

**METODYKA PRACY  
PEŁNOMOCNIKA  
W SPRAWACH CYWILNYCH  
Z ZAKRESU PRAWA  
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

Katarzyna Jasińska, Zbigniew Pinkalski  
Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak

---

---

---

# METODYKA PRACY PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH CYWILNYCH Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Katarzyna Jasińska, Zbigniew Pinkalski  
Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak

---

---

Zamów książkę w księgarni internetowej

**profinfo.pl**  
księgarnia internetowa

Stan prawny na 1 września 2021 r.

Recenzent  
Dr hab. Wojciech Machała

Wydawca  
Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący  
Kinga Zając

Opracowanie redakcyjne  
Trzy kropki Joanna Maź

Projekt okładek serii  
Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Poszczególne części książki napisali:  
Katarzyna Jasińska – rozdz. I pkt 1.7.2, 1.8–1.11; rozdz. II pkt 2.1; rozdz. V  
Zbigniew Pinkalski – rozdz. I pkt 1.7.1; rozdz. III  
Justyna Rasiewicz – rozdz. I pkt 1.12; rozdz. II pkt 2.2–2.5  
Anna Sokołowska-Ławniczak – rozdz. I pkt 1.1–1.6; rozdz. IV

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.

Szanujmy prawo i własność  
Więcej na [www.legalnakultura.pl](http://www.legalnakultura.pl)  
Polska Izba Książki

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

ISBN 978-83-8246-350-7

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.  
Dział Praw Autorskich  
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33  
tel. 22 535 82 19  
e-mail: [PL-ksiazki@wolterskluger.com](mailto:PL-ksiazki@wolterskluger.com)

księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

## SPIS TREŚCI

<b>Wykaz skrótów</b> .....	13
<b>Wstęp</b> .....	17
<b>Rozdział I</b>	
<b>Postępowanie w sprawach własności intelektualnej – zagadnienia ogólne</b> ....	19
1.1. Sprawa własności intelektualnej .....	19
1.2. Sprawa własności intelektualnej według Kodeksu postępowania cywilnego.....	21
1.3. Pojęcie „własność intelektualna” .....	21
1.4. Katalog spraw własności intelektualnej wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego .....	22
1.5. Sprawy własności intelektualnej wskazane w Prawie własności przemysłowej.....	24
1.6. Inne zmiany wprowadzone ustawą z 13.02.2020 r. ....	25
1.7. Polubowne rozwiązywanie sporów w sprawach własności intelektualnej .....	26
1.7.1. Mediacja w sprawach własności intelektualnej.....	26
1.7.2. Postępowanie pojednawcze .....	30
1.8. Postępowania w sprawach własności intelektualnej a inne postępowania odrębne.....	32
1.9. Postępowanie w sprawach ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych .....	37
1.10. Koszty postępowania w sprawach własności intelektualnej .....	37
1.10.1. Opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego .....	37
1.10.2. Charakter roszczeń (majątkowy czy niemajątkowy?) w sprawach własności intelektualnej .....	42
1.10.3. Wartość przedmiotu sporu w przypadku roszczeń niepieniężnych zgłaszanych w sprawach własności intelektualnej .....	44
1.11. Obowiązkowe zastępstwo procesowe w sprawach własności intelektualnej .....	49

1.12. Postępowania odwoławcze w sprawach własności intelektualnej – wybrane zagadnienia .....	52
1.12.1. Wprowadzenie .....	52
1.12.2. Właściwość sądu .....	52
1.12.2.1. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia .....	53
1.12.2.2. Zażalenie pionowe w postępowaniach pomocniczych .....	53
1.12.2.3. Zagadnienie łącznego rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia i postanowienia wydane w postępowaniach pomocniczych przez sąd II instancji .....	54
1.12.2.4. Właściwość sądu w sprawach wszczętych przed wejściem w życie nowych przepisów .....	55
1.12.3. Rozstrzyganie zażalenia bez udziału obowiązanego .....	55
1.12.4. Wygaśnięcie prawa wyłącznego w toku postępowania w II instancji .....	56

## **Rozdział II**

<b>Postępowanie zabezpieczające i postępowania pomocnicze w sprawach własności intelektualnej .....</b>	<b>59</b>
2.1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej – zagadnienia wybrane .....	59
2.1.1. Wprowadzenie .....	59
2.1.2. Nowacyjne zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w sprawach własności intelektualnej .....	60
2.1.3. Podstawy zabezpieczenia (przesłanki zasadności zabezpieczenia) .....	62
2.1.3.1. Wprowadzenie .....	62
2.1.3.2. Uprawdopodobnienie roszczenia .....	62
2.1.3.3. Wybrane sposoby uprawdopodobnienia roszczenia .....	65
2.1.3.4. Uprawdopodobnienie roszczenia a opinie prywatne .....	66
2.1.3.5. Uprawdopodobnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia .....	68
2.1.3.6. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia a czynnik czasu .....	72
2.1.4. Wielość wniosków .....	74
2.1.5. Zabezpieczenie roszczeń a powództwo wzajemne o unieważnienie prawa wyłącznego .....	75
2.1.6. Zabezpieczenie roszczeń w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa .....	77
2.1.7. Pisma „zaporowe” .....	78

2.1.8. Suma przymusowa w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej .....	79
2.1.8.1. Zakres zastosowania .....	79
2.1.8.2. Wniosek .....	81
2.1.8.3. Decyzja o zastosowaniu sumy przymusowej w konkretnym przypadku .....	81
2.1.8.4. Zagrożenie obowiązkanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu, czyli jak formułować wnioski i sentencje postanowień o zabezpieczeniu .....	87
2.1.8.5. Wysokość sumy przymusowej.....	89
2.1.8.6. Dwuetapowość postępowania .....	94
2.1.8.7. Zwrot sumy przymusowej.....	98
2.2. Postępowania pomocnicze w sprawach własności intelektualnej – zagadnienia wybrane .....	101
2.2.1. Zasada proporcjonalności w postępowaniach pomocniczych ...	101
2.3. Postępowanie o zabezpieczenie środka dowodowego .....	102
2.3.1. Wprowadzenie .....	102
2.3.2. Pojęcie środka dowodowego .....	104
2.3.3. Legitymacja czynna.....	106
2.3.4. Legitymacja bierna .....	108
2.3.5. Podstawy zabezpieczenia (przesłanki zasadności zabezpieczenia).....	109
2.3.6. Ogólny zarys postępowania .....	111
2.3.7. Sposoby zabezpieczenia .....	116
2.3.8. Wykonanie zabezpieczenia .....	117
2.3.9. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa .....	119
2.3.10. Kaucja na zabezpieczenie roszczeń .....	120
2.4. Postępowanie o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego .....	123
2.4.1. Wprowadzenie.....	123
2.4.2. Pojęcie sprawy o naruszenie prawa własności intelektualnej ....	124
2.4.3. Pojęcie środka dowodowego i jego związek ze sprawą o naruszenie prawa własności intelektualnej .....	125
2.4.4. Podstawy zabezpieczenia (przesłanki zasadności zabezpieczenia).....	128
2.4.5. Obrona przed wnioskiem o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego .....	129
2.4.6. Legitymacja czynna i bierna .....	130
2.4.7. Ogólny zarys postępowania .....	131
2.4.8. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa .....	134
2.5. Wezwanie do udzielenia informacji .....	137

2.5.1. Wprowadzenie.....	137
2.5.2. Pojęcie sprawy o naruszenie.....	138
2.5.3. Przesłanki wezwania do udzielenia informacji.....	139
2.5.4. Legitymacja czynna.....	140
2.5.5. Legitymacja bierna .....	141
2.5.6. Zakres informacji .....	143
2.5.7. Ogólny zarys postępowania .....	144
2.5.8. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa .....	148
2.5.9. Prawo do odmowy udzielenia informacji (261 k.p.c.) .....	148
2.5.10. Roszczenie odszkodowawcze obowiązane.....	149
2.5.11. Kaucja na zabezpieczenie roszczeń .....	151

### Rozdział III

<b>Spory prawnoautorskie .....</b>	<b>153</b>
3.1. Roszczenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich .....	153
3.1.1. Zakres majątkowych praw autorskich oraz legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń z tytułu ich naruszenia .....	154
3.1.2. Roszczenie o zaniechanie naruszenia majątkowych praw autorskich .....	157
3.1.2.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia .....	157
3.1.2.2. Studium przypadku .....	160
3.1.3. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia .....	166
3.1.3.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia .....	166
3.1.3.2. Studium przypadku .....	168
3.1.4. Roszczenia publikacyjne.....	170
3.1.4.1. Charakterystyka i przesłanki .....	170
3.1.4.2. Studium przypadku .....	174
3.1.5. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich .....	180
3.1.5.1. Charakterystyka i przesłanki .....	180
3.1.5.2. Studium przypadku .....	182
3.1.6. Roszczenie o zryczałtowane odszkodowanie .....	183
3.1.6.1. Wstępna charakterystyka i przesłanki roszczenia .....	183
3.1.6.2. Kontrowersje co do charakteru roszczenia i jego zastosowania wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego .....	184
3.1.6.3. Przesłanka stosownego wynagrodzenia .....	187
3.1.6.4. Studium przypadku .....	189
3.1.7. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych .....	195
3.1.7.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia .....	195
3.1.7.2. Studium przypadku .....	196

3.2. Roszczenia z tytułu naruszenia osobistych praw autorskich.....	198
3.2.1. Zakres osobistych praw autorskich i legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń z tytułu ich naruszenia.....	199
3.2.2. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia osobistych praw autorskich .....	201
3.2.2.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia .....	201
3.2.2.2. Studium przypadku .....	203
3.2.3. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej na cel społeczny.....	210
3.2.3.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia .....	210
3.2.3.2. Studium przypadku .....	210
3.3. Spory sądowe na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wprowadzenie .....	212
3.4. Spory o naruszenie majątkowych praw autorskich – strategie, argumenty, zagadnienia .....	213
3.4.1. Spory o naruszenie majątkowych praw autorskich – strategia dla strony powodowej .....	215
3.4.2. Spory o naruszenie majątkowych praw autorskich – strategie i argumentacja pozwanego.....	216
3.4.2.1. Brak spełnienia przesłanek utworu .....	217
3.4.2.2. Podważenie legitymacji powoda.....	220
3.4.2.3. Zarzut twórczości paralelnej .....	224
3.4.2.4. Dozwolony użytek utworów.....	225
3.4.2.5. Zarzut przedawnienia .....	233
3.4.2.6. Wyczerpanie prawa .....	234
3.4.2.7. Inne formuły obrony przed zarzutem naruszenia majątkowych praw autorskich .....	235
3.5. Prawnoautorskie spory umowne – strategie, argumenty, zagadnienia .....	239
3.5.1. Wykładnia na korzyść twórcy (uprawnionego) .....	240
3.5.2. Pola eksploatacji i zwyczaje .....	242
3.5.3. Forma umowy .....	246
3.6. Spory o naruszenie osobistych praw autorskich – strategie, argumenty, zagadnienia .....	247

## **Rozdział IV**

<b>Spory o naruszenie praw własności przemysłowej .....</b>	<b>251</b>
4.1. Prawa własności przemysłowej .....	251
4.1.1. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ....	251
4.1.2. Charakter roszczeń.....	251
4.1.3. Legitymacja czynna.....	252
4.1.4. Legitymacja bierna .....	253
4.1.5. Odpowiedzialność pośrednia .....	253



4.1.6. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia oraz roszczenie publikacyjne .....	254
4.1.7. Roszczenie o zaniechanie .....	257
4.1.7.1. Sposób sformułowania roszczenia o zaniechanie .....	259
4.1.8. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.....	260
4.1.9. Roszczenie o naprawienie szkody.....	263
4.1.9.1. Naprawienie szkody na zasadach ogólnych .....	264
4.1.9.2. Odszkodowanie poprzez zapłatę sumy pieniężnej .....	266
4.1.10. Roszczenie zastępcze .....	270
4.1.11. Roszczenie w związku z reprodukcją znaku towarowego w słownikach .....	271
4.1.12. Roszczenia związane z towarami podrobionymi .....	271
4.1.13. Roszczenie o zaprzestanie używania – znak powszechnie znany .....	272
4.2. Strategie ataku i obrony w postępowaniach o naruszenie praw własności przemysłowej .....	273
4.2.1. Przygotowanie do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej – uwagi ogólne.....	274
4.2.2. Działania obronne w razie skierowania roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej – uwagi ogólne.....	275
4.2.2.1. Etap przedsądowy .....	276
4.2.2.2. Etap sądowy .....	281
4.3. Strategie ataku i obrony w odniesieniu do konkretnych praw własności przemysłowej .....	292
4.3.1. Patent i wzór użytkowy .....	292
4.3.1.1. Zakres ochrony patentowej .....	292
4.3.1.2. Zakres ochrony wzoru użytkowego .....	296
4.3.1.3. Zakres wyłączności patentu i prawa ochronnego na wzór użytkowy .....	297
4.3.1.4. Argumenty obronne pozwanego w sprawie o naruszenie patentu lub wzoru użytkowego .....	299
4.3.1.5. Unieważnienie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy .....	299
4.3.1.6. Procedura unieważnienia przed Urzędem Patentowym RP .....	304
4.3.1.7. Wpływ postępowania przed Urzędem Patentowym RP na postępowanie cywilne .....	307
4.3.1.8. Okoliczności wyłączające bezprawność pozwanego....	310
4.3.1.9. Ograniczenie wyłączności .....	310
4.3.1.10. Wyczerpanie prawa .....	312
4.3.1.11. Używacz uprzedni .....	313

4.3.2. Znaki towarowe .....	314
4.3.2.1. Zakres ochrony znaku towarowego .....	314
4.3.2.2. Zakres wyłączności prawa ochronnego i przesłanki naruszenia .....	315
4.3.2.3. Argumenty obronne pozwanego z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego.....	325
4.3.2.4. Ograniczenie monopolu uprawnionego z prawa ochronnego do znaku .....	357
4.3.2.5. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy .....	358
4.3.2.6. Użycie informacyjne cudzego znaku towarowego .....	360
4.3.2.7. Używacz uprzedni .....	362
4.3.3. Wzory przemysłowe .....	364
4.3.3.1. Zakres ochrony .....	364
4.3.3.2. Argumenty obronne pozwanego w postępowaniu z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego .....	378
4.3.3.3. Ograniczenie ochrony wzoru przemysłowego .....	383
4.3.3.4. Dozwolony użytek .....	385
4.3.3.5. Wyczerpanie prawa do wzoru przemysłowego i prawo użytkownika uprzedniego .....	386

## **Rozdział V**

<b>Spory o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .....</b>	<b>387</b>
5.1. Spory na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – legitymacja .....	387
5.1.1. Legitymacja czynna .....	387
5.1.2. Legitymacja bierna .....	388
5.2. Roszczenia na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .....	390
5.2.1. Roszczenie o zaniechanie .....	390
5.2.2. Roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań .....	396
5.2.3. Złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie .....	398
5.2.4. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody .....	406
5.2.5. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści .....	411
5.2.6. Roszczenie o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniędzy na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (tzw. pokutne).....	414
5.2.7. Powództwo o ustalenie .....	416
5.2.8. Wniosek o orzeczenie o przedmiotach .....	419

---

5.3. Spory na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – strategie, argumenty .....	422
5.3.1. Korygująca funkcja klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ...	422
5.3.2. Nadużycie prawa (art. 5 k.c.) .....	424
5.3.3. Zarzut przedawnienia .....	425
5.3.4. Zarzut <i>venire contra factum proprium</i> .....	426
5.3.5. Wniosek pozwanego o zobowiązanie go do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia .....	428
5.3.6. Dowód prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie .....	431
5.3.7. Oczywiście bezzasadne powództwo z tytułu nieuczciwej konkurencji – jak reagować? .....	432
5.3.7.1. Wprowadzenie .....	432
5.3.7.2. Powództwo oczywiście bezzasadne .....	435
5.3.7.3. Forma procesowa żądania .....	438
<b>Bibliografia</b> .....	453
<b>Autorzy</b> .....	459

## WSTĘP

Oddajemy w ręce Czytelników pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycję, w której w sposób przekrojowy zaprezentowano praktyczną stronę sporów cywilnych o prawa własności intelektualnej. W publikacji przedstawiono zarówno zagadnienia proceduralne, jak i materialnoprawne, które mogą ułatwić (lub utrudnić) pracę pełnomocnika w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej czy też w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Ukazano również konkretne strategie procesowe istotne z punktu widzenia powoda, a także pozwanego w ewentualnym procesie cywilnym.

Metodyka została opracowana przez grupę praktyków łączących wieloletnie doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej z pracą naukową i dydaktyczną.

Premiera książki zbiega się z pierwszą rocznicą wprowadzenia do polskiego systemu wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej i uwzględnia dotychczas zebrane doświadczenia dotyczące postępowań przed tymi sądami. Pierwsze dwa rozdziały koncentrują się właśnie na zagadnieniach proceduralnych, w tym również na nowych instytucjach procesowych wprowadzonych wraz z powstaniem sądów własności intelektualnej (zabezpieczenie środka dowodowego, wydanie lub wyjawienie środka dowodowego i roszczenie informacyjne).

Kolejne trzy rozdziały koncentrują się natomiast na roszczeniach, zarzutach i strategiach procesowych dostępnych w sporach o prawa autorskie (rozdział III), o naruszenie praw własności przemysłowej (rozdział IV) i postępowaniach na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (rozdział V). Każdy z tych rozdziałów ma w założeniu odrębną formę, opracowaną przez specjalistę w danej dziedzinie, i nadaje się do odrębnego korzystania. Rozdziały te nie mają zuniformizowanej struktury z uwagi na zróżnicowanie poszczególnych reżimów, a także indywidualne ich ujęcie przez każdego z autorów. Twórcy nie ingerowali wzajemnie w merytoryczną część opracowania innych autorów, szanując w tym zakresie indywidualne doświadczenia procesowe i poglądy w przedmiocie właściwej wykładni.

Naszą publikację dedykujemy pamięci pożegnanych w tym roku śp. prof. Elżbiety Traple i prof. Janusza Barty, których mieliśmy zaszczyt znać i nazywać Nauczycielami.

W imieniu Autorów  
*Dr Zbigniew Pinkalski*

## Rozdział I

# POSTĘPOWANIE W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ – ZAGADNIENIA OGÓLNE

## 1.1. Sprawa własności intelektualnej

### Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 13.02.2020 r.

Od 1.07.2020 r.<sup>1</sup> Kodeks postępowania cywilnego wzbogacił się o kategorię spraw własności intelektualnej, dla rozpatrywania których przewidziano odrębny tryb postępowania (przepisy 479<sup>89</sup>–479<sup>129</sup> k.p.c.). Na podstawie tych przepisów funkcjonowanie rozpoczęły tzw. sądy własności intelektualnej będące wyodrębnionymi wydziałami sądów okręgowych. W świetle uzasadnienia projektu ustawy z 13.02.2020 r.<sup>2</sup>, zawierającej przepisy wprowadzające do polskiego systemu sądy własności intelektualnej, należy stwierdzić, że celem tej regulacji było „stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji”.

Do momentu wejścia w życie wymienionych przepisów właściwość rzeczową sądów okręgowych w zakresie spraw własności intelektualnej wyznaczał art. 17 pkt 2 oraz pkt 4<sup>3</sup> k.p.c., zgodnie z którym do właściwości sądów okręgowych należały sprawy: o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja z 13.02.2020 r.

---

<sup>1</sup> Na mocy ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288).

<sup>2</sup> Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. nr 45, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2020000288> (dostęp: 15.08.2021 r.).

uchyliła te przepisy i obecnie własność rzeczowa sądów okręgowych w zakresie własności intelektualnej określona jest wyłącznie przez art. 479<sup>89</sup> k.p.c.

Sądy I instancji w sprawach własności intelektualnej utworzono w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu oraz Gdańsku. Sądy apelacyjne w sprawach własności intelektualnej orzekają w Poznaniu oraz Warszawie. Ponadto Wydział XXII Sądu Okręgowego w Warszawie pełni jeszcze jedną funkcję – jest tzw. sądem technicznym, tj. jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym<sup>3</sup>.

Należy również zaznaczyć, że wydziały sądów okręgowych, tj. sądy własności intelektualnej rozpatrują również sprawy, co do których wyłączną jurysdykcję przed 1.07.2020 r. miał Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych. Na mocy ustawy z 13.02.2020 r., wprowadzającej sądy własności intelektualnej i opisującej tryb postępowania odrębnego w Kodeksie postępowania cywilnego dla spraw własności intelektualnej, uznano za uchylone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.03.2018 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych<sup>4</sup>. Na mocy uchylonego rozporządzenia takim sądem był wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie, a konkretnie jego XXII Wydział. Obecnie każdy sąd własności intelektualnej (a w praktyce pięć wydziałów sądów okręgowych w I instancji) może rozpatrywać sprawy dotyczące ochrony unijnego znaku towarowego oraz wzoru wspólnotowego.

---

<sup>3</sup> Art. 479<sup>90</sup> § 2 k.p.c. W świetle uzasadnienia do ustawy z 13.02.2020 r. „(...) intencją projektodawcy w zakresie utworzenia «technicznego» sądu własności intelektualnej w Warszawie pozostaje założenie, aby w ramach dokonanej specjalizacji, powołać sąd dla tych spraw, które pozostają najbardziej skomplikowane – co sprzyjać ma sprawności i szybkości postępowania. Kumulacja spraw o wysokim stopniu skomplikowania w jednym ośrodku spowoduje, że sprawy te będą rozpatrywane szybciej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że właśnie temu jednemu ośrodkowi odjęta zostanie pewna liczba spraw (z zakresu unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych), których rozpoznawanie zostanie powierzone trzem pozostałym planowanym ośrodkom w I instancji (tj. Gdańsk, Lublin i Poznań), a dodatkowo jeszcze – jednemu ośrodkowi na poziomie apelacji (tj. Poznań). Spowoduje to, że jeden centralny ośrodek będzie miał możliwość, aby poświęcić więcej czasu na sprawy o wysokim stopniu skomplikowania, wymagające szczególnej wiedzy technicznej. Niezależnie od tego koncentracja spraw z elementem technicznym w jednym ośrodku powinna przyczynić się do wypracowania pewnego *modus operandi* w zakresie postępowania (np. w zakresie danych o biegłych – co skróci czas poszukiwania biegłego)».

<sup>4</sup> Dz.U. poz. 636.

## 1.2. Sprawa własności intelektualnej według Kodeksu postępowania cywilnego

Jednym z założeń nowelizacji dotyczącej sądów własności intelektualnej było zakreślenie jak najszerzej ich kompetencji<sup>5</sup>. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 479<sup>89</sup>) sprawami własności intelektualnej są sprawy o:

- ochronę o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
- ochronę praw własności przemysłowej,
- ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
- zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
- ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,
- ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

## 1.3. Pojęcie „własność intelektualna”

Powyższy katalog spraw jest szerszy niż pojęcie dotyczące własności intelektualnej ujmowanej tradycyjnie. Własność intelektualna to kategoria zbiorcza obejmująca zarówno prawa autorskie i pokrewne, jak i własność przemysłową. Ta ostatnia, zdefiniowana w konwencji paryskiej z 1883 r., obejmowała: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, rysunki i modele przemysłowe, znaki fabryczne lub handlowe, nazwę handlową i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji<sup>6</sup>.

Kategorią własności intelektualnej posługują się takie akty prawa międzynarodowego jak np. porozumienie TRIPS, zgodnie z którym pojęcie „własność intelektualna” odnosi się do następujących kategorii własności intelektualnej<sup>7</sup>:

- prawa autorskie i pokrewne;
- znaki towarowe;
- oznaczenia geograficzne;
- wzory przemysłowe;
- patenty;
- topografie układów scalonych;
- ochrona informacji nieujawnionej.

Z powyższego wynika, że zakres wskazany w porozumieniu TRIPS nie obejmuje kategorii związanych z nieuczciwą konkurencją, która tradycyjnie ujmowana była w ramach

<sup>5</sup> Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2020 r., s. 2.

<sup>6</sup> Art. 1 konwencji paryskiej.

<sup>7</sup> Część II sekcja 1–7 porozumienia TRIPS.



własności przemysłowej. Z kolei TRIPS w ramach ochrony informacji nieujawnionej uwzględnia ochronę *know-how*. Brakuje uwzględnienia również ochrony wzorów użytkowych obok ochrony z patentu.

Z kolei Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej<sup>8</sup> w art. 2 stanowi, że pojęcie „własność intelektualna” oznacza prawa odnoszące się do:

- dzieł literackich, artystycznych i naukowych,
- interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów i do programów radiowych i telewizyjnych,
- wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,
- odkryć naukowych,
- wzorów przemysłowych,
- znaków towarowych i usługowych, jak również do nazw handlowych i oznaczeń handlowych,
- ochrony przed nieuczciwą konkurencją;

oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Nie mnożąc przykładów różnego ujęcia kategorii „własność intelektualna”, należy przyjąć, że Kodeks postępowania cywilnego określił swoisty zakres spraw własności intelektualnej, obejmując dość szeroki katalog spraw. Ustawodawca nie miał przy tym ambicji do tworzenia nowej definicji własności intelektualnej – po prostu określił typy spraw, które podlegają jurysdykcji sądów własności intelektualnej, posługując się pojęciami nader pojemnymi.

## 1.4. Katalog spraw własności intelektualnej wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego

Kategoria spraw o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych nie powinna budzić wątpliwości, odsyłając do przepisów materialnoprawnych zawartych w ustawie z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do definicji utworu z art. 1 przedmiotowej ustawy, przepisów dotyczących ochrony wizerunku (art. 81) i przepisów dotyczących praw pokrewnych (art. 85 i n.).

Z uzasadnienia do projektu ustawy z 13.02.2020 r. wynika zamiar, aby sprawa własności intelektualnej definiowana była także przez orzecznictwo ukształtowane na podstawie dotychczas obowiązującego art. 17 pkt 2 k.p.c. W postanowieniu z 26.02.2015 r.<sup>9</sup> Sąd

<sup>8</sup> Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49).

<sup>9</sup> III CZ 6/15, LEX nr 1659242.

Najwyższy opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia „sprawy o ochronę autorskich praw majątkowych”, traktując ją jako sprawę „o roszczenia na tle regulacji prawa autorskiego”. Innymi słowy, w kontekście postanowienia SN nie musi dojść do naruszenia prawa własności intelektualnej (w sprawie, w której zapadło orzeczenie SN – prawa autorskiego), aby wniesiona do sądu sprawa uzyskała charakter sprawy o ochronę tego prawa. Tym samym na gruncie orzecznictwa SN walor spraw o ochronę praw własności intelektualnej uzyskały m.in. sprawy o zapłatę wynagrodzenia umownego z tytułu korzystania z dóbr chronionych prawami o charakterze bezwzględny (np. sprawy o zapłatę wynagrodzeń z umów licencyjnych). U podstaw wskazanego orzeczenia SN leży rozumowanie, zgodnie z którym podstawa faktyczna żądania może ulec zmianie w toku procesu (np. w odpowiedzi na zarzut pozwanego, że umowa licencyjna jest nieważna, powód może wskazać, że kwoty pierwotnie żądanej z tytułu wynagrodzenia na podstawie umowy licencyjnej żąda z tytułu odszkodowania za korzystanie z utworu bez podstawy prawnej – tj. z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych). W takiej sytuacji procesowej nie powinna nastąpić zmiana sądu, który będzie sprawę rozpoznawał. Wskazane sprawy będą sprawami własności intelektualnej na podstawie powołanej regulacji<sup>10</sup>.

Podobnie kategoria spraw o ochronę własności przemysłowej nakazuje odwołać się do praw własności przemysłowej zawartych w ustawie z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Prawami własności przemysłowej w świetle tej ustawy są: patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawo z rejestracji na topografię układu scalonego. Ze względu na to, że dwa ostatnie prawa nie mają żadnego praktycznego znaczenia, nie będą omówione w ramach niniejszego opracowania.

Kategoria „ochrona innych praw na dobrach niematerialnych” może budzić wątpliwości interpretacyjne. Należałoby przyjąć, że to pojęcie dotyczy ochrony innych praw niż enumeratywnie wskazanych w wyżej wymienionych ustawach, tj. Prawo autorskie lub Prawo własności przemysłowej. Ewidentnie intencją ustawodawcy, który w ten sposób sformułował zakres w tym przepisie, było pozostawienie otwartego katalogu spraw odnoszącego się również do ochrony innych niż wymienionych praw na dobrach niematerialnych. Jako przykład można wskazać prawo do firmy (uregulowane w Kodeksie cywilnym) lub prawo *sui generis* do bazy danych<sup>11</sup>.

Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji automatycznie nakazuje odwołać się do ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z regulacją przyjętą przez tę ustawę jej art. 3 stanowi tzw. klauzulę generalną, zgodnie z którą czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

<sup>10</sup> Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2020 r., s. 7.

<sup>11</sup> Ustawa z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r. poz. 386).

W publikacji przedstawiono metodykę pracy pełnomocnika w zakresie wszystkich cywilistycznych reżimów ochrony własności intelektualnej, tj. roszczeń opartych na prawie własności przemysłowej, prawie autorskim oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Opracowanie zawiera również analizę przepisów o postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków dowodowych (zabezpieczenie środków dowodowych, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji) oraz powództw szczególnych w sprawach własności intelektualnej (powództwo wzajemne o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz powództwo o ustalenie braku naruszenia).

Książka w sposób usystematyzowany omawia w szczególności:

- wszystkie roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej, z podziałem na poszczególne prawa i reżimy ochrony;
- kwestie, na które powinien zwrócić uwagę pełnomocnik w zależności od tego, czy reprezentuje uprawnionego z praw własności intelektualnej lub poszkodowanego czynem nieuczciwej konkurencji czy też podmiot, któremu zarzuca się naruszenie;
- praktyczne aspekty przygotowania pozwu;
- formułowanie roszczeń opartych na poszczególnych reżimach ochrony;
- gromadzenie dowodów (opinie eksperckie, badania konsumenckie);
- powództwa szczególne w sprawach własności intelektualnej (powództwo wzajemne o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz powództwo o ustalenie braku naruszenia);
- relacje pomiędzy postępowaniem o naruszenie a postępowaniem o unieważnienie prawa lub stwierdzeniem wygaśnięcia prawa;
- czynności przedprocesowe.

Opracowanie zostało napisane przez grupę praktyków z wieloletnim doświadczeniem procesowym w sprawach własności intelektualnej.



ISBN 978-83-8246-350-7



**ZAMÓWIENIA:**

INFOLINIA: 801 04 45 45

ZAMÓWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL

WWW.PROFINFO.PL