu, w którym litera prawa odpowiada na zapotrzebowania podmiotów, które je stosują i podlegają jej regulacjom.

Autor: Jakub Skurzyński, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, sp.k.