

# POSTĘPOWANIE CYWILNE W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Komentarz dla pełnomocników  
procesowych i sędziów

redakcja naukowa Bartosz Karolczyk

---

Bartosz Karolczyk, Lena Marcinowska-Boulangé  
Dawid Sierżant, Sylwia Stepaniuk, Marta Sznajder

---



# **POSTĘPOWANIE CYWILNE W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

**Komentarz dla pełnomocników  
procesowych i sędziów**

**redakcja naukowa Bartosz Karolczyk**

---

Bartosz Karolczyk, Lena Marcinoska-Boulangé  
Dawid Sierżant, Sylwia Stepaniuk, Marta Sznajder

---



Wolters Kluwer

WARSZAWA 2021

Stan prawny na 1 lipca 2021 r.

Wydawca

Magdalena Stojek-Siwińska

Redaktor prowadzący

Adam Choiński

Opracowanie redakcyjne

Violet Design Wioletta Kowalska

Projekt okładek serii

Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Komentarze do poszczególnych artykułów napisali:

Bartosz Karolczyk: art. 479<sup>91</sup>, 479<sup>92</sup>, 479<sup>106</sup>–479<sup>111</sup>

Lena Marcinoska-Boulangé: art. 87–87<sup>2</sup>, 479<sup>129</sup>

Lena Marcinoska-Boulangé, Dawid Sierżant: art. 479<sup>96</sup>–479<sup>105</sup>

Dawid Sierżant: art. 479<sup>89</sup>

Sylwia Stepaniuk, Dawid Sierżant: art. 479<sup>122</sup>–479<sup>128</sup>

Sylwia Stepaniuk, Marta Sznajder: art. 479<sup>112</sup>–479<sup>121</sup>

Marta Sznajder: art. 479<sup>90</sup>, 479<sup>93</sup>–479<sup>95</sup>

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

ISBN 978-83-8246-149-7

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@wolterskluwer.com

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

# SPIS TREŚCI

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Wykaz skrótów .....                                                         | 9  |
| Wstęp .....                                                                 | 13 |
| Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. –<br>Kodeks postępowania cywilnego ..... | 23 |
| Część pierwsza<br>Postępowanie rozpoznawcze .....                           | 25 |
| Księga pierwsza<br>Proces .....                                             | 25 |
| Tytuł IV<br>Strony .....                                                    | 25 |
| Dział V<br>Pełnomocnicy procesowi .....                                     | 27 |
| Art. 87. [Rozszerzenie uprawnień rzeczników patentowych] .....              | 27 |
| Art. 87 <sup>1</sup> . [Przymus adwokacko-radcowski] .....                  | 31 |
| Art. 87 <sup>2</sup> . [Przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski] .....    | 31 |

**Tytuł VII**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Postępowania odrębne .....</b> | <b>47</b> |
|-----------------------------------|-----------|

**Dział IVg**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Postępowanie w sprawach własności intelektualnej .....</b> | <b>49</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

**Rozdział 1**

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Przepisy ogólne .....</b>                                                                             | <b>49</b> |
| Art. 479 <sup>89</sup> . [Sprawy własności intelektualnej] .....                                         | 49        |
| Art. 479 <sup>90</sup> . [Sądy właściwe w sprawach własności intelektualnej] .....                       | 61        |
| Art. 479 <sup>91</sup> . [Uzupełniające stosowanie przepisów<br>o innych postępowaniach odrębnych] ..... | 68        |
| Art. 479 <sup>92</sup> . [Przekazanie sprawy innemu sądowi] .....                                        | 72        |
| Art. 479 <sup>93</sup> . [Zasądzenie odpowiedniej sumy] .....                                            | 73        |
| Art. 479 <sup>94</sup> . [Naruszenie i zagrożenie naruszeniem] .....                                     | 87        |
| Art. 479 <sup>95</sup> . [Zasada proporcjonalności] .....                                                | 96        |

**Rozdział 2**

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zabezpieczenie środka dowodowego .....</b>                                                                      | <b>104</b> |
| Art. 479 <sup>96</sup> . [Legitymacja bierna] .....                                                                | 104        |
| Art. 479 <sup>97</sup> . [Termin złożenia wniosku i termin jego rozpoznania] .....                                 | 106        |
| Art. 479 <sup>98</sup> . [Przesłanki udzielenia zabezpieczenia środka<br>dowodowego] .....                         | 110        |
| Art. 479 <sup>99</sup> . [Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego<br>w sprawach własności intelektualnej] ..... | 128        |
| Art. 479 <sup>100</sup> . [Tryb działania sądu, zażalenie] .....                                                   | 131        |
| Art. 479 <sup>101</sup> . [Sposoby zabezpieczenia środka dowodowego] .....                                         | 149        |
| Art. 479 <sup>102</sup> . [Udzielenie zabezpieczenia środka dowodowego<br>przed wszczęciem postępowania] .....     | 161        |
| Art. 479 <sup>103</sup> . [Natychmiastowa wykonalność postanowienia<br>o zabezpieczeniu środka dowodowego] .....   | 162        |
| Art. 479 <sup>104</sup> . [Kaucja] .....                                                                           | 163        |
| Art. 479 <sup>105</sup> . [Uzupełniające stosowanie przepisów<br>o postępowaniu zabezpieczającym] .....            | 167        |

### Rozdział 3

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego</b> .....                                                                  | 170 |
| Art. 479 <sup>106</sup> . [Możliwość żądania przez powoda wyjawienia<br>lub wydania środka dowodowego] .....           | 170 |
| Art. 479 <sup>107</sup> . [Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka<br>dowodowego] .....                                | 183 |
| Art. 479 <sup>108</sup> . [Odpowiedź pozwanego na żądanie wyjawienia<br>lub wydania środka dowodowego] .....           | 186 |
| Art. 479 <sup>109</sup> . [Uwzględnienie żądania wyjawienia lub wydania<br>środka dowodowego] .....                    | 189 |
| Art. 479 <sup>110</sup> . [Zażalenie na postanowienie w przedmiocie<br>wyjawienia lub wydania środka dowodowego] ..... | 195 |
| Art. 479 <sup>111</sup> . [Przejrzenie dokumentów bankowych, handlowych<br>lub finansowych na miejscu] .....           | 195 |

### Rozdział 4

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Wezwanie do udzielenia informacji</b> .....                                                                                              | 197 |
| Art. 479 <sup>112</sup> . [Podmioty obowiązane] .....                                                                                       | 197 |
| Art. 479 <sup>113</sup> . [Podstawa wezwania do udzielenia informacji] .....                                                                | 199 |
| Art. 479 <sup>114</sup> . [Katalog podmiotów obowiązanych] .....                                                                            | 241 |
| Art. 479 <sup>115</sup> . [Zakres wezwania do udzielenia informacji<br>w sprawach z zakresu ochrony praw własności<br>intelektualnej] ..... | 244 |
| Art. 479 <sup>116</sup> . [Wniosek o udzielenie informacji] .....                                                                           | 257 |
| Art. 479 <sup>117</sup> . [Odpowiedź na wezwanie do udzielenia informacji;<br>odmowa udzielenia informacji] .....                           | 263 |
| Art. 479 <sup>118</sup> . [Uwzględnienie wniosku o udzielenie informacji] .....                                                             | 271 |
| Art. 479 <sup>119</sup> . [Zażalenie na postanowienie w przedmiocie<br>udzielenia informacji] .....                                         | 280 |
| Art. 479 <sup>120</sup> . [Wyznaczenie posiedzenia w celu wyjaśnienia<br>udzielonych informacji] .....                                      | 292 |
| Art. 479 <sup>121</sup> . [Zwrot kosztów i wydatków poniesionych<br>w związku z udzieleniem informacji] .....                               | 296 |

**Rozdział 5**

**Powództwa szczególne ..... 301**

- Art. 479<sup>122</sup>. [Warunki dopuszczalności powództwa wzajemnego  
w sprawach o naruszenie prawa do znaku  
towarowego lub wzoru przemysłowego] ..... 301
- Art. 479<sup>123</sup>. [Dodatkowe wymagania wobec pozwu wzajemnego] .... 313
- Art. 479<sup>124</sup>. [Związanie wskazaną przez powoda wzajemnego  
podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia  
wygaśnięcia prawa] ..... 319
- Art. 479<sup>125</sup>. [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy –  
Prawo własności przemysłowej] ..... 322
- Art. 479<sup>126</sup>. [Zawieszenie postępowania w przypadku toczącego  
się postępowania przed Urzędem Patentowym;  
odrzućcie pozwu wzajemnego] ..... 323
- Art. 479<sup>127</sup>. [Zawieszenie postępowania z urzędu] ..... 337
- Art. 479<sup>128</sup>. [Przesłanie Urzędowi Patentowemu odpisu  
wyroku unieważniającego lub stwierdzającego  
wygaśnięcie prawa] ..... 339
- Art. 479<sup>129</sup>. [Powództwo o ustalenie braku naruszenia] ..... 341

**Bibliografia ..... 365**

**Autorzy ..... 371**

# WYKAZ SKRÓTÓW

## Akty prawne

- dyrektywa 2004/48** – dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45)
- k.c.** – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
- k.k.** – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)
- Konstytucja RP** – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
- k.p.a.** – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
- k.p.c.** – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)
- nowela  
z 13.02.2020 r.** – ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
- pr. aut.** – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
- p.w.p.** – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rozporządzenie 6/2002</b>         | – rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE L 3 z 2002 r., s. 1, ze zm.)                                                                                                   |
| <b>rozporządzenie 2017/1001</b>      | – 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)                                                                          |
| <b>rozporządzenie Bruksela I bis</b> | – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 351, s. 1, ze zm.) |
| <b>u.k.s.</b>                        | – ustawa z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 850 ze zm.)                                                                                                                                              |
| <b>u.k.s.c.</b>                      | – ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.)                                                                                                                            |
| <b>u.o.b.d.</b>                      | – ustawa z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r. poz. 386)                                                                                                                                                      |
| <b>u.o.p.o.r.</b>                    | – ustawa z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2021 r. poz. 213)                                                                                                                                           |
| <b>u.r.p.</b>                        | – ustawa z 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 944 ze zm.)                                                                                                                                           |
| <b>u.z.n.k.</b>                      | – ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913)                                                                                                                                      |
| <b>u.z.z.p.a.p.p.</b>                | – ustawa z 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. poz. 1293)                                                                                                                     |

## Czasopisma i zbiory orzecznictwa

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DPP</b>                 | – Demokratyczny Przegląd Prawniczy                                                                     |
| <b>Dz.Urz. Min. Spraw.</b> | – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości                                                           |
| <b>M. Praw.</b>            | – Monitor Prawniczy                                                                                    |
| <b>OSNAPiUS</b>            | – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |

---

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSNC</b>      | – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna                                                       |
| <b>OSNCP</b>     | – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy                                               |
| <b>OSNKW</b>     | – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa                                              |
| <b>OSNP</b>      | – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych            |
| <b>OSNwSK</b>    | – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych                                                  |
| <b>OSP</b>       | – Orzecznictwo Sądów Polskich                                                                       |
| <b>OTK-A</b>     | – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A                                                   |
| <b>PiP</b>       | – Państwo i Prawo                                                                                   |
| <b>PPC</b>       | – Polski Proces Cywilny                                                                             |
| <b>Pr. Bank.</b> | – Prawo Bankowe                                                                                     |
| <b>PS</b>        | – Przegląd Sądowy                                                                                   |
| <b>TPP</b>       | – Transformacje Prawa Prywatnego                                                                    |
| <b>ZNUJ</b>      | – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego                                                      |
| <b>ZNUJ PPWI</b> | – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej (od 2008 r.) |

## Organy, instytucje i inne

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EOG</b>   | – Europejski Obszar Gospodarczy                                                                      |
| <b>EUIPO</b> | – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office) |
| <b>IP</b>    | – własność intelektualna ( <i>Intellectual Property</i> )                                            |
| <b>SA</b>    | – sąd apelacyjny                                                                                     |
| <b>SN</b>    | – Sąd Najwyższy                                                                                      |
| <b>SO</b>    | – sąd okręgowy                                                                                       |
| <b>TS</b>    | – Trybunał Sprawiedliwości UE                                                                        |
| <b>UPRP</b>  | – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej                                                          |
| <b>WSA</b>   | – wojewódzki sąd administracyjny                                                                     |



## WSTĘP

Znaczenie praw własności intelektualnej wzrasta wraz z postępem globalnej gospodarki oraz zwiększaniem inwestycji w innowacje. Ten trend daje się zaobserwować na przykładzie szybko rosnącej liczby zgłoszeń przedmiotów własności intelektualnej (*Intellectual Property* – IP) oraz zarejestrowanych praw IP.

W 2014 r. (w porównaniu z 2013 r.) liczba zgłoszeń patentowych na całym świecie wzrosła o 4,5%, do około 2,7 mln, natomiast liczba znaków towarowych – do około 7,44 mln (wzrost o 6%). Więcej praw własności intelektualnej oznacza więcej związanych z nimi sporów. Większa liczba procesów sądowych nie tylko podnosi świadomość społeczną w kwestii znaczenia egzekwowania praw własności intelektualnej, ale także prowadzi do częstszych refleksji na temat wydajności, rzetelności i przewidywalności rozstrzygnięć takich procesów.

W Polsce w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby spraw IP<sup>1</sup>. W 2018 r. przybyło spraw, zarówno cywilnych, jak i gospodarczych, dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Szczególnie duży wzrost nastąpił w odniesieniu do spraw z zakresu prawa autorskiego. Łączny wpływ takich

---

<sup>1</sup> Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 4.12.2019 r., IX kadencja, druk sejm. nr 45, s. 2 i n., <https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/FA7E1B1C4E10CEC8C12584C6003A5D00/%24File/45-uzas.docx> (dostęp: 3.05.2021 r.).

spraw był w 2018 r. największy od 2014 r. i o 29,7% większy niż w roku 2017<sup>2</sup>.

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowiska prawnicze oraz sędziowskie 5.01.2017 r. Minister Sprawiedliwości powołał Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej (Dz.Urz. Min. Spraw. poz. 1 ze zm.)<sup>3</sup>.

Dnia 3.12.2019 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewidującą rozpoznawanie spraw IP w specjalnie utworzonych wydziałach oraz w ramach postępowania odrębnego. Nowelizacja ta została uchwalona 13.02.2020 r. i weszła w życie 1.07.2020 r.

Działania rodzimego legislatora wpisują się w szerszy trend, który w ostatnich latach można zaobserwować w systemach prawnych innych państw. Jest nim dążenie do specjalizacji lub centralizacji obsługi sporów dotyczących własności intelektualnej przez tworzenie przeznaczonych do tego jednostek. Celem tych zmian jest zwiększenie specjalizacji sądowej w kwestiach związanych z własnością intelektualną, promowanie spójności i przewidywalności zapadających rozstrzygnięć oraz zmniejszenie ryzyka błędów. Takimi wyspecjalizowanymi jednostkami mogą być trybunały, sądy albo stałe wydziały (izby) w sądzie cywilnym, handlowym lub organie administracyjnym. Jednostki takie posiadają wyłączną kompetencję do rozpoznawania wszelkich sporów dotyczących IP lub spraw określonego rodzaju.

Problem wyspecjalizowania w zakresie spraw IP odnosi się w największej mierze do postępowań dotyczących naruszenia i unieważnienia praw własności intelektualnej. Sprawy związane z rejestracją praw własności intelektualnej od wielu lat należą bowiem do wyłącznej kompetencji

---

<sup>2</sup> Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego..., IX kadencja, druk sejm. nr 45, s. 38.

<sup>3</sup> Zespół został zniesiony z dniem 9.08.2019 r. zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 8.08.2019 r. (Dz.Urz. Min. Spraw. poz. 170).

odpowiednich organów administracyjnych (np. Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd Patentowy, Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA). Analogiczna sytuacja dotyczy spraw związanych np. z wyceną praw IP czy też ich zbiorowym zarządkiem. W zakresie praw autorskich w Polsce takimi sprawami zajmuje się Komisja Prawa Autorskiego.

Kategorie jednostek upoważnionych do rozstrzygania spraw IP oraz zakres ich kompetencji różnią się od siebie w zależności od jurysdykcji. W niektórych państwach (Chiny, Japonia, Rosja) jednostkom takim przyznano kompetencję do rozwiązywania sporów zarówno administracyjnych, jak i cywilnych. W innych krajach delegowane sprawy mogą mieć charakter wyłącznie cywilny lub wyłącznie administracyjny. Tak jest również w Polsce. Organem posiadającym kompetencję wyłączną do rozpoznawania spraw IP o charakterze administracyjnym jest Urząd Patentowy RP. W przeszłości Urząd Patentowy uprawniony był jednak także do rozstrzygania spraw o charakterze cywilnym, takich jak sprawy o ustalenie, że dana działalność produkcyjna nie jest objęta określonym patentem<sup>4</sup>.

Specjalne sądy powołane do rozpoznawania spraw IP zostały ustanowione m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Najdłuższą historię ma niemiecki sąd do spraw patentowych powstały na mocy ustawy z 23.03.1961 r. Sąd ten (z siedzibą w Monachium) rozpoznaje także sprawy dotyczące innych praw IP, takich jak znaki towarowe.

Federalny Sąd Patentowy (Bundespatentgericht) orzeka w sprawach odwołań od decyzji wydanych przez niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych. Sąd ten jest właściwy również w sprawach o unieważnienie krajowych patentów niemieckich i patentów europejskich ważnych w Republice Federalnej Niemiec. Oprócz tego orzeka w sprawach powództw związanych z licencjami przymusowymi czy też w sprawach odwołań od decyzji wydanych przez komitety odwoławcze Federalnego Urzędu

---

<sup>4</sup> Zob. art. 19 nieobowiązującej już ustawy z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. Nr 43, poz. 272 ze zm.).

Ochrony Odmian Roślin. Nie ma jednak kompetencji w zakresie sporów dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej – należą one do właściwości sądów powszechnych (cywilnych). Szczególną cechą Federalnego Sądu Patentowego jest to, że w jego składach zasiadają zarówno prawnicy, jak i sędziowie posiadający kwalifikacje techniczne. Podobnie jak sędziowie o wykształceniu prawniczym eksperci techniczni są sędziami mianowanymi, ze wszystkimi prawami i obowiązkami zawodowego sędziego. Sędziowie posiadający kwalifikacje techniczne uczestniczą we wszystkich postępowaniach dotyczących (przynajmniej częściowo) zagadnień technicznych, np. w postępowaniach dotyczących udzielenia lub unieważnienia patentu lub w postępowaniach w sprawie unieważnienia wzorów użytkowych. Natomiast w postępowaniach dotyczących znaków towarowych w skład komisji orzekających wchodzi wyłącznie członkowie posiadający kwalifikacje prawne. Sprawy dotyczące naruszenia patentu rozpoznawane są w dwunastu sądach okręgowych, spośród których szczególne znaczenie (ze względu na liczbę rozpoznawanych spraw) mają sądy w Düsseldorfie, Monachium i Mannheim. W sądach tych utworzono oddzielnie wydziały patentowe, a w składach orzekających zasiadają sędziowie, którzy zajmują się wyłącznie lub prawie wyłącznie sprawami patentowymi. To wszystko przekłada się na szybkość postępowania oraz jakość wydawanych rozstrzygnięć.

W Wielkiej Brytanii od lat 80. funkcjonuje Sąd ds. Patentów, który stanowi część Chancery Division angielskiego High Court of Justice. W sądzie tym rozpoznawane są sprawy dotyczące patentów, wzorów przemysłowych oraz odmian roślin, a także odwołania od decyzji wydawanych przez Comptroller General of Patents. Pierwszym sędzią wyspecjalizowanym w sprawach patentów był George H. Lloyd-Jacob, powołany na urząd w 1950 r. Sąd ds. Patentów został utworzony w 1980 r. na mocy art. 96 Patents Act z 1977 r., który następnie został uchylony i zastąpiony art. 60 ustawy o sądach powszechnych z 1981 r. W Sądzie ds. Patentów zasiadają wyznaczeni sędziowie Wydziału Chancery High Court.

Szwajcarski Federalny Sąd Patentowy został powołany ustawą z 20.03.2009 r. o Federalnym Sądzie Patentowym. Posiada on wyłączną jurysdykcję w sprawach cywilnych dotyczących zarówno ważności,

jak i naruszenia patentów. Odwołania od decyzji Federalnego Sądu Patentowego rozpatrywane są przez Federalny Sąd Najwyższy. Federalny Sąd Patentowy rozpoczął działalność 1.01.2012 r.

Za wschodnią granicą Polski w 2011 r. ustanowiono system sądów arbitrażowych ds. praw własności intelektualnej oraz Sąd ds. Własności Intelektualnej funkcjonujący w Rosji. Natomiast na Ukrainie w 2017 r. przyjęto przepisy wprowadzające specjalny sąd ds. własności intelektualnej<sup>5</sup>.

Przegląd wyspecjalizowanych instytucji utworzonych w celu rozpoznawania spraw własności intelektualnej nie będzie kompletny bez wzmianki o Jednolitym Sądzie Patentowym. Sąd ten tworzony jest na podstawie umowy międzynarodowej – porozumienia z 19.02.2013 r. w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (dalej: porozumienie JSP). Został on przewidziany do rozpoznawania spraw o naruszenie oraz unieważnienie patentów europejskich o jednolitym skutku, jak również tzw. klasycznych patentów europejskich oraz dodatkowych praw ochronnych udzielonych do tych patentów (właściwość wyłączna).

Ratyfikacja porozumienia JSP będzie skutkować wyłączeniem spraw dotyczących tych praw wyłącznych z jurysdykcji sądów polskich oraz ze stosowania prawa polskiego. Jednolity skutek patentów europejskich ma wyrażać się w ich automatycznej skuteczności na obszarach państw członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w systemie jednolitej ochrony patentowej (tzn. bez konieczności tzw. walidowania patentu w danym państwie, jak ma to miejsce obecnie w przypadku „klasycznego” patentu europejskiego).

---

<sup>5</sup> Zob. ocenę skutków regulacji dla projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, nr druku w wykazie prac: UC 162 z 26.11.2019 r., s. 9, <https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r99762628327570,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-niektorych-in.html> (dostęp: 3.05.2021 r.).

Losy zarówno jednolitej ochrony patentowej, jak i Jednolitego Sądu Patentowego są obecnie niepewne. Niezbędnym składnikiem całego systemu jednolitej ochrony patentowej miał być udział Wielkiej Brytanii<sup>6</sup>. Od 1.02.2020 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Komplikuje to możliwość jej uczestniczenia w tym systemie<sup>7</sup>, niezależnie jednak od tego przestała być nim w ogóle zainteresowana<sup>8</sup>. Nie jest to równoznaczne z całkowitym fiaskiem przewidywanego systemu, ale z pewnością będzie wymagać wprowadzenia zmian w przepisach porozumienia JSP oraz opóźni jego ewentualne wejście w życie.

Również w Niemczech (których udział jest niezbędny do uruchomienia JSP) proces ratyfikacji porozumienia przebiega w sposób co najmniej trudny. Niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny stwierdził 13.02.2020 r., że akt ratyfikujący porozumienie JSP<sup>9</sup> jest sprzeczny z niemiecką Konstytucją ze względu na brak uchwalenia go wymaganą większością 2/3 głosów. W czerwcu 2020 r. niemiecki rząd wprowadził do parlamentu nowy projekt ratyfikujący umowę, tym razem przy założeniu wymaganej większości dwóch trzecich głosów. Na początku lipca 2020 r. projekt był na etapie konsultacji w organizacjach zawodowych i innych instytucjach. W mediach sygnalizowano jednak dalsze problemy w zakresie zgodności porozumienia JSP z niemiecką Konstytucją oraz zapowiadano wniesienie kolejnych skarg konstytucyjnych<sup>10</sup>. Pod koniec 2020 r. niemieckie organy ustawodawcze: Bundestag i Bundesrat, ponownie zatwierdziły ratyfikację

---

<sup>6</sup> Zgodnie z art. 89 ust. 1 porozumienia JSP ratyfikowanie go przez Wielką Brytanię jest niezbędnym warunkiem wejścia porozumienia w życie.

<sup>7</sup> Np. ze względu na konieczność zmiany porozumienia JSP w taki sposób, aby umożliwić uczestniczenie w nim państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

<sup>8</sup> Rzecznik brytyjskiego rządu wyjaśnił, że Wielka Brytania nie będzie się starać o udział w systemie patentu o jednolitym skutku oraz Jednolitym Sądzie Patentowym, gdyż sąd ten ma stosować prawo unijne oraz podlegać Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a to pozostaje w sprzeczności z celami Wielkiej Brytanii, zakładającymi pozostanie niezależnym i suwerennym państwem, zob. np. <https://www.iam-media.com/law-policy/uk-no-upc> (27.02.2020 r.). W dniu 20.07.2020 r. Wielka Brytania formalnie wycofała ratyfikację porozumienia JSP.

<sup>9</sup> Uchwalony 10.03.2017 r. przez Bundestag oraz 31.03.2017 r. przez Bundesrat.

<sup>10</sup> Zob. [http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/06/12/new-draft-bill-presented-in-germany-for-ratification-of-the-upca/?doing\\_wp\\_cron=1594458026.0151329040527343750000](http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/06/12/new-draft-bill-presented-in-germany-for-ratification-of-the-upca/?doing_wp_cron=1594458026.0151329040527343750000) (dostęp: 3.05.2021 r.).

porozumienia JSP, jednak 18.12.2020 r. do Niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego wpłynęły dwie kolejne skargi konstytucyjne. W styczniu 2021 r. Federalny Sąd Konstytucyjny zwrócił się do prezydenta o wstrzymanie się z podpisaniem porozumienia JSP. Wpływ kolejnych skarg konstytucyjnych może spowodować dalsze opóźnienie wejścia w życie porozumienia JSP, gdyż rozpatrywanie ich prawdopodobnie zajmie przynajmniej kilka miesięcy (jeżeli nie lat – rozpoznanie poprzednich skarg konstytucyjnych zajęło mniej więcej 3 lata)<sup>11</sup>.

W Polsce sądy ds. IP przybrały postać odrębnych jednostek organizacyjnych (wydziałów) utworzonych w ramach sądownictwa powszechnego. Do ich kompetencji należy rozstrzyganie spraw IP w jak najszerszym zakresie – wyznacznikiem jest tu pojęcie własności intelektualnej.

Pojęcie to ustawodawca rozumie w znaczeniu zasadniczo zgodnym z art. 2 pkt viii Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 14.07.1967 r.<sup>12</sup>, tj. jako 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 wszelkich innych praw dotyczących działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej. Intencją ustawodawcy jest ujęcie w sprawach własności intelektualnej także spraw związanych z dobrami osobistymi (zwłaszcza wizerunkiem). W przypadku ochrony dóbr osobistych do właściwości sądów IP będą należały te sprawy, w których występuje związek ochrony z komercyjnym wykorzystaniem dobra osobistego lub z działalnością naukową, lub wynalazczą podmiotu, który poszukuje ochrony prawnej. Dotyczy to spraw, w których powód

<sup>11</sup> Zob. <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/01/13/german-ratification-of-unified-patent-court-agreement-put-on-hold/> (dostęp: 28.05.2021 r.).

<sup>12</sup> Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie 14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49).

żąda ochrony o charakterze wyłącznie majątkowym, jak też o charakterze wyłącznie niemajątkowym, czy też zgłasza w jednym postępowaniu oba rodzaje roszczeń (tj. zarówno roszczenie o charakterze majątkowym, jak i roszczenie o charakterze niemajątkowym)<sup>13</sup>.

Zmianę wprowadzoną w polskim systemie prawnym należy ocenić jako pozytywną dla systemu sądownictwa. Do należytego rozpoznawania spraw IP konieczne jest zagwarantowanie właściwego wyszkolenia sędziów oraz zapewnienia im możliwości uzyskania niezbędnego doświadczenia, dzięki któremu będą oni znać problemy związane z własnością intelektualną. Warto dodać, że nowe przepisy wymagają również, aby strony w sprawach dotyczących własności intelektualnej były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników: adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych. W założeniu powinno to wpłynąć na szybkość i efektywność postępowań w sprawach IP.

Ponadnarodowa tendencja do tworzenia wyspecjalizowanych sądów ds. IP, jakkolwiek cieszy się przychylnością wśród praktyków prawa IP, nie oznacza jednak bezkrytycznej akceptacji wprowadzanych rozwiązań. Wyspecjalizowane sądy ds. IP mają zarówno zalety, jak i wady.

Wśród zalet tych sądów wymienia się potencjalną poprawę szybkości i wydajności obsługiwanie spraw dotyczących IP, a także gwarancję rozstrzygania ich w sposób fachowy. W przypadku spraw IP szybkość wydawania rozstrzygnięć sądowych ma znaczenie szczególne. Bardzo często sięga się w tych sprawach do instytucji zabezpieczenia roszczenia pozwalającej na zastosowanie środków tymczasowych w celu natychmiastowego zapobieżenia naruszaniu praw IP. Wyspecjalizowane sądy sprzyjają także spójności oraz przewidywalności orzecznictwa.

Przeciwnicy wyspecjalizowanych sądów wskazują natomiast na to, że założenie i utrzymywanie takich sądów może się wiązać z wysokimi kosztami. Ponadto niewielkie grono sędziów rozpoznających sprawy IP

---

<sup>13</sup> Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego..., IX kadencja, druk sejm. nr 45, s. 5 i n.

i spotykających się często z tymi samymi pełnomocnikami może być mniej obiektywne w rozstrzyganiu spraw. Wreszcie, specjalizacja sądów może także sprzyjać hamowaniu wymiany pomysłów i doświadczeń z sędziami rozpoznającymi sprawy z innych dziedzin, nie wspominając o utrwalaniu negatywnych praktyk lub błędów.

Doświadczenia krajów, w których funkcjonują już wyspecjalizowane sądy ds. IP, pokazują, że najlepsze efekty dla jakości sądownictwa uzyskano dzięki następującym działaniom:

- mianowaniu sędziów o reprezentatywnym poziomie wiedzy specjalistycznej w odpowiednich dziedzinach;
- zapewnieniu sędziom możliwości dalszego kształcenia i szkolenia, a dzięki temu śledzenia ewolucji własności intelektualnej, sporów dotyczących IP oraz innych ważnych koncepcji prawnych i zmian wykraczających poza prawo IP;
- ustanowieniu systemu, w którym odwołania od orzeczeń wyspecjalizowanych sądów ds. IP rozpoznawane są przez sądy niewyspecjalizowane – gdyż pozwala to na zapewnienie zgodności orzeczeń dotyczących spraw IP z ogólnymi zasadami prawnymi.

Nowy model rozpoznawania spraw własności intelektualnej wprowadzony w polskim porządku prawnym obejmuje zarówno system wyspecjalizowanego sądownictwa, jak i szczególne środki prawne podyktowane specyfiką spraw IP. Ograniczenie liczby sądów rozpoznających sprawy IP do kilku w skali kraju oraz obsadzenie ich odpowiednio przeszkolonymi sędziami może się przyczynić do tego, że sprawy IP będą rozpatrywane na odpowiednim poziomie merytorycznym, co nie było dotychczas regułą. Zarazem w pewnym sensie taki model sądownictwa w polskim porządku prawnym funkcjonował już dla spraw wspólnotowych znaków towarowych (znaków unijnych) oraz wzorów wspólnotowych, o których orzekano w wyspecjalizowanym wydziale warszawskiego sądu okręgowego (XXII Wydział). Rozwiązanie to sprawdziło się w praktyce.

Warto wspomnieć, że praktycznie do ostatnich dni przed wejściem w życie omawianej w niniejszym komentarzu nowelizacji (1.07.2020 r.) nie było pewne, czy wyspecjalizowane sądy zostaną uruchomione, gdyż dopiero

29.06.2020 r. wydano rozporządzenia przekazujące sprawy IP wybranym sądom, po czym rozpoczęto tworzenie odpowiednich wydziałów oraz wyznaczanie zasiadających w nich sędziów. Jak się później okazało, niejedyn sędzia musi obecnie łączyć rozpoznawanie spraw IP oraz spraw w innych wydziałach. Wciąż trwa proces kształcenia sędziów orzekających w sprawach własności intelektualnej – szkolenia prowadzone są m.in. przez ekspertów Urzędu Patentowego RP.

Jakość sądownictwa IP w Polsce w dużej mierze zależy także od przepisów dotyczących samej procedury. O ile założenia leżące u podstaw rozwiązań proceduralnych wprowadzanych nowelizacją spotykają się z ogólną aprobatą, o tyle ich szczegóły pozostawiają już wiele do życzenia. Liczne przepisy zreagowane zostały w sposób co najmniej niespójny lub prawdopodobnie nie doczekają się regularnego zastosowania. Poza tym generalnie nowe środki prawne korzystniej kształtują sytuację prawną uprawnionego z prawa IP niż naruszydela. Uprawnieni będą jednak mogli cieszyć się z takiego ukształtowania przepisów jedynie w przypadku sprawnego i przewidywalnego funkcjonowania sądów. Wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie będą z kolei działać raczej na korzyść naruszydela. Praktyka pokaże, na ile wprowadzone uregulowania ustrojowe i proceduralne, dotychczasowe i przyszłe doświadczenia sądów oraz działania stron postępowania przyczynią się do powstania w polskim porządku prawnym nowoczesnego i harmonijnego systemu ochrony praw własności intelektualnej.

# USTAWA

z dnia 17 listopada 1964 r.

## Kodeks postępowania cywilnego

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575; zm.: Dz.U. z 2020 r.  
poz. 1578; z 2021 r. poz. 11, poz. 1090, poz. 1177)

(wyciąg)



CZĘŚĆ PIERWSZA

## **Postępowanie rozpoznawcze**

KSIĘGA PIERWSZA

### **Proces**

(...)

TYTUŁ IV

### **Strony**

(...)



## DZIAŁ V

# Pełnomocnicy procesowi

(...)

**Art. 87.** [Rozszerzenie uprawnień rzeczników patentowych]

**§ 1.** Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

(...)

- 1. Dotychczasowe uprawnienia rzeczników patentowych w postępowaniu cywilnym.** Do 1.07.2020 r. rzecznicy patentowi mogli reprezentować strony wyłącznie w postępowaniach w sprawach własności przemysłowej, a więc w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 p.w.p. Były to sprawy dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz projektów racjonalizatorskich. W innych sprawach dotyczących praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, praw pokrewnych)

lub zasad uczciwej konkurencji udział rzecznika patentowego był co do zasady wyłączony.

2. Na gruncie takiego stanu prawnego wątpliwości budził udział rzeczników patentowych jako pełnomocników w sprawach, w których dochodziło do kumulacji podstaw ochrony prawnej<sup>1</sup>, np. spraw łączących ochronę na podstawie któregoś z praw własności przemysłowej (np. wzór przemysłowy) z ochroną prawnoautorską lub opartą na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wątpliwości te każdorazowo oceniał sąd *ad casu*, z reguły dopuszczając udział rzeczników patentowych jako pełnomocników w takich mieszanych sprawach<sup>2</sup>. Nowela z 13.02.2020 r., zgodnie z jej uzasadnieniem, miała rozproszyć wątpliwości dotyczące reprezentacji<sup>3</sup> właśnie w sprawach, w których dochodzi do kumulacji podstaw ochrony prawnej. Rozszerzenie uprawnień rzeczników patentowych wprowadzone nowelą z 13.02.2020 r. ma jednak szerszy skutek. Nowela ta przyznaje rzecznikom patentowym uprawnienia do reprezentacji stron nie tylko w sprawach mieszanych, ale też w sprawach, w których kumulacja podstaw ochrony w ogóle nie zachodzi<sup>4</sup>, a więc które nie zawierają żadnego komponentu chronionego na podstawie własności przemysłowej.

3. **Rozszerzenie uprawnień rzeczników patentowych.** Od 1.07.2020 r. rzecznicy patentowi mogą reprezentować strony w rozszerzonej puli spraw, tj. we wszystkich sprawach własności intelektualnej w rozumieniu art. 479<sup>89</sup> § 1 k.p.c. (sprawy własności intelektualnej *sensu stricto*) i art. 479<sup>89</sup> § 2 k.p.c. (sprawy własności intelektualnej *sensu largo*), a więc

<sup>1</sup> Kumulacja podstaw prawnych lub wielość roszczeń opartych na różnych podstawach prawnych stanowią cechy charakterystyczne sporów z szeroko rozumianej dziedziny własności intelektualnej.

<sup>2</sup> Wyrazem tych wątpliwości jest powołana w uzasadnieniu nowelizacji uchwała z 26.07.2017 r., III CZP 26/17, OSNC 2018/4, poz. 37, w której Sąd Najwyższy wskazał, że w sprawie o mieszanym charakterze, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, chronionego jednocześnie jako przedmiot własności przemysłowej, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy.

<sup>3</sup> Niewłaściwa reprezentacja niesie doniosłe konsekwencje, powodując nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.).

<sup>4</sup> Np. sprawy nieuczciwej konkurencji dotyczące wyłącznie ograniczania dostępu do rynku, sprawy obejmujące wyłącznie prawa autorskie lub pokrewne.

także w sprawach dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, baz danych, odmian roślin, zasad uczciwej konkurencji i w niektórych sprawach z zakresu dóbr osobistych. Warunkiem nie jest już występowanie kumulacji z prawem chronionym na podstawie Prawa własności przemysłowej.

4. Nowela zrównuje uprawnienia adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych we wszystkich sprawach własności intelektualnej. Rzecznicy patentowi mogą reprezentować strony we wszystkich tego typu sprawach, we wszystkich instancjach, a także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym (art. 87<sup>1</sup> § 1 k.p.c.).
5. Oczywiście rzecznicy patentowi nie mogą reprezentować stron w sprawach, które wykraczają poza definicję sprawy własności intelektualnej określoną w art. 479<sup>89</sup> § 1 i 2 k.p.c., a zatem np. w sprawach dóbr osobistych, które nie są wykorzystywane w celach komercyjnych, i dóbr osobistych niezwiązanych z działalnością naukową lub wynalazczą.
6. **Wstąpienie rzecznika patentowego do spraw wszczętych i niezakończonych w danej instancji lub przed Sądem Najwyższym przed 1.07.2020 r.** Nowela z 13.02.2020 r. nie rozstrzyga wprost, czy rzecznicy patentowi mogą wstąpić do spraw, w których dotychczas nie mieli uprawnień do reprezentacji, jeśli są one w toku, czy przeciwnie – mogą reprezentować strony wyłącznie w nowych postępowaniach, wszczynanych od 1.07.2020 r. w danej instancji lub przed Sądem Najwyższym. Kwestia ta, zwłaszcza w początkowym okresie po wejściu w życie noweli, może pozostawać aktualna.
7. Należy opowiedzieć się za niedopuszczalnością wstąpienia rzecznika patentowego do toczących się postępowań, w których dotychczas rzecznik patentowy nie mógł być pełnomocnikiem (np. wstąpienie do toczącej się sprawy dotyczącej wyłącznie praw autorskich). Przepis rozszerzający uprawnienia rzeczników patentowych nie został co prawda umieszczony w nowym dziale IVg (którego przepisów, zgodnie z art. 22 ust. 2 noweli z 13.02.2020 r., nie stosuje się w sprawach wszczętych i niezakończonych w danej instancji lub przed Sądem Najwyższym), ale w przepisach

ogólnych. Niemniej jednak pojęcie sprawy własności intelektualnej, w której rzecznik patentowy uzyskał nowe uprawnienia, zostało zdefiniowane właśnie w dziale IVg (art. 479<sup>89</sup> § 1 i 2 k.p.c.).

8. Ponadto zakres, w jakim rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym, nie jest wyznaczony samodzielnie przez art. 87 § 1 k.p.c., ale przez art. 9 u.r.p.<sup>5</sup> Zgodnie z nowo dodanym do niego pkt 1a rzecznik patentowy może występować w charakterze pełnomocnika również „w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej innych niż sprawy własności przemysłowej”. Skoro w przepisie wskazano na reprezentację „w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej”, to należy rozumieć, że chodzi jedynie o reprezentację w postępowaniach toczących się według przepisów nowego działu IVg. A tych nie stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych w danej instancji lub przed Sądem Najwyższym.
9. Oznacza to, że rzecznik patentowy będzie mógł włączyć się do takich spraw dopiero w kolejnej instancji (np. składając apelację, odpowiedź na apelację) lub w postępowaniu przed Sądem Najwyższym (np. składając skargę kasacyjną, odpowiedź na skargę kasacyjną).
10. **Ocena regulacji.** Można mieć wątpliwości, czy rozszerzenie uprawnień procesowych rzeczników patentowych na wszystkie sprawy własności intelektualnej, a nie tylko te, w których dochodzi do kumulacji podstaw ochrony z prawami własności przemysłowej, stanowi realizację postulatu wyrażonego w uzasadnieniu projektu noweli z 13.02.2020 r. Umożliwienie rzecznikom patentowym reprezentacji stron w tak szerokiej kategorii spraw to poza niewątpliwym sukcesem także wyzwanie dla tego samorządu. Z pewnością jednak rozszerzenie uprawnień rzeczników patentowych wypełnia postulat pewności prawa w kontekście skutków procesowych nieprawidłowego reprezentowania i z tego punktu widzenia należy ocenić je pozytywnie.

---

<sup>5</sup> Ustawa z 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 944 ze zm.).

**Art. 87<sup>1</sup>. [Przymus adwokacko-radcowski]**

§ 1. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności intelektualnej także przez rzeczników patentowych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego oraz gdy stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w sprawach własności intelektualnej rzecznik patentowy.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy zastępstwo procesowe Skarbu Państwa albo państwowej osoby prawnej jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

**Art. 87<sup>2</sup>. [Przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski]**

§ 1. W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych. Przepisy art. 87<sup>1</sup> § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w postępowaniu, w którym wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych.

§ 3. Sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązku zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa. Zwolnienie może nastąpić w każdym stanie sprawy, w tym także na wniosek strony złożony w piśmie procesowym.

§ 4. W sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również

**przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.**

1. **Przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski.** Postępowanie w sprawach własności intelektualnej to kolejny w systemie prawa procesowego cywilnego przypadek obligatoryjnego zastępstwa stron przez profesjonalnych pełnomocników. Obligatoryjne zastępstwo obowiązuje:
  - a) w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i przy podejmowaniu przed sądem niższej instancji czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym (art. 87<sup>1</sup> § 1 k.p.c.);
  - b) w postępowaniu grupowym, regulowanym ustawą z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w którym obowiązek zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego występuje po stronie powodowej (art. 4 ust. 4 tej ustawy);
  - c) w postępowaniu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. (art. 578<sup>2</sup> k.p.c.).
2. **Przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski jako zasada.** Przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski (dalej: **przymus adwokacki** lub **przymus**) jest zasadą w każdym postępowaniu w sprawie własności intelektualnej. Z tego powodu, choć nie wynika to wprost z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, należy uznać, że przymus obowiązuje w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej zarówno przed sądem pierwszej, jak i II instancji. Obowiązuje także w postępowaniach dotyczących wszystkich środków, o których mowa w art. 479<sup>96</sup>–479<sup>121</sup> k.p.c. (zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji). Niezależnie od powyższego wymóg zastępstwa obowiązuje w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, przy czym inna jest jego podstawa prawna (art. 87<sup>1</sup> k.p.c.).
3. **Sprawy majątkowe.** Przymus adwokacki obowiązuje we wszystkich sprawach majątkowych (tj. sprawach dotyczących roszczeń majątkowych), w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł (art. 87<sup>2</sup> § 2 k.p.c.). Roszczeniem majątkowym (niepieniężnym) będzie

np. roszczenie o zaniechanie naruszeń praw ze znaku towarowego czy majątkowych praw autorskich, roszczenie o zaniechanie działań stawiących czyny nieuczciwej konkurencji<sup>6</sup>, roszczenie o usunięcie skutków ww. naruszeń lub działań. Roszczeniem majątkowym (pieniężnym) będzie z kolei np. roszczenie odszkodowawcze, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści czy zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny. Ustawodawca, wprowadzając próg wartości przedmiotu sporu determinujący przymus, częściowo uwzględnił uwagi zgłaszane w trakcie prac nad nowelą, że w grupie spraw zdefiniowanych w art. 479<sup>89</sup> k.p.c. są także proste sprawy o zapłatę niewielkich sum, a przymus adwokacki niewspółmiernie zwiększyłby koszty prowadzenia takich postępowań. Kryterium wartości przedmiotu sporu w sprawach własności intelektualnej nie wydaje się jednak co do zasady adekwatnym wyznacznikiem stosowania przymusu.

- 4. Sprawy niemajątkowe.** Przymus adwokacki obowiązuje we wszystkich sprawach niemajątkowych (tj. sprawach dotyczących roszczeń niemajątkowych). Tytułem przykładu roszczeniem niemajątkowym będzie roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenie o usunięcie skutków i roszczenie o złożenie oświadczenia dochodzone w przypadku naruszenia osobistych praw autorskich<sup>7</sup>. Przymus obowiązuje także w postępowaniach, których przedmiotem jest wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego, wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego lub wniosek mający na celu wezwanie do udzielenia informacji (art. 479<sup>96</sup>–479<sup>121</sup> k.p.c.), niezależnie od tego, czy toczą się przed wszczęciem postępowania głównego (co może dotyczyć zabezpieczenia środka dowodowego lub wezwania do udzielenia informacji), czy w jego trakcie. Jeżeli roszczenie o charakterze niemajątkowym dochodzone jest obok roszczenia majątkowego, którego wartość nie przekracza 20 000 zł, roszczenie niemajątkowe „determinuje” przymus w całym postępowaniu.

<sup>6</sup> Zob. np. D. Flisak, *Określanie wartości przedmiotu sporu – uwagi w świetle roszczeń o zaniechanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji*, M. Praw. 2010/17, oraz wskazane tam orzecznictwo i literatura.

<sup>7</sup> Np. M. Wyrwiński [w:] *Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* [w:] *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021, komentarz do art. 78.

5. **Sprawy, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu.** Przymus obowiązuje także w sprawach, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu w chwili ich wszczęcia (a zatem w których następuje ustalenie opłaty tymczasowej na podstawie art. 15 u.k.s.c.).
6. **Zmiana wartości przedmiotu sporu w sprawie majątkowej.** Sąd może sprawdzić wartość przedmiotu albo przed doręczeniem pozwu pozwanemu (art. 25 § 1 k.p.c.), co w sprawach własności intelektualnej należy do sytuacji rzadkich, albo później, na zarzut pozwanego zgłoszony po doręczeniu pozwu przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 25 § 2 k.p.c.). Jeśli sąd sprawdzi wartość przedmiotu sporu, a sprawdzenie doprowadzi do ustalenia wartości przedmiotu sporu powyżej kwoty 20 000 zł, aktualizuje się przymus adwokacki. W tej sytuacji, gdy powód wniósł pozew samodzielnie, wydaje się, że sąd najpierw rozpocznie postępowanie naprawcze (art. 130 § 1 k.p.c.), tj. wezwie powoda do ustanowienia pełnomocnika albo do złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, albo do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązkowego zastępstwa, informując jednocześnie, dlaczego zaktualizował się przymus adwokacki. Następnie sąd doręczy postanowienie w przedmiocie sprawdzenia wartości przedmiotu sporu i postanowienie ustalające nową wartość przedmiotu sporu pełnomocnikowi (lub stronie, jeśli uzyskała zwolnienie z obowiązkowego zastępstwa) (niemniej jednak zob. uwagi dotyczące skutków niezachowania przymusu, pkt 12 poniżej).
7. **Rozszerzenie powództwa w sprawie majątkowej.** W sprawach własności intelektualnej, które nie są sprawami gospodarczymi (zob. komentarz do art. 479<sup>91</sup> k.p.c.), możliwe jest rozszerzenie powództwa (art. 193 k.p.c.). Jeśli na skutek rozszerzenia powództwa wartość przedmiotu sporu w sprawie majątkowej przekroczy 20 000 zł, aktualizuje się przymus adwokacki. Pismo rozszerzające powództwo powinno być sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli strona działała samodzielnie, wydaje się, że sąd powinien stosować procedurę podobną do wykorzystywanej w przypadku zaktualizowania się przymusu na skutek sprawdzenia wartości przedmiotu sporu (art. 25 § 2 k.p.c.), tj. powinien wezwać do sporządzenia pisma rozszerzającego powództwo przez pełnomocnika albo do złożenia przez stronę wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,

albo do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązkowego zastępstwa, informując, dlaczego zaktualizował się przymus adwokacki (niemniej jednak zob. uwagi dotyczące skutków niezachowania przymusu, pkt 12 poniżej).

**8. Połączenie spraw majątkowych do wspólnego rozpoznania.** Wątpliwości co do stosowania przymusu adwokackiego może wywołać połączenie do wspólnego rozpoznania kilku spraw majątkowych tej samej osoby (art. 219 k.p.c.), w których po połączeniu „łączna” wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł. W judykaturze i doktrynie utrwalone jest jednak zapatrywanie, że połączenie spraw podyktowane względami technicznymi i ekonomią procesową nie pozbawia połączonych spraw ich odrębności, a więc i wartość przedmiotu sporu nie podlega sumowaniu<sup>8</sup>. Połączenie do wspólnego rozpoznania takich spraw nie będzie zatem prowadzić do aktualizacji przymusu adwokackiego.

**9. Postępowanie przed sądem II instancji.** Nie jest jasne, na jakich zasadach przymus adwokacki obowiązuje w postępowaniu przed sądami II instancji. Przede wszystkim z przepisów nie wynika, jak stosować przymus w sprawach majątkowych, tj. czy należy się kierować wartością przedmiotu zaskarżenia czy wartością przedmiotu sporu, która niejako „zakotwicza przymus” do zakończenia sprawy, bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. Ma to znaczenie przy wnoszeniu środków zaskarżenia. Za przykład weźmy sprawę o zapłatę odszkodowania za bezprawne korzystanie ze wzoru przemysłowego. Wartość przedmiotu sporu w sprawie wynosi 50 000 zł. Powództwo uwzględnilo częściowo, tj. co do kwoty 40 000 zł, a częściowo, tj. co do kwoty 10 000 zł, oddalono. Powstaje pytanie, czy powód, chcąc zaskarżyć wyrok w zakresie, w jakim powództwo oddalono, może wnieść apelację samodzielnie, czy musi być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Otóż art. 87<sup>2</sup> § 2 k.p.c., wyłączający stosowanie przymusu z mocy prawa, nie odwołuje się do „wartości przedmiotu

<sup>8</sup> Zob. np. A. Zieliński [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. A. Zieliński, Warszawa 2017, komentarz do art. 219 k.p.c., a także np. wyrok SN z 22.09.1967 r., I CR 158/67, OSNC 1968/6, poz. 105; postanowienia SN: z 6.12.1973 r., I PZ 71/73, LEX nr 7351; z 13.09.2006 r., II PZ 31/06, OSNP 2007/19–20, poz. 280, i z 28.02.2013 r., IV CSK 719/12, LEX nr 1314439; wyrok SN z 19.12.2008 r., II CSK 267/08, LEX nr 520014.

zaskarżenia” (jak wprost np. art. 126<sup>1</sup>, art. 398<sup>2</sup> § 1 k.p.c.), ale do „wartości przedmiotu sporu”. Wydaje się więc, że w takiej sytuacji apelacja musi być wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika. Aktualne brzmienie przepisu powoduje, że miernikiem wyznaczającym konieczność stosowania przymusu w sprawach majątkowych w postępowaniu przed sądem II instancji pozostaje cały czas wartość przedmiotu sporu (a nie zaskarżenia).

10. **Mediacja i postępowanie pojednawcze.** Przymus nie obowiązuje w postępowaniu mediacyjnym (art. 183<sup>1</sup> i n. k.p.c.) ani pojednawczym (art. 184 i n. k.p.c.).
11. **Postępowanie egzekucyjne.** Przymus nie obowiązuje w postępowaniu egzekucyjnym (prowadzonym przez sąd lub komornika), które zmierza do wykonania orzeczenia zapadłego w sprawie własności intelektualnej (np. postępowanie egzekucyjne zmierzające do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego, postępowanie egzekucyjne zmierzające do wykonania wyroku zapadłego w sprawie własności intelektualnej w postępowaniu głównym).
12. **Skutki niezachowania przymusu.** Nowe przepisy nie określają skutków braku obowiązkowej reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. Należy więc rozważyć dwie możliwości.
13. Pierwsza przewiduje, że sąd w przypadku braku obowiązkowej reprezentacji przeprowadzi tzw. postępowanie naprawcze z art. 130 § 1 k.p.c. Oznaczałoby to, że pismo procesowe (np. pozew, rozszerzenie powództwa, odpowiedź na pozew) bez podpisu profesjonalnego pełnomocnika dotknięte jest brakiem formalnym, a zatem nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. W konsekwencji przewodniczący powinien wezwać stronę (zarządzeniem) do usunięcia braków formalnych w terminie tygodniowym (art. 130 § 1 k.p.c.), tj. do sporządzenia pisma przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, względnie do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązkowego zastępstwa (którym jednak sąd nie jest związany) albo do złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Dopiero

w razie bezskutecznego upływu terminu na dokonanie tych czynności sąd powinien zarządzić zwrot pisma (art. 130 § 2 k.p.c.). Prawidłowość tej koncepcji zdaje się potwierdzać brzmienie art. 130 § 5 k.p.c. (wskazujące na sankcję w postaci zwrotu pisma bez wzywania do usunięcia braków), który referuje wyłącznie do art. 87<sup>1</sup> k.p.c. (przymusu przed Sądem Najwyższym), a nie do art. 87<sup>2</sup> k.p.c. (przymusu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej). Potwierdza to zamiar ustawodawcy celowego zróżnicowania skutków braku fachowej reprezentacji w zależności od postępowania (inne przed Sądem Najwyższym i inne, łagodniejsze, w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej).

14. Druga przewiduje, że w przypadku braku zachowania obowiązkowej reprezentacji do skutków uchybienia znajduje zastosowanie, na zasadzie analogii, przepis art. 130 § 5 k.p.c. regulujący sytuację pism składanych do Sądu Najwyższego. W tym wypadku sąd powinien zarządzić zwrot pisma procesowego, np. pozwu czy odpowiedzi na pozew, bez wzywania do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej<sup>9</sup>. Zastosowanie „postępowania naprawczego” z art. 130 § 1 k.p.c. wobec pism wniesionych z naruszeniem przymusu adwokackiego wydaje się trudne do pogodzenia z istotą przymusu, a charakter wady wyklucza wszczęcie postępowania naprawczego<sup>10</sup>. Niezachowanie przymusu i wniesienie pisma przez stronę zamiast pełnomocnika nie jest przecież tym samym co brak podpisu pełnomocnika pod pismem. Argumentu przemawiającego za stosowaniem w takiej sytuacji sankcji z art. 130 § 5 k.p.c. dostarcza także orzecznictwo

<sup>9</sup> Takie stanowisko przynajmniej na początku obowiązywania nowych przepisów zajmowała M. Rejda, *Obowiązkowy udział fachowych pełnomocników w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. Komentarz praktyczny do art. 87<sup>2</sup> k.p.c.*, LEX 2020, wskazując na konieczność stosowania w sprawach własności intelektualnej art. 130 § 5 k.p.c. *per analogiam*. Autorka podkreśla, że zastosowanie instytucji usuwania braków formalnych wobec pism wniesionych z naruszeniem rygoru przymusu adwokacko-radcowsko-rzecznikowskiego nie jest zasadne z uwagi na istotę instytucji przymusu, która wyraża się w pozbawieniu strony zdolności postulacyjnej.

<sup>10</sup> W tym kontekście zob. np. postanowienia SN: z 5.01.1998 r., II UZ 119/97, OSNAPiUS 1998/23, poz. 696; z 8.01.1998 r., II CZ 154/97, OSNC 1998/7–8, poz. 122, z glosą A. Zielińskiego, „Palestra” 1999/3–4, s. 226; z 9.01.1998 r., I CKN 334/97, OSNC 1998/7–8, poz. 126; z 16.04.1998 r., I CKN 776/97, „Wokanda” 1998/7, s. 8, i z 7.03.2000 r., IV CZ 12/00, OSNC 2000/9, poz. 165; uchwała SN (7) z 16.11.2004 r., III SPP 42/04, OSNP 2005/5, poz. 71.