

**WPŁYW DECYZJI
URZĘDU PATENTOWEGO RP
NA POSTĘPOWANIE CYWILNE
W SPRAWACH Z ZAKRESU
PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ**

Arkadiusz Sadza

**WPLYW DECYZJI
URZĘDU PATENTOWEGO RP
NA POSTĘPOWANIE CYWILNE
W SPRAWACH Z ZAKRESU
PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ**

Arkadiusz Sadza

Zamów książkę w księgarni internetowej

proinfo.pl
księgarnia internetowa

SERIA **MONOGRAFIE**

Stan prawny na 3 listopada 2020 r.

Arkadiusz Sadza, nr ORCID: 0000-0002-8238-6255

Recenzent

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Wydawca

Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący

Joanna Tchorek

Opracowanie redakcyjne

Katarzyna Kruś

Projekt okładek serii

Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

prawolubni[♥]

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujemy prawo i własność

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021

ISBN 978-83-8223-363-6

ISSN 1897-4392

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	11
Wstęp	17
Rozdział 1	
Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej	25
1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej	25
2. Sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej jako sprawy cywilne	38
3. Rodzaje spraw z zakresu prawa własności przemysłowej rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym	47
4. Uwagi podsumowujące	75
Rozdział 2	
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i jego działalność jurysdykcyjna	77
1. Status prawny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	77
2. Rodzaje postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i wydawane w nich decyzje	97
2.1. Klasyfikacja postępowań przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	97
2.2. Decyzje wydawane w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym	109
2.3. Decyzje wydawane w postępowaniach sprzeciwowych	118

2.3.1. Decyzje wydawane w postępowaniu sprzeciwowym z art. 246–247 p.w.p.	118
2.3.2. Decyzje wydawane w postępowaniach w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego i wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego	122
2.4. Decyzje wydawane w postępowaniu spornym	125
2.5. Decyzje wydawane w postępowaniach w przedmiocie uznawania ochrony międzynarodowej	134
2.5.1. Decyzje wydawane w postępowaniu w przedmiocie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych	134
2.5.2. Decyzje wydawane w postępowaniu w przedmiocie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego	137
2.6. Decyzje wydawane w innych postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	141
2.6.1. Decyzje wydawane w postępowaniu w przedmiocie wpisu do rejestru	141
2.6.2. Decyzje wydawane w postępowaniu w przedmiocie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego	145
2.6.3. Decyzje wydawane w postępowaniach niespornych w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia tytułu ochronnego	147
2.6.4. Decyzje wydawane w postępowaniu o ograniczenie patentu	150
3. Decyzje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jako decyzje administracyjne	152
4. Uwagi podsumowujące	160

Rozdział 3

Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym	162
1. Prejudycjalność na tle innych relacji pomiędzy dwoma postępowaniami	162
2. Istota zależności prejudycjalnej	167
2.1. Prejudycjalność jako kategoria prawa procesowego	167
2.2. Prejudycjalność a moc wiążąca rozstrzygnięcia zapadłego w innym postępowaniu	170
2.3. Kwestia prejudycjalna w postępowaniu cywilnym	181
2.3.1. Kwestia prejudycjalna a przedmiot procesu cywilnego	181
2.3.2. Kwestia prejudycjalna a sprawa prejudycjalna ...	189
2.3.3. Rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej a rozstrzygnięcie o przedmiocie procesu cywilnego – relacja temporalna	195
3. Metody rozstrzygania kwestii prejudycjalnych	199
4. Prejudycjalność a samodzielność jurysdykcyjna sądu cywilnego	203
4.1. Samodzielność jurysdykcyjna sądu w postępowaniu cywilnym	203
4.2. Ograniczona samodzielność jurysdykcyjna sądu cywilnego a metoda rozstrzygania kwestii prejudycjalnych w postępowaniu cywilnym	213
5. Rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej jako element podstawy faktycznej orzeczenia sądu w postępowaniu cywilnym	221
5.1. Rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej a faktyczna i prawna podstawa orzeczenia sądu	221
5.2. Rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej jako fakt i jako dowód faktu	231
6. Uwagi podsumowujące	243

Rozdział 4

Związanie sądu cywilnego decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	246
1. Istota związania sądu cywilnego decyzją administracyjną ...	246

1.1. Źródła mocy wiążącej decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym	246
1.2. Związanie decyzją administracyjną a związanie ustaleniami skazującego wyroku karnego (art. 11 k.p.c.)	261
1.3. Związanie decyzją administracyjną jako związanie stanem prawnym	265
2. Związanie sądu decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na tle podziału decyzji administracyjnych na konstytutywne i deklaratywne	272
2.1. Związanie konstytutywną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	272
2.2. Związanie deklaratywną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	274
2.2.1. Uwagi wprowadzające	274
2.2.2. Decyzje deklaratywne zapadłe w sprawach o cywilnoprawnej naturze	278
2.2.3. Decyzja deklaratywna jako dokument urzędowy	288
2.2.4. Związanie deklaratywną decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej a niedopuszczalność drogi sądowej we fragmencie sprawy cywilnej	297
2.2.5. Związanie sądu wszystkimi decyzjami deklaratywnymi Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jako reguła w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej	307
3. Zakres związania decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	310
3.1. Zakres związania decyzją zapadłą w postępowaniu zgłoszeniowym lub rejestrowym	310
3.2. Zakres związania innymi decyzjami Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	320
4. Związanie decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej a problem wadliwości tej decyzji	328
4.1. Gradacja wad decyzji administracyjnej	328

4.2. Wady nieistotne i ich znaczenie dla zakresu związania sądu decyzją	330
4.3. Wady istotne i ich znaczenie dla zakresu związania decyzją	337
5. Uwagi podsumowujące	352

Rozdział 5

Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu

na zależność rozstrzygnięcia od decyzji Urzędu Patentowego

Rzeczypospolitej Polskiej	355
1. Istota zawieszenia postępowania cywilnego	355
2. Zawieszenie postępowania z uwagi na zależność od decyzji Urzędu Patentowego na tle klasyfikacji doktrynalnych	361
3. Przesłanki zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 oraz art. 479 ¹²⁶ § 3 k.p.c.	370
4. Problem celowości zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.	385
5. Zależność rozstrzygnięcia sprawy cywilnej od decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	400
5.1. Istota problemu	400
5.2. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji wydanej w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym	402
5.3. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji wydanej w postępowaniu sprzeciwowym	414
5.4. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji wydanej w postępowaniu spornym	419
5.4.1. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w przedmiocie unieważnienia prawa	419
5.4.2. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa	437
5.4.3. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w sprawie dotyczącej licencji przymusowej	439
5.4.4. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w przedmiocie stwierdzenia bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego	441

5.4.5. Zależność rozstrzygnięcia od decyzji w przedmiocie ograniczenia patentu	441
5.5. Zależność rozstrzygnięcia od pozostałych decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	443
6. Postanowienie o zawieszeniu postępowania cywilnego i jego skutki	446
7. Zawieszenie postępowania ze względu na zależność rozstrzygnięcia od decyzji Urzędu Patentowego a efektywność postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej	462
7.1. Efektywność polskiego modelu postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej na tle rozwiązań europejskich	462
7.2. Propozycje <i>de lege ferenda</i>	472
8. Uwagi podsumowujące	481
Zakończenie	485
Bibliografia	499

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

- dPatG** – niemiecka ustawa patentowa (*Patentgesetz*) z 16.12.1980 r. (BGBl. 2011 I s. 2032)
- dZPO** – niemiecki kodeks postępowania cywilnego (*Zivilprozessordnung*) z 30.01.1877 r. (BGBl. 2005 I s. 3202)
- k.c.** – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)
- Konstytucja RP** – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
- konwencja paryska** – Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 – załącznik)
- konwencja sztokholmska** – Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie 14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49)
- k.p.a.** – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
- k.p.c.** – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575)
- k.p.k.** – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30 ze zm.)
- k.s.h.** – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)
- öPatG** – austriacka ustawa patentowa (*Patentgesetz*) z 7.07.1970 r. (BGBl. Nr 259/1970)
- öZPO** – austriacki kodeks postępowania cywilnego (*Zivilprozessordnung*) z 1.08.1895 r. (RGBl. Nr 113/1895)
- p.a.s.c.** – ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.)

- p.g.k.** – ustawa z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)
- porozumienie haskie** – Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie 2.07.1999 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522)
- porozumienie TRIPS** – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z 15.04.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143)
- p.o.ś.** – ustawa z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
- p.p.s.a.** – ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)
- pr. wod.** – ustawa z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)
- pr. wyn.** – ustawa z 31.05.1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, poz. 156) – nie obowiązuje
- p.u.s.a.** – ustawa z 25.07.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.)
- p.w.p.** – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.)
- r.o.w.w.z.** – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384) – nie obowiązuje
- rozporządzenie 2017/1001** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)
- rozporządzenie nr 1610/96** – rozporządzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.07.1996 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz.Urz. WE L 198, s. 30)
- rozporządzenie nr 469/2009** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z 6.05.2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L 152, s. 1)
- rozporządzenie nr 6/2002** – rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3 z 2002 r., s. 1)

sZPO	– szwajcarski kodeks postępowania cywilnego (<i>Schweizerische Zivilprozessordnung</i>) z 19.12.2008 r. (BBl. 2009, 21)
TFUE	– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Uz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)
u.k.w.h.	– ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204)
u.o.k.k.	– ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.)
u.o.p.o.r.	– ustawa z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432 ze zm.)
u.w.	– ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) – nie obowiązuje
u.z.n.k.	– ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913)

Publikatory i czasopisma

Annales UMCS	– Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
ATDP	– Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka
AUL	– Acta Universitatis Lodziensis
AUWr	– Acta Universitatis Wratislaviensis
Biul. SN	– Biuletyn Sądu Najwyższego
Dz. P. P. P.	– Dziennik Praw Państwa Polskiego
EPS	– Europejski Przegląd Sądowy
GRUR	– Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	– Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
JIPITEC	– Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law
KSP	– Krakowskie Studia Prawnicze
Kwartalnik UPRP	– Kwartalnik Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
KZS	– Krakowskie Zeszyty Sądowe
MoP	– Monitor Prawniczy
NP	– Nowe Prawo
ONSA	– Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSN(C)	– Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej
OSNC	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

OSNCAP	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Administracyjna i Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNCK	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna
OSNCP	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC-ZD	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSP	– Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPika	– Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK	– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A	– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A
PiP	– Państwo i Prawo
PPC	– Polski Proces Cywilny
PPP	– Przegląd Prawa Publicznego
Prok. i Pr.	– Prokuratura i Prawo
PS	– Przegląd Sądowy
PUG	– Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
R.Pr.	– Radca Prawny
R.Pr. ZN	– Radca Prawny. Zeszyty naukowe
RPEiS	– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SC	– Studia Cywilistyczne
SPE	– Studia Prawno-Ekonomiczne
SPP	– Studia Prawa Prywatnego
ZNIBPS	– Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego
ZNSA	– Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZNUJ PP	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace prawnicze
ZNUJ PPWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej
ZNUJ PWiOWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej
ZNUŁ	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Instytucje i urzędy

BGH	– niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof)
DPMA	– Niemiecki Urząd Patentowy i Marek (Das Deutsche Patent- und Markenamt)

EPO	- Europejski Urząd Patentowy
EUIPO	- Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office)
INPI	- francuski Krajowy Instytut Własności Przemysłowej (Institut National de la Propriété Industrielle)
TS	- Trybunał Sprawiedliwości
TSUE	- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WIPO	- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)

WSTĘP

Zagadnienie wpływu decyzji administracyjnej na postępowanie cywilne – w przeciwieństwie np. do kwestii znaczenia wyroku karnego dla sądu cywilnego¹ – nie było do tej pory przedmiotem żadnego opracowania monograficznego. Problemy dotyczące wpływu decyzji administracyjnej na przebieg postępowania cywilnego i rozstrzygnięcie sądu były wprawdzie poruszane w niektórych pracach procesualistów, zazwyczaj jednak miało to miejsce na marginesie rozważań bardziej ogólnych² lub w publikacjach o charakterze przyczynków do dalszej dyskusji³. Również w judykaturze brakuje zgodności co do sposobu postrzegania zasadniczych aspektów tego zagadnienia, w szczególności kwestii zakresu związania sądu decyzją administracyjną. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są dostrzeżalne w orzecznictwie sądów powszechnych trudności w dokonaniu

¹ K. Piasecki, *Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i wyrok cywilny*, Warszawa 1970.

² Zob. w szczególności monografię J. Rodziewiczza, *Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym*, Gdańsk 2000.

³ L. Ostrowski, *O kwestiach prejudycjalnych w procesie cywilnym (problematyka związana z art. 177 k.p.c.)*, „Palestra” 1965/11; L. Ostrowski, *Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych*, NP 1967/12; S. Hanausek, „Związanie” sądu cywilnego decyzją administracyjną, SC 1974, t. XXIII; A. Skąpski, *Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym*, Warszawa–Kraków 1981, s. 34–62; A. Jakubecki, *Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym*, NP 1982/7–8; A. Jakubecki, *Problem prejudycjalności na tle stosunku prawa cywilnego procesowego do prawa cywilnego materialnego*, Annales UMCS Sectio G, Ius, vol. XXIX, Lublin 1982; K. Piasecki, *Z zagadnień stosunku postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego [w:] Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego*, red. E. Łętowska, Ossolineum 1989.

oceny znaczenia decyzji administracyjnej dla przebiegu i wyniku konkretnego postępowania cywilnego.

Najbardziej ogólnym, z punktu widzenia nauki prawa procesowego cywilnego, celem niniejszej rozprawy było udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące wpływu decyzji administracyjnej na wynik postępowania cywilnego. Rozważania na ten temat zdecydowano się jednak przeprowadzić z odniesieniem do konkretnej grupy postępowań cywilnych, tj. postępowań w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz do konkretnej kategorii decyzji administracyjnych, jakimi są decyzje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej⁴. W ten sposób podstawowym i zasadniczym celem pracy stało się rozstrzygnięcie zagadnienia wpływu decyzji Urzędu Patentowego na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej i ustalenie, czy decyzje te mogą oddziaływać prejudycjalnie na wynik postępowania przed sądem cywilnym (a jeżeli tak, to jakie są konsekwencje prejudycjalnej zależności od tych decyzji dla sądu rozstrzygającego sprawę cywilną). Na dokonany wybór grupy postępowań i decyzji, na tle których analizowano zagadnienie wpływu decyzji administracyjnej na postępowanie cywilne, wpływ miały dwa istotne czynniki.

Przed wszystkim w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej – z uwagi na swoisty dualizm co do sposobu uzyskiwania w nich ochrony prawnej – problem wpływu decyzji administracyjnej na postępowanie cywilne ma szczególnie istotne znaczenie praktyczne. Kompetencję do rozstrzygania spraw dotyczących prawa własności przemysłowej przyznano bowiem w polskim systemie prawnym zarówno sądom orzekającym w postępowaniach cywilnych, jak i Urzędowi Patentowemu, który jest organem administracji publicznej. W konsekwencji w bardzo wielu postępowaniach cywilnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej zachodzi konieczność dokonania oceny znaczenia konkretnych decyzji Urzędu Patentowego

⁴ Ilekroć w dalszych częściach rozprawy używana będzie – bez bliższego doprecyzowania – nazwa „Urząd Patentowy”, będzie mowa o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej. Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej jest zatem niewątpliwie przykładem takiego postępowania, w którym potencjalna częstotliwość występowania przypadków zależności rozstrzygnięcia sprawy cywilnej od decyzji organu administracji publicznej jest ponadprzeciętnie wysoka.

Drugim czynnikiem, który rzutował na wybór tematu rozprawy, był natomiast fakt, że pomimo wspomnianych poważnych implikacji praktycznych zagadnienie wpływu decyzji Urzędu Patentowego na wynik postępowania cywilnego nie było dotychczas przedmiotem częstych analiz ani w doktrynie prawa cywilnego procesowego, ani też w nauce prawa własności przemysłowej. Z kolei w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych wyrażano na temat znaczenia decyzji Urzędu Patentowego dla orzeczenia sądu mocno zróżnicowane zapatrywania. Można zatem powiedzieć, że kwestia zależności istniejącej pomiędzy orzeczeniami sądów oraz decyzjami Urzędu Patentowego stanowi jeden z poważniejszych problemów, jakie nie zostały dotychczas rozwiązane przez doktrynę i judykaturę⁵. Również i ta okoliczność przemawiała więc za potrzebą podjęcia badań na temat zależności rozstrzygnięcia sprawy cywilnej od decyzji administracyjnej z odniesieniem do tej konkretnej grupy decyzji oraz postępowań cywilnych.

Dla rozstrzygnięcia problemu, czy decyzje Urzędu Patentowego – a jeśli tak, to które z nich – mogą rzutować prejudycjalnie na wyroki sądu w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, konieczne było przeanalizowanie wielu zagadnień szczegółowych. Zasadnicze znaczenie dla prowadzonych rozważań miało ustalenie znaczenia terminu „prejudycjalność”, który nie został zdefiniowany przez polskiego ustawodawcę. Dla określenia zakresu samodzielności sądu w przedmiocie rozstrzygania zagadnień prejudycjalnych niezbędne było również rozważenie zagadnienia związania sądu istniejącymi już

⁵ Zwraca na to uwagę zwłaszcza R. Skubisz, *Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian)*, ZNUJ PPWI 2014/4, s. 157, sugerując konieczność podjęcia badań w tym przedmiocie.

decyzjami Urzędu Patentowego, a także wyjaśnienie, w jakich przypadkach zachodzą podstawy do zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na zależność rozstrzygnięcia sprawy cywilnej od decyzji administracyjnej, która nie została jeszcze wydana. Przeprowadzone rozważania miały także na celu uzyskanie odpowiedzi na nie mniej istotne pytania dodatkowe, zwłaszcza na pytanie o efektywność aktualnie funkcjonującego, dualistycznego modelu uzyskiwania ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, a także o zasadność i potrzebę wyodrębnienia w polskim systemie prawnym wyspecjalizowanych sądów do spraw własności intelektualnej.

Osiągnięcie wskazanego celu rozprawy stało się możliwe dzięki wykorzystaniu kilku metod badawczych, z których najistotniejsze znaczenie miała metoda dogmatycznoprawna. W rozprawie zamieszczono również pewne uwagi prawnoporównawcze, przedstawiono w niej bowiem podstawowe zagadnienia związane z działalnością „specjalnych urzędów do spraw własności przemysłowej”⁶ oraz sądów rozstrzygających sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej w wybranych europejskich systemach prawnych. Przedmiotem rozważań – w niezbędnym zakresie – były także regulacje normujące podstawy działalności Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, które zostały przeanalizowane zwłaszcza na potrzeby oceny efektywności polskiego postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej na tle rozwiązań prawa europejskiego. W niewielkiej mierze, a więc tam, gdzie było to konieczne lub choćby przydatne dla precyzyjnego wyjaśnienia omawianych w pracy zagadnień, zastosowanie podczas badań znalazła także metoda historycznoprawna.

Systematyka rozprawy została podporządkowana powyższemu założeniu ogólnym. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzenia do bardziej szczegółowych rozważań i obejmują prezentację funkcjonującego na gruncie prawa własności przemysłowej dualizmu

⁶ Cytat pochodzi z art. 12 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, która nałożyła na wszystkie państwa będące sygnatariuszami tego aktu obowiązek utworzenia „specjalnego urzędu do spraw własności przemysłowej”. W polskim systemie prawnym funkcję takiego organu spełnia właśnie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

w zakresie sposobu uzyskiwania ochrony prawnej, równoznacznego z zawężeniem zakresu dopuszczalności drogi sądowej w sprawach tego rodzaju. W rozdziałach tych omówiono podstawowe, niezbędne z punktu widzenia dalszego wywodu zagadnienia dotyczące postępowań cywilnych i administracyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, wyjaśniono też przyjęte w rozprawie znaczenie terminów „własność przemysłowa” i „prawo własności przemysłowej”. Zaprezentowano również szerokie uwagi na temat statusu prawnego Urzędu Patentowego oraz charakteru toczących się przed tym organem szczególnych postępowań administracyjnych.

W rozdziale 3 przedstawiono zagadnienie prejudycjalności w postępowaniu cywilnym, przy czym prowadzone w nim rozważania nie objęły jeszcze szczegółowych nawiązań do konkretnych problemów prejudycjalności w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, które omawiano w kolejnych rozdziałach rozprawy. Uzasadniając potrzebę wyodrębnienia tego rozdziału, należy jednak wskazać, że uprzednie uporządkowanie wyrażonych dotychczas w nauce poglądów na temat problemu prejudycjalności było niezbędne dla podjęcia rozważań szczegółowych co do dwóch aspektów tego zagadnienia, tj. zakresu związania sądu istniejącym już rozstrzygnięciem prejudycjalnym i zawieszenia postępowania cywilnego w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie prejudycjalne nie zostało jeszcze wydane. Rozdział ten stanowi zatem swoistą „część ogólną”, będącą koniecznym dla należytego usystematyzowania wywodu wprowadzeniem do bardziej szczegółowych rozważań zaprezentowanych w kolejnych rozdziałach pracy. Rozważania objęte trzecim rozdziałem rozprawy mają przede wszystkim na celu precyzyjne wyjaśnienie terminu „prejudycjalność” oraz odróżnienie zależności prejudycjalnej od innych przykładów relacji pomiędzy dwoma toczącymi się postępowaniami. W rozdziale tym omówiono także teoretyczne metody rozstrzygania kwestii prejudycjalnych, jak również przeanalizowano problem sytuowania rozstrzygnięć prejudycjalnych na płaszczyźnie podstawy faktycznej orzeczenia sądu w sprawie cywilnej.

W kolejnych rozdziałach rozprawy natomiast, jak zaznaczono, znalazły się uwagi na temat szczegółowych aspektów wpływu decyzji

Urzędu Patentowego na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Rozdział 4 zawiera rozważania dotyczące związania sądu decyzją Urzędu Patentowego mające na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania o charakter i zakres tego związania oraz wskazanie, które z decyzji Urzędu Patentowego są dla sądu wiążące. Rozstrzygnięcie powyższych problemów było niezbędne dla osiągnięcia celu rozprawy, dopiero bowiem po ustaleniu, którymi decyzjami Urzędu Patentowego sąd jest związany i na czym wiązanie to polega, możliwe stało się udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadkach, w których istniejące już decyzje tego organu rzutują prejudycjalnie na wyrok sądu (tj. w przypadkach zależności prejudycjalnej w przyjętym w rozprawie znaczeniu), sąd może samodzielnie rozstrzygać objęte takimi istniejącymi już decyzjami kwestie prejudycjalne. Przed rozstrzygnięciem wskazanego zagadnienia w rozdziale 4 rozważono różne zapatrywania na temat zakresu mocy wiążącej decyzji administracyjnych w postępowaniu cywilnym, przede wszystkim zaś najpopularniejszy w ostatnim czasie pogląd, że poza decyzjami konstytutywnymi wiążące dla sądu są tylko decyzje deklaratywne wydane w sprawach o merytorycznie administracyjnoprawnej naturze. W celu ustalenia zakresu związania sądu cywilnego decyzją administracyjną podjęto także problematykę wpływu wadliwości decyzji na jej znaczenie w postępowaniu cywilnym oraz omówiono koncepcję tzw. bezwzględnej nieważności decyzji administracyjnych. W rozdziale tym zawarto także m.in. szczegółowe rozważania na temat kolizji praw własności przemysłowej oraz zakresu związania sądu decyzją zapadłą w postępowaniu zgłoszeniowym lub rejestracyjnym w sprawie o ochronę praw osób trzecich.

Ostatni, piąty rozdział rozprawy miał zaś za przedmiot zagadnienie zawieszenia postępowania cywilnego ze względu na zależność rozstrzygnięcia sprawy cywilnej od uprzedniej decyzji Urzędu Patentowego. Celem prowadzonych w tym rozdziale rozważań było przede wszystkim ustalenie, czy istnieją sytuacje, w których wspomniane decyzje rzutują na orzeczenie sądu cywilnego w sposób uzasadniający zastosowanie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. (przy czym analiza występujących w tym przedmiocie zależności przeprowadzona została

odrębnie dla każdej z grup decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy). W istocie zatem rozdział 5 miał na celu precyzyjne wskazanie, w jakich konkretnie sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej może pojawiać się problem prejudycjalnej zależności od decyzji Urzędu Patentowego, oraz rozstrzygnięcie, czy w razie braku wydania stosownej decyzji przez Urząd Patentowy sąd może rozstrzygnąć kwestię przekazaną do właściwości tego organu samodzielnie. Rozdział ten zawiera także spostrzeżenia pozwalające na ocenę efektywności polskiego, dualistycznego modelu uzyskiwania ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, jak również postulaty *de lege ferenda* w kwestii proponowanego sposobu ukształtowania zakresu kompetencji Urzędu Patentowego.

Teoretyczną podstawę przeprowadzonych rozważań stanowiła relevantna literatura polska – przede wszystkim publikacje z zakresu prawa cywilnego procesowego oraz prawa własności przemysłowej, w tym prace na temat niedawnych zmian w ustawie z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej – a także, w niezbędnym zakresie, piśmiennictwo obcojęzyczne (prace opublikowane w języku angielskim i niemieckim). Przy omawianiu problemów z zakresu postępowania administracyjnego uwzględniono również dorobek nauki prawa administracyjnego procesowego. Rozważając poszczególne zagadnienia procesowe i materialnoprawne, analizie poddano także orzeczenia polskich sądów, jak też judykaturę sądów unijnych i opinie rzeczników generalnych, przygotowywane na potrzeby rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).

W rozprawie uwzględniono stan prawny na 3.11.2020 r., powstały m.in. po wejściu w życie przepisów ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw⁷, a także ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw⁸, jak również

⁷ Dz.U. poz. 288 ze zm.

⁸ Dz.U. poz. 1469 ze zm.

ustawy z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej⁹ i ustawy z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych¹⁰.

Niniejsza książka jest zaktualizowaną, zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej obronionej 11.06.2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczególne wyrazy podziękowania za inspirację do podjęcia badań nad przedmiotowym zagadnieniem, nieocenioną pomoc merytoryczną, jak również zachętę do dalszego rozwoju naukowego kieruję w stronę promotora – prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego. Za rzeczowe uwagi i inspirującą dyskusję serdecznie dziękuję recenzentom w przewodzie doktorskim, tj. prof. dr hab. Elwirze Marszałkowskiej-Krześ z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Krystianowi Markiewiczowi, prof. UŚ, recenzentowi wydawniczemu natomiast, prof. dr hab. Tadeuszowi Wiśniewskiemu, jestem wdzięczny za cenne wskazówki na etapie poprzedzającym publikację książki. Podziękowania za życzliwość i wsparcie merytoryczne pragnę skierować również w stronę prof. dra hab. Ryszarda Skubisza z Katedry Prawa Unii Europejskiej UMCS w Lublinie. Praca ta nie mogłaby powstać również bez pomocy ze strony moich Najbliższych, którym również składam w tym miejscu szczególne wyrazy podziękowania za cierpliwość, wsparcie i wyrozumiałość.

Lublin, listopad 2020 r.

⁹ Dz.U. poz. 501.

¹⁰ Dz.U. poz. 2309 ze zm.

Rozdział 1

DROGA SĄDOWA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej

1. W literaturze termin „własność przemysłowa” uznaje się zwykle za element nadrzędnego terminu „własność intelektualna”¹, obejmującego również prawo autorskie i prawa pokrewne² (a ostatnio także

¹ A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Kraków 2000, s. 17; M. Załucki, *Podstawowe dylematy ochrony prawnej własności intelektualnej* [w:] *Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje*, red. M. Załucki, Warszawa 2011, s. 13 i n.; P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2014, s. 2–3; J. Kępiński [w:] *System Prawa Handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 10.

² Trzeba jednak zaznaczyć, że współcześnie w nauce można dostrzec próby wprowadzania jeszcze innych, nowszych kategorii terminologicznych w zakresie nazewnictwa dóbr niematerialnych, takich jak własność informacyjna (*information property*) czy handlowa (*commercial property*); zob. M. Poźniak-Niedzielska, *Własność intelektualna w procesie stowarzyszania się Polski ze Wspólnotami Europejskimi* [w:] *45 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie*, Lublin 1995, s. 111; M. Poźniak-Niedzielska, *Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej*, PiP 2002/10, s. 5; P. Grzegorzczuk, *Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2007, s. 31; A. Szewc [w:] A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 4.

prawa do baz danych)³. Ujęcie to jest konsekwencją tradycyjnego przeciwstawiania sobie terminów „własność literacka i artystyczna” oraz „własność przemysłowa”. Już w XIX w. oba wskazane terminy zostały zamieszczone w aktach prawnych tworzących swoistą międzynarodową „konstytucję” prawnej ochrony dóbr intelektualnych⁴, a więc w Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. i w Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9.09.1886 r.⁵ Nazwa „własność intelektualna”, używana dla określenia kompleksu zagadnień objętych powyższymi terminami, zyskała zaś na popularności po uchwaleniu konwencji sztokholmskiej z 1967 r. o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz porozumienia TRIPS⁶.

Wykorzystanie w wymienionych terminach (własność przemysłowa, własność literacka i artystyczna, własność intelektualna) pojęcia własności jest konsekwencją występowania niewątpliwych podobieństw między prawami do dóbr niematerialnych oraz prawem własności w ujęciu prawa rzeczowego⁷. Nawiązuje ono także do filozoficznych poglądów na temat własności, jakie w XIX w. legły u podstaw „własnościowych” koncepcji praw, których przedmiotem są dobra niematerialne⁸. Pojęcia własności przemysłowej, własności intelektualnej oraz własności literackiej i artystycznej posiadają jednak znaczenie autonomiczne wobec prawa własności w ujęciu prawa rzeczowego

³ M. Poźniak-Niedzielska, *Ewolucja...*, s. 8.

⁴ W ten właśnie sposób konwencję paryską nazywa P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja...*, s. 30.

⁵ Zob. wiążący Polskę Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu 24.07.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474 – załącznik); zob. też M. Poźniak-Niedzielska, *Własność...*, s. 113; P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja...*, s. 30.

⁶ A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach...*, s. 22; P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja...*, s. 30–31; J. Kępiński [w:] *System...*, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, s. 10. Skrót TRIPS pochodzi od pierwszych liter słów użytych w tytule powyższego porozumienia (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

⁷ A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach...*, s. 35–36; P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja...*, s. 34.

⁸ P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja...*, s. 34.

i nie mogą być z tym ostatnim utożsamiane⁹. Przedmiotem własności mogą być bowiem tylko rzeczy ruchome lub nieruchome, wskazane pojęcia nawiązują zaś do dóbr istniejących bez względu na występowanie jakiegokolwiek rzeczowego substratu (*corpus mechanicum*)¹⁰.

Samo pojęcie własności przemysłowej jest pojęciem wieloznacznym¹¹. Używane jest ono bowiem w co najmniej trzech różnych znaczeniach. Przeważnie jest ono traktowane jako nazwa pewnej grupy dóbr niematerialnych (np. wynalazek, znak towarowy, wzór przemysłowy)¹² lub zbioru praw podmiotowych do tychże dóbr (patent, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego)¹³. Mianem własności przemysłowej nazywa się jednak niekiedy także zespół norm prawnych regulujących stosunki prawne związane z tworzeniem i wykorzystywaniem wskazanej grupy dóbr niematerialnych (własność przemysłowa w znaczeniu przedmiotowym).

W konwencji paryskiej własność przemysłowa rozumiana jest „w najszerszym znaczeniu”, tj. z odniesieniem „nie tylko do przemysłu i handlu w ścisłym znaczeniu, ale również do przemysłów rolnych i wydobywczych oraz do wszystkich produktów wytworzonych lub naturalnych”¹⁴. Termin ten konwencja wiąże więc z tą grupą przed-

⁹ P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo...*, s. 1–2; J. Kępiński [w:] *System...*, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, s. 9.

¹⁰ M. Poźniak-Niedzielska, *Własność...*, s. 111; M. Poźniak-Niedzielska, *Ewolucja...*, s. 5; P. Kostański, *Przedmiot praw własności przemysłowej* [w:] *Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje*, red. M. Załucki, Warszawa 2011, s. 25 i n.; P. Kostański [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 5; P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo...*, s. 2.

¹¹ Szeroko na ten temat przede wszystkim A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach...*, s. 21–26 (w kontekście własności intelektualnej, przy czym uwagi te są aktualne również odnośnie do własności przemysłowej); P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja...*, s. 31–32.

¹² P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo...*, s. 8; J. Szczotka [w:] T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 21.

¹³ A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach...*, s. 23.

¹⁴ Szerzej na temat dyrektywy szerokiego rozumienia pojęcia własności przemysłowej w ujęciu konwencji paryskiej zob. J. Kępiński [w:] *System...*, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, s. 11 i literatura tam podana.

miotów intelektualnych, których rola i znaczenie ujawniają się w szeroko rozumianym przemyśle¹⁵, tj. z patentami na wynalazki, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami handlowymi i oznaczeniami pochodzenia lub nazwami pochodzenia, a także z problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji. Na gruncie prawa krajowego pojęcie własności przemysłowej funkcjonuje natomiast dopiero od 22.08.2001 r.¹⁶, pod rządami wcześniej obowiązujących regulacji, w szczególności ustawy z 19.10.1972 r. o wynalazczości oraz ustawy z 31.05.1962 r. – Prawo wynalazcze, zwrotowi temu nadawano bowiem jedynie charakter doktrynalny¹⁷. Aktualnie termin ten kojarzony jest zaś w prawie polskim w głównej mierze (choć nie tylko¹⁸) z zagadnieniami objętymi przedmiotowym zakresem stosowania ustawy Prawo własności przemysłowej (zgodnie zaś z treścią jej art. 1 akt ten normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

¹⁵ U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 17. Podobnie, zakładając, że własność przemysłowa odnosi się do wszystkich dziedzin gospodarki, wypowiada się J. Kępiński [w:] *System...*, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, s. 12.

¹⁶ Tj. od dnia wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej.

¹⁷ A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach...*, s. 25–26.

¹⁸ Cechą charakterystyczną polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej jest to, że posiada ona dość nietypowy zakres przedmiotowy (zob. A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach...*, s. 40; P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo...*, s. 4; J. Szczotka [w:] T. Demendecki, A. Niewęglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo...*, s. 20), nie normuje ona bowiem wszystkich zagadnień zaliczanych współcześnie do kategorii własności przemysłowej. Przede wszystkim ustawa ta nie zawiera żadnych unormowań na temat zwalczania nieuczciwej konkurencji czy ochrony nowych odmian roślin (zob. A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach...*, s. 25–26; P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo...*, s. 4) ani zagadnień nazwy handlowej przedsiębiorstwa (zob. J. Szczotka [w:] T. Demendecki, A. Niewęglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo...*, s. 20). Równocześnie jednak w ustawie Prawo własności przemysłowej unormowano np. nieobjętą przepisami konwencji paryskiej problematykę zasad przyjmowania przez przedsiębiorców projektów racjonalizatorskich i wynagradzania ich twórców oraz zagadnienia ochrony topografii układów scalonych. Jest to wynikiem faktu, że katalog dóbr własności przemysłowej wymieniony w konwencji paryskiej, ze względu na to, iż konwencja ta pochodzi z XIX w., jest – z punktu widzenia współczesnych osiągnięć wielu dyscyplin – niepełny; zob. P. Grzegorzcyk, *Jurisdykcja...*, s. 35; J. Kępiński [w:] *System...*, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, s. 12.

znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców, a także zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej)¹⁹.

Przyjmując pierwsze spośród wskazanych znaczeń terminu „własność przemysłowa”, należy stwierdzić, że jego zakresem objęte są te dobra niematerialne, które nie są przedmiotem ochrony prawa autorskiego oraz nie należą do kategorii baz danych. Są to więc niewątpliwie wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne²⁰, a także topografie układów scalonych²¹. Co się jednak tyczy pozostałych wytworów intelektualnej działalności człowieka, które nie podlegają ochronie prawem autorskim i nie stanowią baz danych, to kwestia zaliczenia ich do kategorii własności przemysłowej w przedstawionym znaczeniu może już okazać się problematyczna. W doktrynie wyróżnia się bowiem różne poglądy na temat kryteriów zaliczenia przedmiotów intelektualnych do grupy dóbr niematerialnych, określenie szczegółowego katalogu dóbr niematerialnych objętych pojęciem własności przemysłowej zależy więc w istocie od tego, które z podejść do definiowania dobra niematerialnego – tj. podejście restrykcyjne, liberalne lub pośrednie – zostanie uznane za właściwe²².

Dobra niematerialne, jeżeli tylko w danym porządku prawnym przyznano im ochronę prawną²³, uznaje się – choć jest to pewnym

¹⁹ Przyjęte w wymienionym przepisie znaczenie własności przemysłowej jest relatywnie obszerne, zastosowane rozwiązanie legislacyjne ma już jednak pewną tradycję w polskim ustawodawstwie; zob. przepisy ustawy z 5.02.1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 31, poz. 306), a także rozporządzenia Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384).

²⁰ Zob. np. R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1988, s. 234.

²¹ A. Niewęglowski [w:] *System Prawa Handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 27.

²² A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach...*, s. 27; A. Niewęglowski [w:] *System...*, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, s. 24–27.

²³ W nauce podkreśla się, że niektóre wytwory umysłu ludzkiego nie są przedmiotem ochrony ze strony prawa pozytywnego i w konsekwencji nie mogą stanowić

Polecamy w serii:

Ochrona wzorów użytkowych
Marcin Balicki

Tłumaczenie w prawie autorskim
Jakub M. Doliński

Test trójstopniowy w prawie autorskim. Paradygmaty prawa autorskiego
Piotr Niezgódka

Domeny internetowe. Teoria i praktyka
redakcja naukowa Ireneusz Matusiak

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych
Łukasz Maryniak

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
Bohdan Widła

Ograniczenie ochrony patentowej a naruszenie patentu
Justyna Ożegalska-Trybalska

Pośrednicy internetowi w prawie Unii Europejskiej. Rola i obowiązki wobec treści użytkowników
Magdalena Piech

Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym
Michał Wyrwiński

Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe
Marcin Górski

Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze
Joanna Sitko

Zarząd wspólnym prawem autorskim
Michał Markiewicz

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego
Agnieszka Sztoldman



W publikacji omówiono sporne w literaturze postępowania cywilnego zagadnienie prejudycjalności. Autor poddał szczególnej analizie kwestie związania sądu decyzją Urzędu Patentowego RP oraz zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na zależność wyroku od decyzji tego organu (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.).

W książce uwzględniono zmiany polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem 1 lipca 2020 r. nowego postępowania odrębnego, tj. postępowania w sprawach własności intelektualnej. Przedstawiono również postulaty *de lege ferenda*, których wprowadzenie mogłoby przyczynić się do podwyższenia poziomu efektywności postępowań cywilnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.

Opracowanie zainteresuje sędziów, rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, a także przedstawicieli nauki postępowania cywilnego i prawa własności przemysłowej.

Arkadiusz Sadza – doktor nauk prawnych; asesor sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie; pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; laureat II Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XVII Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej (2019); autor artykułów naukowych i glos z zakresu postępowania cywilnego.

PUBLIKACJA POLECANA PRZEZ KATEDRĘ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIwersYTETU Jagiellońskiego



9788382233636 W01P01

ISSN 1897-4392
ISBN 978-83-8223-363-6



9 788382 233636

ZAMÓWIENIA:

INFOLINIA 801 04 45 45

ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL

WWW.PROFINFO.PL

CENA 129 ZŁ (W TYM 5% VAT)