

Sygn. akt I AGz 46/21

## POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Gulczyńska

Sędziowie: Elżbieta Fijałkowska

Małgorzata Goldbeck-Malesińska

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) **Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.**

przy udziale **Spółdzielni (...) z siedzibą w B.**

o zaniechanie i zniszczenie

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z 13 stycznia 2021 r., sygn. akt XXIV GW 99/20,

postanawia:

1. **oddalić zażalenie;**

2. **zasądzić od powódki na rzecz pozwanej 840 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.**

Elżbieta Fijałkowska Małgorzata Gulczyńska Małgorzata Goldbeck-Malesińska

I AGz 46/21

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 13 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. zawiesił postępowanie prowadzone z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko Spółdzielni (...) z siedzibą w B. o zaniechanie bezprawnego używania wskazanych w pozwie znaków towarowych w postaci owijek i opakowania do cukierków typu krówka do czasu prawomocnego zakończenia toczących się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej postępowań:

- o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny (...) wpisanego do rejestru znaków towarowych pod nr R. (...) (sygn. akt Sp.190.2019);
- o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny (...) wpisanego do rejestru znaków towarowych pod nr R. (...) (sygn. akt Sp.191.2019);

- o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny (...) wpisanego do rejestru znaków towarowych pod nr R. (...) (sygn. akt Sp.199.2019).

W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powódce przysługują prawa ochronne na zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej znaki towarowe o numerach prawa wyłącznego R. (...), R. (...) i R. (...). Znak R. (...) korzysta z pierwszeństwa z 12 października 2006 r., znak R. (...) korzysta z pierwszeństwa z 12 czerwca 2000 r., a znak R. (...) korzysta z pierwszeństwa z 31 października 1966 r. Znaki te zarejestrowano dla towarów w klasie 30 Klasyfikacji Nicejskiej, tj. dla wyrobów cukierniczych i słodczy. Przed Urzędem Patentowym RP toczą się sprawy z wniosków pozwanej, tj. sprawa oznaczona sygnaturą akt Sp.190.2019 o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy o numerze R. (...), sprawa oznaczona sygnaturą akt Sp.191.2019 o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy o numerze R. (...) oraz sprawa oznaczona sygnaturą akt Sp.199.2019 o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy o numerze R. (...).

Sąd Okręgowy wskazał, że decyzja o wygaszeniu prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter konstytutywny. Takie decyzje są wiążące dla sądu rozpoznającego sprawę o ochronę praw podmiotowych własności przemysłowej. Jeśli decyzja o przyznaniu prawa do znaku towarowego okazałaby się nieważna, na przykład na skutek jej późniejszego unieważnienia, powództwo winno ulec oddaleniu. Decyzja o unieważnieniu prawa ochronnego do znaku towarowego wywołuje bowiem skutek *ex tunc*. Stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu prawa ochronnego zmienia stan faktyczny sporu toczącego przed sądem powszechnym i eliminuje okoliczność polegającą na istnieniu prawa powoda, w obrębie którego miało dojść do naruszenia. Z tych względów rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego stanowi prejudykat dla sądu cywilnego.

W ocenie Sądu I instancji wynik wszczętych przed wniesieniem pozwu i toczących się przed Urzędem Patentowym RP spraw z wniosków Spółdzielni (...) z siedzibą w B. o unieważnienie prawa ochronnego na znaki towarowe o numerach

R. (...), R. (...), R. (...), na które powódce przysługują prawa ochronne, będzie miał wpływ na ocenę zasadności roszczeń powódki. Decyzja o unieważnieniu prawa ochronnego do znaku towarowego wywołuje skutek *ex tunc*, a zatem wyrok uwzględniający żądania powódki okazałby się wadliwy, gdyby jej prawa zostały unieważnione. Przekazanie orzekania o unieważnieniu znaku towarowego Urzędowi Patentowemu RP i szerokie określenie zakresu jego kognicji powoduje wyłączenie tych spraw z zakresu właściwości rzeczowej sądów powszechnych poza instytucją przewidzianą w art. 479<sup>122</sup> § 1 i 2 k.p.c. Sąd nie powinien rozstrzygać o ochronie praw ochronnych na znaki towarowe, gdy Urząd Patentowy RP nie zakończył jeszcze postępowania w sprawie ich unieważnienia. Zawieszenie niniejszego postępowania nie będzie skutkowało przedłużaniem procesu i nie wpłynie negatywnie na jakość uzyskanej przez powódkę ochrony prawnej.

Podstawą zaskarżonego rozstrzygnięcia był art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.

Zażalenie na to rozstrzygnięcie wniosła strona powodowa, w którym zaskarżyła przedmiotowe postanowienie w całości i zarzuciła mu naruszenie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. polegające na zawieszeniu postępowania ze względu na toczące się postępowania administracyjne przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego przez Sąd I instancji nie zależy od uprzedniej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a samo zawieszenia postępowania było niecelowe i w konsekwencji doprowadzi do zwłoki w merytorycznym rozpoznaniu powództwa ze szkodą dla powódki.

Żalący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz o zasądzenie na rzecz powódki kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Nadto wniósł o przeprowadzenie dowodu z załączonych do zażalenia dokumentów.

W odpowiedzi na zażalenie strona pozwana wniosła o jego oddalenie oraz o zasądzenie od powódki kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Dodatkowo, w związku z pojawieniem się – w ocenie strony pozwanej – nowych okoliczności faktycznych istotnych dla rozpoznania

zażalenia, wniosła o przeprowadzenie dowodu z załączonych do odpowiedzi na zażalenie dokumentów oraz o zwrócenie się przez Sąd do Urzędu Patentowego RP o uzyskanie wskazanych informacji.

Sąd odwoławczy z urzędu ustalił, że decyzją z 3 marca 2021 r. Kolegium Orzekające ds. Spornych Urzędu Patentowego RP stwierdziło wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy o numerze R. (...), a postępowania Sp.190.2019 i Sp.191.2019 nie zostały zakończone.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.**

Zażalenie okazało się nieuzasadnione.

Strona powodowa zarzuciła naruszenie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., wskazując, że rozstrzygnięcie postępowania nie zależy od decyzji urzędu Patentowego RP, a zawieszenie jest niecelowe i prowadzi do zwłoki w merytorycznym rozpoznaniu sprawy. Jest to założenie błędne.

Podstawą dochodzonych przez powódkę roszczeń jest art. 296 i art. 286 w zw. z art. 283 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U.2021.324 – dalej p.w.p.). Zgodnie z treścią wskazanych przepisów legitymowanym czynnie do wystąpienia z tego rodzaju powództwem jest podmiot uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgodnie z p.w.p. organem, który wydaje decyzje związane z udzieleniem/wygaszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest w Polsce Urząd Patentowy RP. Ustawodawca zdecydował się na wybór w tym zakresie drogi administracyjnej, a przy tym – co do zasady – wyłączone zostało postępowanie cywilne. Sąd cywilny uprawniony jest do badania istnienia lub nieistnienia prawa ochronnego na znak towarowy tylko w przypadku wytoczenia powództwa wzajemnego w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego, w trybie art. 479<sup>122</sup> § 1 k.p.c. Z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Strona powodowa wykazując podstawę swojego żądania wskazywała, że dysponuje prawami na znaki towarowe o numerach R. (...), R. (...) i R. (...), które zostały udzielone decyzjami Urzędu Patentowego RP. Od początku postępowania ich skuteczność – jako praw bezwzględnych – jest w toku niniejszej sprawy kwestionowana przez pozwaną. Sąd Apelacyjny ma na uwadze, że decyzja administracyjna o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy – na co wskazywała w zażaleniu powódka – korzysta z domniemania ważności. Jest to jednak domniemanie wzruszalne. W postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 296 p.w.p. i art. 286 p.w.p. można to czynić albo w powództwie wzajemnym, albo wykazując nieistnienie prawa ochronnego na znak, do czego stwierdzenia uprawniony jest Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu właściwego postępowania administracyjnego w drodze decyzji. W tym drugim przypadku wszczęcie postępowania o unieważnienie lub wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy przez Urzędem Patentowym RP ma charakter prejudycjalny w rozumieniu art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., a sąd cywilny będzie związany decyzją Urzędu Patentowego RP o wygaszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Wybór drogi administracyjnej, zamiast wytoczenia powództwa wzajemnego, nie może być traktowany za nadużycie przez pozwaną przysługujących jej praw.

Zawieszenie postępowania nie było także decyzją przedwczesną, skoro pozwana kwestionuje istnienie praw ochronnych, z których powódka wywodzi swoje roszczenia. Obecnie stwierdzono już wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny (...) wpisany do rejestru znaków towarowych pod nr R. (...). Toczą się jeszcze postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na dwa znaki towarowe (nr R. (...), sygn. akt Sp.190.2019 i R. (...), sygn. akt Sp.191.2019), a ewentualne decyzje pozytywne dla pozwanej wywołają skutek wsteczny.

Z powyższych względów, podzielając stanowisko Sądu I instancji, Sąd Apelacyjny uznał zażalenie powódki za niezasadne i na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. je oddalił. Mając powyższe na uwadze Sąd nałożył na powódkę – jako stronę przegrywającą postępowanie zażaleniowe w całości – obowiązek zwrotu kosztów postępowania odwoławczego na rzecz strony pozwanej, na które złożyły się jedynie koszty zastępstwa procesowego. W związku z tym

na podstawie § 8 pkt 19) w zw. z § 10 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800) zasądzono od powódki na rzecz pozwanej 840 zł.

SSA Elżbieta Fijałkowska SSA Małgorzata Gulczyńska SSA Małgorzata Goldbeck-Malesińska

***Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.***

***starszy sekretarz sądowy***

***Katarzyna Kaczmarek***