

KAMA CHLABICZ

Polska Akademia Nauk

POSTĘPOWANIE SPORNE PRZED URZĘDEM PATENTOWYM W PRZEDMIOCIE UNIEWAŻNIENIA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1. WSTĘP

Przedmiotem podjętych rozważań jest analiza postępowania sporne przed Urzędem Patentowym¹ w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, do którego mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego² w sprawach nieuregulowanych w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej³ jako ustawie szczególnej. Urząd Patentowy jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej, przy czym do jego zadań należy przede wszystkim udzielanie tytułów ochronnych, rozstrzyganie niektórych sporów z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prowadzenie rejestrów.

Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, gdyż jego przedmiot dotyczy zagadnień prawa publicznego i prywatnego, a mianowicie ogólnego postępowania administracyjnego oraz prawa własności przemysłowej, które stanowi dział prawa cywilnego – prawa na dobrach

¹ Dalej cyt. jako Urząd lub UP.

² Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 – dalej cyt. jako k.p.a.

³ Tekst jedn. z Dz.U. z 2017 r., poz. 776 – dalej cyt. jako p.w.p.

niematerialnych. Zasadniczym celem jest poddanie analizie aspektów administracyjnoprawnych postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w przedmiocie unieważnienia prawa z uwzględnieniem unormowań Kodeksu postępowania administracyjnego, które znajdują w tym obszarze odpowiednie zastosowanie oraz na regulacjach szczególnych zawartych przede wszystkim w ustawie – Prawo własności przemysłowej. W artykule skoncentrowano się na postępowaniu spornym w przedmiocie unieważnienia prawa jako postępowaniu, w którym rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego RP są najczęściej poddawane kontroli sądów administracyjnych. Uwzględniono zmiany przepisów wprowadzone ustawą z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej⁴, które weszły w życie od 15 kwietnia 2016 r.

Ponadto, jednym z zadań postawionych w pracy jest poddanie analizie pozycji i roli Urzędu Patentowego RP jako organu administracji publicznej w postępowaniach z zakresu własności przemysłowej oraz problematyce stosowania zasad postępowania administracyjnego przez ten organ, ich modyfikacji, jak również problematyce stosowania odpowiednio przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w tych postępowaniach. Podkreślono zwłaszcza, które z unormowań k.p.a. znajdują zastosowanie wprost, które ulegają modyfikacjom, a których nie stosuje się z uwagi na przepisy szczególne (*lex specialis*) z ustawy – Prawo własności przemysłowej.

2. POSTĘPOWANIE SPORNE W PRZEDMIOCIE UNIEWAŻNIENIA PRAWA – UWAGI OGÓLNE

Celem postępowania spornego jest rozstrzygnięcie sporów w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Specyfika postępowania spornego wiąże się z tym, że spory te mają charakter spraw cywilnych, które zasadniczo rozpoznają sądy powszechne. Z tego względu powierzenie tego rodzaju spraw do rozpoznania organowi administracji publicznej, tzn. UPRP, może budzić pewne kontrowersje. Jednakże za rozstrzygnięciem

⁴ Dz.U. z 2015 r., poz. 1615 dalej cyt. jako nowelizacja z 1 września 2015 r.

spraw spornych przez Urząd przemawiają przede wszystkim szczególnie, wyspecjalizowane kwalifikacje potrzebne do rozpoznawania spraw tej kategorii⁵. Postępowanie sporne normują trzy grupy przepisów: przepisy szczególne z Tytułu VII p.w.p., przepisy k.p.a. w związku z odesłaniem zawartym w art. 256 ust. 1 p.w.p. oraz przepisy postępowania cywilnego w sprawach związanych z kosztami postępowania (art. 256 ust. 2 p.w.p.)⁶.

Katalog spraw rozpoznawanych przez UP RP w trybie postępowania spornego ustawodawca określił w art. 255 ust. 1 p.w.p. Są to przede wszystkim sprawy dotyczące unieważnienia praw własności przemysłowej, sprawy wygaśnięcia tych praw, sprawy dotyczące udzielenia, cofnięcia licencji przymusowej oraz sprawy o stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego w przypadku, o którym mowa w art. 188 ust. 3 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy sporne na skutek wniesionego przez osobę uprawnioną, posiadającą interes prawny, wniosku (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) lub sprzeciwu, który został uznany przez uprawnionego za bezzasadny (art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p.). Należy zauważyć, że oba sposoby wszczęcia postępowania spornego wymagają określonej aktywności od osoby uprawnionej, w rezultacie postępowanie to nie może być wszczęte przez organ z urzędu⁷.

Decyzje w imieniu Urzędu wydają prowadzące postępowanie kolegia orzekające do spraw spornych (art. 255 ust. 2 p.w.p.). W skład kolegiów wchodzi zwykle po trzech ekspertów zatrudnionych w Urzędzie i upoważnionych do orzekania przez Prezesa UP RP. W sprawach wyjątkowo zawiłych możliwe jest rozszerzenie składu do pięciu ekspertów decyzją dyrektora Departamentu Orzecznictwa. Zgodnie z wyrokiem NSA z 8 października 2013 roku⁸, niedopuszczalne jest orzekanie przez ko-

⁵ A. SZEWC, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*², red. P. KOSTAŃSKI, Warszawa 2014, s. 1260.

⁶ A. SZEWC, [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, XIVA*, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2012, s. 230.

⁷ J. SIENCZYŁO-CHLABICZ, *Postępowanie sporne*, [w:] *System Prawa Handlowego, III: Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. E. NOWIŃSKA, K. SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA, Warszawa 2015, s. 894.

⁸ II GSK 875/12, «Legalis» nr 738550.

legium w składzie sprzecznym z ustawą czy bezpodstawne rozszerzenie bądź zmniejszenie składu w toku sprawy, nieprawidłowy skład skutkuje nieważnością wydanej decyzji administracyjnej⁹.

W sprawach zapadają decyzje Urzędu Patentowego, które mają charakter zarówno deklaratoryjny dotyczące stwierdzenia pewnych faktów, jak i charakter konstytutywny, np. unieważnienie patentu czy udzielenie licencji przymusowej. Co do zasady, w zakresie postępowania spornego, UP nie wydaje orzeczeń o charakterze zasądającym, a jedynie ustalające czy kształtujące. Sprawy o zasądzenie należą generalnie do kompetencji sądów powszechnych, wyjątkiem jest nakładanie przez UP RP obowiązku uiszczania opłat licencyjnych przez licencjobiorcę¹⁰.

Obowiązują dwa tryby unieważnienia prawa w świetle ustawy – Prawo własności przemysłowej:

- na wniosek określonych podmiotów oraz
- w drodze sprzeciwu na podstawie art. 246 p.w.p.

Unieważnienie prawa nie następuje nigdy z urzędu. Zarówno postępowanie wszczęte na podstawie wniosku, jak i postępowanie w drodze złożonego sprzeciwu prowadzone jest w trybie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym (art. 255 ust. 1 pkt 1 i 9 p.w.p.)¹¹.

3. POSTĘPOWANIE O UNIEWAŻNIENIE PRAWA NA WNIOSEK

W świetle ustawy – Prawo własności przemysłowej jednym z dwóch możliwych trybów unieważnienia prawa jest unieważnienie na wniosek podmiotu wymienionego w ustawie lub spełniającego wymienione w ustawie warunki. Krąg podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania spornego jest znacznie szerszy niż przy postępowaniu

⁹ A. MICHAŁAK, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. MICHAŁAK, Warszawa 2016, s. 696-697.

¹⁰ A. SZEWC, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*², red. P. KOSTAŃSKI, Warszawa 2014, s. 1267-1268.

¹¹ J. SIENCZYŁO-CHLABICZ, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, Warszawa 2013, s. 196-197.

zgłoszeniowym i rejestrowym przed Urzędem Patentowym, gdzie takie prawo przysługuje wyłącznie zgłaszającemu (art. 235 p.w.p.).

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że skuteczne złożenie wniosku o unieważnienie, tj. doprowadzenie do unieważnienia prawa wymaga wystąpienia jednocześnie:

- prawa, które ma być unieważnione i podmiotu, któremu to prawo służy;
- legitymowania się przez składającego wniosek interesem prawnym do jego złożenia;
- mieszczącej się w granicach ustawy podstawy prawnej z ustawy – Prawo własności przemysłowej, prowadzącej do unieważnienia prawa z rejestracji¹².

3.1. Legitymacja czynna w postępowaniu o unieważnienie prawa na wniosek

Stroną w postępowaniu o unieważnienie prawa na wniosek jest uprawniony z prawa wyłącznego oraz wnioskodawca domagający się unieważnienia prawa wyłącznego. Strony mogą działać przez pełnomocników, zgodnie z wyrokiem TK z 21 maja 2002 roku¹³, strony mogą być reprezentowane zarówno przez rzeczników patentowych, jak i adwokatów. Stosując odpowiednio art. 33 k.p.a. pełnomocnikiem może być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, niekoniecznie będąca zawodowym przedstawicielem, może to być także np. pracownik czy doradca prawny nieposiadający wykształcenia prawniczego¹⁴.

Legitymacja czynna do złożenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz patentu przysługuje każdemu, kto wykaże interes prawny w unieważnieniu prawa albo jest podmiotem szczególnym, wymienionym przez ustawodawcę. Prokurator Generalny lub Prezes UP mogą wystąpić z wnioskiem

¹² Wyrok NSA z 17 czerwca 2009 r., VI SA/Wa 1034/08, Legalis nr 286774.

¹³ Sygn. akt K 30/01, «OTK» Seria A 3/2002, poz. 32.

¹⁴ A. MICHAŁAK, *op. cit.*, s. 700.

o unieważnienie albo przystąpić do postępowania będącego w toku, mając na względzie interes publiczny¹⁵.

Należy zauważyć, że co do zasady wnioski nie należą do środków prawnych dostępnych dla wszystkich (*actio popularis*), gdyż możliwość jego skutecznego wniesienia jest ograniczona tylko do wyżej wymienionych podmiotów¹⁶. Wyjątek w stosunku do pozostałych dóbr własności przemysłowej stanowi regulacja dotycząca postępowania o unieważnienie na wniosek w prawie znaków towarowych. Stosownie do art. 164 ust. 1 p.w.p., po nowelizacji z 1 września 2015 r., wnioskodawca nie musi posiadać interesu prawnego we wszczęciu postępowania, nadając w ten sposób temu postępowaniu charakter *actio popularis*. Jedynie w przypadkach, gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, to z mocy art. 164 ust. 2 w zw. z 132¹ p.w.p., ogranicza się legitymację czynną tylko do osoby uprawnionego z wcześniejszego prawa.

Prokurator Generalny i Prezes UP mogą również przystąpić do już toczącego się postępowania o unieważnienie prawa, pod warunkiem istnienia przesłanki działania w interesie publicznym. Przez interes publiczny w unieważnieniu prawa wyłącznego rozumie się ochronę wolności przemysłowej, ograniczonej przez bezpodstawne udzielenie prawa z rejestracji, kiedy nie zostały spełnione przesłanki ochrony. Przykładem takiej sytuacji może być ograniczenie wolności gospodarczej przez pozostawienie w obrocie wzoru przemysłowego, który mimo niespełnienia ustawowych przesłanek uzyskał ochronę¹⁷.

3.2. Interes prawny w unieważnieniu prawa

Merytoryczne rozpatrzenie wniosku o unieważnienie prawa przez UP RP uwarunkowane jest posiadaniem interesu prawnego przez składającego wniosek. Po nowelizacji z 1 września 2015 r. wymóg posiadania interesu prawnego przez składającego wniosek o unieważnienie prawa

¹⁵ J. SIENŹCZYŁO-CHLABICZ, *Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, XIVB, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2012, s. 316-317.

¹⁶ A. MICHALAK, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. MICHALAK, Warszawa 2016, s. 249.

¹⁷ J. SIENŹCZYŁO-CHLABICZ, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa...*, s. 219.

dotyczy wszystkich dóbr własności przemysłowej oprócz znaków towarowych, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji. Ustawodawca odmiennie uregulował postępowanie z wniosku w zakresie praw ochronnych na znaki towarowe. Zgodnie z art. 164 ust. 1 p.w.p. w przypadkach niedopuszczalności udzielenia w zakresie prawa ochronnego na znak towarowy (wymienionych w art. 129¹ p.w.p.), uniezależniono wszczęcie postępowania od kwestii istnienia interesu prawnego i nadano temu postępowaniu charakter *actio popularis*. Z kolei w świetle art. 164 ust. 2 p.w.p., w przypadku, gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo omówione w art. 132¹ p.w.p., wnioskodawcą może być tylko uprawniony z tego prawa.

Pojęcie interesu prawnego nie zostało dotychczas zdefiniowane w przepisach p.w.p. W związku z odesłaniem z art. 256 ust. 1 p.w.p., sięga się do rozumienia tego pojęcia według doktryny prawa administracyjnego, w oparciu o art. 28 k.p.a., stanowiącego, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu swój interes prawny lub obowiązek¹⁸.

W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z dwoma teoriami dotyczącymi pojęcia interesu prawnego. Teoria subiektywna traktuje interes prawny jako pojęcie z dziedziny prawa procesowego. Według jej zwolenników samo przekonanie konkretnej osoby wystarcza do przyznania jej interesu prawnego. W świetle teorii obiektywnej, opierającej się na prawie materialnym, musi istnieć określony przepis chroniący interes danej osoby. W obecnym piśmiennictwie oraz orzecznictwie zdecydowanie dominuje teoria obiektywna. Interes prawny musi być konkretny, indywidualny i aktualny¹⁹. W doktrynie przyjmuje się, że in-

¹⁸ M. ZMMERMANN, *Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego*, [w:] *Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki*, Warszawa-Wrocław 1967, s. 440; J. KIEŁKOWSKI, *Sprawa administracyjna*, Kraków 2004, s. 51-52 oraz 115-116; por. wyroki NSA: z 10 sierpnia 2016 r., II GSK 114/15, Legalis nr 1512018; z 2 czerwca 2009 r., II GSK 978/08, «Legalis» nr 238204; z 5 lipca 2007 r., II GSK 92/07, «Legalis» nr 115537.

¹⁹ M. KULIKOWSKA, M. KRÓL, *Interes prawny wnioskodawcy w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy w praktyce stosowania sądownictwa administracyjnego*, «ZNSA» 1/2008, s. 38-39.

teres prawny wyraża się w możliwości skutecznego żądania zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby na podstawie powszechnie obowiązującego przepisu prawa. Pomiedzy sytuacją prawną danego podmiotu prawa a obowiązującą normą zachodzi związek tego rodzaju, że stosowanie tej normy ma bezpośredni wpływ w zakresie prawa materialnego na sytuację prawną tego podmiotu²⁰.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 10 sierpnia 2016 r.²¹, istotą interesu prawnego jest jego oparcie w prawie, podmiot legitymujący się interesem prawnym wywodzi swoje racje z konkretnej normy prawnej. Jeżeli jednak bezpośrednio zainteresowany nie może oprzeć swojego wniosku na powszechnie obowiązujących przepisach prawa, to znaczy że posiada on tylko interes faktyczny, który nie wystarcza do skutecznego wszczęcia postępowania o unieważnienie. W świetle wyroku WSA z 13 stycznia 2016 roku²² dla realizacji interesu prawnego niezbędne jest zastosowanie normy prawa materialnego, ta cecha odróżnia interes prawny od faktycznego, który nie znajduje uzasadnienia w obowiązującej normie prawnej. Wniosek o wszczęcie postępowania określa przedmiotowe i podmiotowe ramy postępowania.

Z punktu widzenia wszczęcia i prowadzenia postępowania istotne jest, aby przesłanka posiadania interesu prawnego była spełniona w momencie złożenia wniosku o unieważnienie. Jeżeli później, w toku postępowania, okoliczności uzasadniające posiadanie interesu prawnego odpadną, nie stanowi to okoliczności uzasadniającej umorzenie postępowania.

3.3. Przebieg postępowania

Warunkiem wszczęcia postępowania jest zgodnie z art. 255¹ ust. 1 p.w.p. złożenie pisemnego wniosku. Niezbędne elementy, które stanowią minimalną treść wniosku, ustawodawca zawarł w art. 255 ust. 3 p.w.p. tworząc katalog zamknięty. Każdy wniosek musi zawierać: oznaczenie stron i ich adresy; zwięzłe przedstawienie sprawy;

²⁰ H. KNYSIĄK-MOLCZYK, *Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym*, Kraków 2004, s. 19.

²¹ II GSK 114/15, «Legalis» nr 1512018.

²² VI SA/Wa 1848/15, «Legalis» nr 1471300.

wyraźnie określone żądanie; wskazanie podstawy prawnej; wskazanie środków dowodowych; podpis wnioskodawcy i datę. W świetle art. 255¹ ust. 4 p.w.p. do wniosku dołącza się odpisy wniosku dla każdej ze stron postępowania spornego, pełnomocnictwo, w sytuacji złożenia wniosku przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty²³.

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, przewidziano termin trzydziestodniowy na ich uzupełnienie pod rygorem umorzenia postępowania (art. 255¹ ust. 6 p.w.p.). Należy uznać, że szczególnie uregulowanie dotyczące konsekwencji nieusunięcia braków formalnych wniosku w postaci umorzenia postępowania za niesłuszne i nieuzasadnione. Według art. 105 k.p.a. przesłankami umorzenia postępowania jest jego bezprzedmiotowość bądź zgodne żądanie stron, jeśli nie jest ono sprzeczne z interesem społecznym. Ustawa – Prawo własności przemysłowej, w tym przepisy dotyczące postępowania spornego nie zawierają odmiennej regulacji przesłanek umorzenia postępowania, w związku z czym, zgodnie z odesłaniem z art. 256 ust. 1 p.w.p. zastosowanie odpowiednio mają przepisy k.p.a. Trzeba w tym wypadku zastanowić się, czy braki formalne wniosku mogą być utożsamiane z bezprzedmiotowością postępowania. W wyroku z 24 marca 2015 r. WSA w Warszawie²⁴, powołując się na J. Borowskiego²⁵, wskazał że bezprzedmiotowość postępowania ma miejsce, gdy wystąpi brak któregoś z elementów stosunku administracyjnego, tj. przedmiotu, podmiotu albo podstawy prawnej, w takiej sytuacji sąd umarza postępowanie w oparciu o art. 105 § 1 k.p.a. WSA również wskazał, że wniosek strony o wszczęcie postępowania określa przedmiotowe i podmiotowe ramy postępowania. Umorzenie postępowania jest orzeczeniem formalnym, kończącym postępowanie bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia. Możliwość umorzenia istnieje jedynie w razie uprzedniego wszczęcia postępowania, tzn. tylko w toku postępowania.

Co do zasady postępowanie sporne składa się z jawnej rozprawy, z której sporządza się protokół, wyjątek dotyczy wzoru użytkowego

²³ J. SIENIŃCZYŁO-CHLABICZ, *Postępowanie sporne...*, s. 897-898.

²⁴ IV SA/Wa 88/15, «Legalis» nr 1383926.

²⁵ J. BORKOWSKI, [w:] B. ADAMIAK, J. BOROWSKI, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, Warszawa 2006, s. 411.

lub wynalazku tajnego (art. 255⁵ ust. 1 p.w.p., 255⁶ ust. 1 p.w.p.). Zgodnie z art. 255⁵ ust. 2 p.w.p. jawność rozprawy może być także wyłączona w drodze postanowienia ze względu na informacje prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych, wyłączenie jawności nie dotyczy stron postępowania²⁶. Odnosząc się do pierwszego wyjątku od jawności rozprawy, w świetle art. 58 p.w.p. w związku z art. 100 ust. 1 p.w.p., w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe patentowanie wynalazków tajnych ani udzielanie praw ochronnych na tajne wzory użytkowe. Drugi wyjątek, ustanowiony w celu ochrony określonych przez przepisy szczególne informacji dotyczy danych osobowych oraz prawnie chronionych tajemnic, np. państwowych, gospodarczych, służbowych. Wyłączenie obecności na rozprawie oprócz tego, że nie odnosi się do stron postępowania, nie może dotyczyć także ich pełnomocników. Wyłączenie jawności z uwagi na informacje prawnie chronione może polegać na ograniczeniu przebywania na sali świadków, biegłych czy innych osób postronnych, a także na zakazie rejestrowania przebiegu rozprawy przez te osoby. Zakres wyłączenia jawności może być różny i zależy od kierującego rozprawą²⁷. Po przeprowadzeniu rozprawy Urząd rozstrzyga sprawę, co do zasady w formie decyzji administracyjnej (art. 255⁷ ust. 1 p.w.p.).

3.4. Decyzje UP w postępowaniu o unieważnienie na wniosek

Rozstrzygnięcie merytoryczne postępowania spornego, tak jak każdego innego postępowania administracyjnego, następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzja kończąca postępowanie ma charakter władczy i zewnętrzny. Rozstrzygnięcie podejmowane jest zwykłą większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium orzekającego. W świetle art. 255⁷ ust. 3 i ust. 4 p.w.p., możliwe jest złożenie zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem, zdanie odrębne nie podlega ogłoszeniu.

Ustawodawca w art. 255⁸ ust. 1 p.w.p., wymienia niezbędne elementy decyzji, są one analogiczne w stosunku do ogólnego uregulowania

²⁶ A. MICHALAK, *op. cit.*, s. 711-712.

²⁷ A. SZEWC, [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 1283-1284.

zawartego w art. 107 §1 k.p.a., jest to m.in. oznaczenie organu orzekającego, oznaczenie stron, podanie daty, rozstrzygnięcie, podanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia czy pouczenie o trybie zaskarżenia decyzji²⁸. Przepis art. 255⁸ p.w.p. stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 107 k.p.a., podobna treść pozwala na wykorzystanie przy wykładni art. 255⁸ p.w.p. judykatury i dorobku doktryny wykształconego w oparciu o art. 107 k.p.a.²⁹.

Podkreślenia wymaga, że ustawodawca w art. art. 255⁸ ust. 1 p.w.p. powinien dostosować minimalną treść decyzji wydawanej w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa do ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw³⁰, gdzie rozszerzono obligatoryjną minimalną treść decyzji administracyjnej. W art. 107 § 1 sformułowano w dziewięciu punktach obligatoryjne składniki decyzji, przy czym rozszerzono wyraźnie te wymogi. Z punktu widzenia postępowania spornego przed UP istotne znaczenie ma zwłaszcza punkt 9 art. 107 § 1, gdzie w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego oprócz pouczenia o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi należy wskazać wysokość opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawę do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. Ta nowelizacja k.p.a. wymaga *de lege ferenda* dostosowania treści art. 255⁸ ust. 1 p.w.p. w zakresie elementów koniecznych decyzji administracyjnych wydawanych przez UP w postępowaniu spornym. Ponadto, regulacja zawarta w art. 255⁸ ust. 1 p.w.p. pomija całkowicie kwestie możliwości wydania decyzji w formie dokumentu elektronicznego oraz przepisy z tym związane, co wyraźnie przewiduje w art. 107 § 1 pkt 8 nowelizacji k.p.a.

²⁸ M. DYŁ, [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. R. HAUSER, M. WIERZBOWSKI, Warszawa 2017, s. 756.

²⁹ A. SZEWC, [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 1290; por. M. DYŁ, *op.cit.*, s. 756 i n.

³⁰ Dz.U. z 2017 r., poz. 935 – dalej cyt. jako nowelizacja k.p.a.

W wyniku rozpoznania sprawy UP może wydać decyzję unieważniającą prawo w całości lub w części. Decyzja sporządzana jest w formie pisemnej oraz, co do zasady podlega ogłoszeniu bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy. Wyjątkiem są decyzje i postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, których się nie ogłasza. Ogłoszenie decyzji może zostać odroczone na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie.

Pisemne uzasadnienie decyzji sporządza się z urzędu w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, po czym wraz z odpisem decyzji doręcza się je stronom (art. 255⁸ ust. 2 p.w.p.). W przeciwieństwie do art. 107 § 3 k.p.a., art. 255⁸ ust. 2 p.w.p. nie zawiera wymagań dotyczących treści uzasadnienia. Jednak z uwagi na odesłanie zawarte w art. 256 ust. 1 p.w.p., w kwestiach nieuregulowanych stosowane powinny być odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, odnosi się to także do treści uzasadnienia decyzji w postępowaniu spornym. Regulacja z art. 255⁸ ust. 2 p.w.p. przewiduje obligatoryjność sporządzenia uzasadnienia, inaczej niż w ogólnym postępowaniu administracyjnym, nie określono sytuacji, w jakiej istniałaby możliwość odstąpienia od uzasadniania decyzji. Rozwiązanie dotyczące odstąpienia od uzasadnienia decyzji przyjęte w art. 107 § 4 k.p.a. jest niemożliwe do realizacji na gruncie postępowania o unieważnienie prawa ze względu na jego z założenia sporny charakter i sprzeczne interesy stron w tym postępowaniu³¹.

4. POSTĘPOWANIE O UNIEWAŻNIENIE W DRODZE SPRZECIWU

Szczególnym przypadkiem unieważnienia prawa jest unieważnienie w wyniku wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UP o udzieleniu prawa. Postępowanie w sprawie o unieważnienie wszczęte na skutek złożenia sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny należy do trybu postępowania spornego (art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p.). Ustawodawca na mocy art. 255¹² p.w.p. nakazuje stosowanie przepisów o postępowaniu spornym do spraw o unieważnienie prawa

³¹ J. SIENIŹCZYŁO-CHLABICZ, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa...*, s. 213.

na skutek wniesionego sprzeciwu (art. 255¹-255¹¹ p.w.p.), z wyłączeniem przepisów dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania spornego³².

Artykuł 246 ust. 1 p.w.p. przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji. Od wejścia w życie nowelizacji z 1 września 2015 r. nie można wnieść sprzeciwu od prawomocnej decyzji Urzędu o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Bowiem w dniu 15 kwietnia 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące nowego modelu postępowania sprzeciwowego w prawie znaków towarowych. Taki system obowiązuje obecnie w większości państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w Urzędzie UE ds. Własności Intelktualnej (EUIPO). Przyjęty w ustawie – Prawo własności przemysłowej model postępowania został ukształtowany na wzór postępowania w sprawie sprzeciwu odnoszącego się do znaków towarowych Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało unormowane w przepisach od art. 152¹⁷ do art. 152²³ p.w.p.³³

Model postępowania o unieważnienie prawa w drodze sprzeciwu uregulowanego w art. 246-247 p.w.p. po wejściu w życie nowelizacji z 1 września 2015 r., tj. od 15 kwietnia 2016 r. nie dotyczy już praw ochronnych na znaki towarowe. Postępowanie o unieważnienie w drodze sprzeciwu dotyczy wyłącznie praw wyłącznych do pozostałych dóbr własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe lub praw z rejestracji³⁴.

Wniesienie umotywowanego sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UP o udzieleniu prawa wyłącznego jest szczególnym przypadkiem unieważnienia prawa w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p.). Skutkiem tego postępowania może być, jak stanowi art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p., unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny. W postępowaniu sprzeciwowym

³² Ibidem, s. 234.

³³ K. CHLABICZ, *Postępowanie sprzeciwowe w prawie znaków towarowych po nowelizacji prawa własności przemysłowej*, «Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego» 3/2017, s. 21.

³⁴ Ibidem, s. 22.

uczestniczy wnoszący sprzeciw oraz zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. „każdy”, a nie tylko ten kto ma interes prawny, jak również uprawniony do prawa własności przemysłowej, który zgodnie z art. 247 ust. 2 p.w.p. uznał sprzeciw za bezzasadny³⁵.

Ustawodawca unormował w sposób szczególny legitymację czynną do wniesienia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego w przedmiocie udzielenia prawa wyłącznego. Odróżnia to wyraźnie tak przyjęty model postępowania od postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, gdzie legitymacja czynna przysługuje jedynie ściśle określonym w ustawie podmiotom, a mianowicie zgodnie z art. 152¹⁷ ust. 1 p.w.p. uprawnionemu do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawnionemu z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Bowiem z art. 246 ust. 1 p.w.p. wynika, że sprzeciw jest środkiem prawnym służącym każdemu w celu podważenia prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego, bez konieczności legitymowania się interesem prawnym. Tak szeroko określona legitymacja czynna sprawia, że sprzeciw jest środkiem prawnym o charakterze tzw. *actio popularis*³⁶. Podobne rozwiązanie ustawodawca przyjął w odniesieniu do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek. Jak wynika z treści art. 164 p.w.p. wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy przyznanego prawomocną decyzją Urzędu Patentowego RP może złożyć każdy i nie jest wymagane legitymowanie się interesem prawnym, jak to miało miejsce przed nowelizacją z 1 września 2015 r. Jednakże w przypadku, gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1-3 p.w.p., wniosek może być złożony jedynie przez uprawnionego. Natomiast każdy może żądać unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w całości lub w części powołując się na bezwzględne przeszkody z art. 129¹ p.w.p.

Celem przyjęcia przez ustawodawcę systemu postępowania sprzeciwowego, umożliwiającego działanie osób trzecich, niebędących stronami w sprawie jest przeciwdziałanie występującym nieprawidłowościom

³⁵ Wyrok NSA z 9 czerwca 2010 r., II GSK 620/09, «Lex» nr 597003.

³⁶ K. CELIŃSKA-GRZEGORCZYK, *Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne*, Warszawa 2009, s. 317.

związanym z udzielaniem tytułów ochronnych¹. Za możliwością zgłoszenia sprzeciwu przez podmioty niezainteresowane bezpośrednio uzyskaniem rozstrzygnięcia sprawy przemawia ważny interes publiczny, jakim jest dążenie do eliminowania z obrotu prawnego bezpodstawnych decyzji o udzieleniu praw wyłącznych².

4.1. Termin do wystąpienia ze sprzeciwem i jego charakter

Sprzeciw należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania informacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o udzieleniu prawa, jest to termin zawity, tzn. po jego upływie dokonana czynność nie wywoła skutków prawnych³. Spornym zagadnieniem jest charakter sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie sprzeciwu. Istotne znaczenie i dalekie konsekwencje ma bowiem rozstrzygnięcie czy jest to termin prawa procesowego czy materialnego. W sytuacji uchybienia terminowi procesowemu strona ma możliwość bronić się przed negatywnymi skutkami, wnosząc podanie o przywrócenie terminu. Natomiast uchybienie terminowi prawa materialnego powoduje, zgodnie z wyrokiem NSA z 31 marca 2009 r.⁴, wygaśnięcie prawa podmiotowego lub niemożność jego realizacji. Jeżeli norma prawna wyznaczająca dany termin odnosi się bezpośrednio do sfery praw i obowiązków określonego podmiotu, mówimy o terminie materialnym. Natomiast w sytuacji, gdy norma prawna reguluje sposób działania organu lub sposób zachowania się podmiotu w toku procedury określonej przez prawo, wtedy taki termin jest uznawany za termin procesowy⁵. W doktrynie często wyraża się pogląd, że skoro sprzeciw ma charakter *actio popularis*, to nie odnosi się do praw i obowiązków konkretnego podmiotu ani nie powoduje ich wygaśnięcia

¹ A. SZEWC, *Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed Urzędem*, [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, 14A, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2012, s. 225.

² K. GLIŚCIŃSKI, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. MICHALAK, Warszawa 2016, s. 652.

³ Wyrok WSA w Warszawie z 15 maja 2006 r., IV SA/WA 279/06, «Legalis» nr 282558.

⁴ II GSK 816/08, «Legalis» nr 219249.

⁵ Uchwała Izby Cywilnej SN z 7 października 2009 r., III CZP 71/09, «Legalis» 172286.

zwolennicy tego stanowiska uważają, że termin do wniesienia sprzeciwu nie ma charakteru materialnego, a charakter procesowy⁶.

4.2. Przebieg postępowania sprzeciwowego.

Decyzje UP w postępowaniu sprzeciwowym

Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym zapoczątkowane jest wniesieniem uzasadnionego sprzeciwu. W świetle art. 246 p.w.p. do wymogów formalnych, które musi spełniać sprzeciw, należy zachowanie sześciomiesięcznego terminu oraz podobnie, jak przy wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego, wskazanie okoliczności będących podstawą żądania. W związku z odpowiednim stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego z mocy art. 252 p.w.p. do sprzeciwu stosuje się wymagania formalne dotyczące podania z art. 63 k.p.a. Oznacza to, że w razie stwierdzenia braków UP wezwie stronę do ich uzupełnienia w ciągu siedmiu dni pod rygorem pozostawienia sprzeciwu bez rozpoznania (art. 64 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.). O wniesieniu sprzeciwu Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu. Z uwagi na to, że postępowanie o unieważnienie prawa w drodze sprzeciwu jest postępowaniem spornym, co wynika z treści art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p., do tego postępowania z mocy art. 255¹¹ p.w.p. stosuje się odpowiednio art. 242 p.w.p. normujący terminy wyznaczane przez Urząd Patentowy dla dokonywania przez strony postępowania określonych czynności. Terminy te nie powinny być krótsze niż: 1 miesiąc dla strony, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz 2 miesiące dla strony, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą⁷.

Postępowanie o unieważnienie prawa wyłącznego wszczęte wniesionym sprzeciwem należy uznać za szczególny rodzaj postępowania administracyjnego toczącego się przez Urzędem Patentowym. Specyfika tego postępowania o unieważnienie wszczętego wskutek złożonego sprzeciwu wyraża się w tym, że:

⁶ K. GLIŚCIŃSKI, *op. cit.*, s. 656.

⁷ J. SIENŹCYŁO-CHLABICZ, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa...*, s. 237.

- wniesienie sprzeciwu nie uruchamia automatycznie postępowania w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji; postępowanie takie zostaje wszczęte dopiero wtedy, gdy uprawniony z tego prawa podniesie zarzut bezzasadności sprzeciwu (art. 247 ust. 2 p.w.p.),
- do wniesienia sprzeciwu, a w konsekwencji do uruchomienia postępowania w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji nie jest potrzebna szczególna legitymacja prawna; ten środek prawny przybrał postać *actio popularis*, a więc każdy może go wnieść i prawo nie wymaga od wnoszącego żadnych kwalifikacji, w szczególności wykazania przez wnoszącego interesu prawnego⁸.

Decyzja podejmowana przez Urząd Patentowy w przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 246 p.w.p. uzależniona jest od zachowania uprawnionego, a mianowicie:

- jeżeli uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu Patentowego o wniesieniu sprzeciwu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, wówczas sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym;
- jeżeli uprawniony w wyznaczonym przez Urząd Patentowy terminie nie ustosunkuje się do sprzeciwu i nie wnieśli zarzutu jego bezzasadności, wtedy organ wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji i jednocześnie umarza postępowanie (art. 247 p.w.p.).

Warunkiem merytorycznego rozpoznania sprzeciwu w postępowaniu spornym jest wniesienie odpowiedzi na sprzeciw (art. 255 ust.1 pkt 9 p.w.p.). Dalsze postępowanie w razie podniesienia zarzutu bezskuteczności sprzeciwu, wobec wskazania przez ustawodawcę w art. 255¹² p.w.p. odpowiedniego stosowania art. 255¹-255¹¹ p.w.p., toczy się według tych samych przepisów, co postępowanie wszczęte na wniosek. Decyzja unieważniająca wydana przez Urząd Patentowy ma charakter konstytutywny oraz wywołuje skutki *ex tunc*⁹.

⁸ A. SZEWC, *Ustanie praw wyłącznych*, [w:] A. SZEWC, G. JYŻ, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 243.

⁹ J. SIENICZYŁO-CHLABICZ, *Postępowanie sporne...*, s. 905-906.

5. ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W POSTĘPOWANIU SPORNYM W PRZEDMIOCIE UNIEWAŻNIENIA PRAWA

Do postępowania spornego na mocy art. 256 ust. 1 p.w.p. w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o ponownym rozpatrywaniu, na wniosek strony, spraw załatwionych przez wydanie decyzji, od której nie służy odwołanie, nie stosuje się do decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy. Natomiast w kwestii kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym (art. 256 ust. 2-3 p.w.p.).

Z powyższego wynika, że ustawodawca w art. 256 ust. 1 p.w.p., podobnie jak w art. 252 p.w.p. dotyczącym postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego, ustanawia odesłanie do stosowania w sprawach nieuregulowanych w postępowaniu spornym odpowiednio przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W doktrynie podkreśla się, że odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania spornego przed UP RP powinno uwzględniać wyjątki wynikające z regulacji zawartych w p.w.p. oraz cel i specyfikę postępowania spornego. Przepisy k.p.a. nie są stosowane, gdy mamy do czynienia z autonomicznym uregulowaniem zawartym w p.w.p. Ponadto, zastosowanie k.p.a. nie jest możliwe jeśli p.w.p. reguluje daną materię negatywnie przepis art. 256 w ustępach 2-3¹ p.w.p. ustanawia szczególnie wypadki, w których nie stosuje się w ogóle regulacji zawartych w k.p.a. Dotyczą one kwestii kosztów postępowania regulowanych przez postępowanie cywilne, przepisów k.p.a. o ponownym rozpatrywaniu spraw na wniosek strony, załatwianych w formie decyzji po przeprowadzeniu rozprawy oraz terminów załatwiania spraw¹⁰.

Na tle regulacji przyjętej w art. 256 ust. 1 p.w.p. pojawia się pytanie, co oznacza odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania

¹⁰ A. SZEWC, [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*², red. P. KOSTAŃSKI, Warszawa 2014, s. 1307-1308.

administracyjnego w sprawach nieuregulowanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej. W doktrynie możemy spotkać się z dwoma ujęciami „odpowiedniego stosowania”: *sensu stricto* bądź *sensu largo*. Rozumienie *sensu largo* nieraz polega na dostosowywaniu treści przepisów do zaistniałych przypadków bez związku z treścią odesłania w tekście prawnym. Z kolei rozumienie *sensu stricto* klasyfikuje przepisy odsyłające z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania jako szczególnie rodzaj przepisów odsyłających. W rozumieniu *sensu stricto* odpowiednie stosowanie dotyczy wykładni przepisów odsyłających oraz przepisów podstawowych i odniesienia¹¹. Dostosowanie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej może w konsekwencji polegać na: zastosowaniu przepisu wprost, zastosowaniu przepisu z modyfikacjami lub na odmowie zastosowania przepisu ze względu na określone różnice¹².

Należy podzielić stanowisko przedstawicieli doktryny m.in. J. Nowackiego oraz L. Morawskiego wyrażone w doktrynie, że wprowadzenie przez ustawodawcę nakazu odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nieuregulowanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej oznacza: 1) stosowanie przepisów bez zmian; 2) stosowanie z modyfikacją; 3) wyłączenie od możliwości stosowania¹³. Wymóg odpowiedniego stosowania norm zawartych w ustawie – Prawo własności przemysłowej oznacza, że przepis odnoszący się do innej, wyraźnie uregulowanej sytuacji wymaga dostosowania, w tym pewnej modyfikacji z uwagi na różnice zachodzące pomiędzy dwoma abstrakcyjnie, hipotetycznie określonymi stanami faktycznymi¹⁴.

Podsumowując powyższe wywody można stwierdzić, że odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego powinno uwzględniać specyfikę i cel postępowania spornego prowadzonego przed Urzędem Patentowym oraz wyjątki, które zostały

¹¹ M. HAUSER, *Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące*, «Przegląd Prawa i Administracji» 65/2005, s. 156.

¹² L. MORAWSKI, *Zasady wykładni prawa*, Toruń 2010, s. 244.

¹³ J. NOWACKI, *Analogia legis*, Warszawa 1966, s. 161-162.

¹⁴ A. MICHALAK, *op. cit.*, s. 717; por. wyrok SN z 18 października 2006 r., II CSK 121/06, «Legalis» nr 177882.

uregulowane przepisami szczególnymi w ustawie – Prawo własności przemysłowej. Należy podzielić stanowisko reprezentowane w doktrynie przez K. Celińską-Grzegorzczuk oraz A. Szewca, że w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa podlegać będzie następującym zasadom: 1) wyłączone zostały od zastosowania te przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które zostały wskazane w art. 256 ust. 3 i 3¹ p.w.p.; 2) wyłączone zostały od zastosowania te przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które dotyczą zagadnień odrębnie, autonomicznie uregulowanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej; 3) wyłączone od stosowania są te przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, których regulacja nie da się pogodzić z przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej; 4) stosowane będą z pewną modyfikacją te przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, których dyspozycja wymagać będzie dostosowania do specyfiki postępowania spornego przed UP; 5) w pozostałym zakresie do postępowania spornego przed UP przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego będą stosowane bez modyfikacji¹⁵.

6. PODSUMOWANIE

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że postępowanie sporne w przedmiocie unieważnienia prawa zalicza się do szczególnych postępowań administracyjnych. Postępowanie to charakteryzuje się istotnymi odrębnościami w porównaniu z ogólnym postępowaniem administracyjnym. Rola organu administracji publicznej rozstrzygającego spór, tj. Urzędu Patentowego, jest zbliżona do sądu cywilnego. Urząd pełni rolę arbitra rozstrzygającego spór. Postępowanie sporne ma charakter kontradiktoryjny. Jedną z cech odróżniającą postępowanie sporne od ogólnego postępowania administracyjnego,

¹⁵ K. CELIŃSKA-GRZEGORCZYK, *op. cit.*, s. 88; por. także J. SIENŹCZYŁO-CHLABICZ, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa...*, s. 217.

ukazującą jego kontrydiktoryjny charakter, jest związanie organu treścią żądania strony. Postępowanie sporne jest specyficznym typem postępowania administracyjnego z uwagi na występowanie wielu odrębności i cech upodabniających to postępowanie do postępowania sądowego.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, mające zastosowanie do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym podlegają odpowiednim modyfikacjom, stosownie do istotnych cech tego postępowania. Z uwagi na istotę postępowania w sprawie o unieważnienie prawa, Urząd Patentowy związany jest podstawą prawną wskazaną we wniosku lub w sprzeciwie, jednakże z zastrzeżeniem, że nie ma związania wskazaną podstawą prawną, jeżeli nie pozostaje ona w bezpośrednim związku z okolicznościami faktycznymi żądania. Zasada działania Urzędu Patentowego z urzędu w postępowaniu spornym w kwestiach ustalania stanu faktycznego sprawy i jej wszechstronnego wyjaśnienia, zawarta w przepisach art. 7, art. 75, art. 77 i art. 80 k.p.a., podlega odpowiedniej modyfikacji stosownie do istoty tego postępowania zakładającej aktywność dowodową stron, zwłaszcza wnioskodawcy i wnoszącego sprzeciw dla wykazania zasadności zgłoszonych zarzutów związanych z żądaniem unieważnienia prawa. Organ ustala stan faktyczny w oparciu o przedłożone przez strony dowody, bowiem zasada działania z urzędu UP na rzecz ustalenia i wszechstronnego wyjaśnienia sprawy doznaje ograniczenia w postaci przeniesienia ciężaru dowodu na wnioskodawcę. Zasada oficjalności podlega daleko idącej modyfikacji w porównaniu z ogólnym postępowaniem administracyjnym, bowiem od treści wniosku strony zależy zakres rozpoznania sprawy przez Urząd Patentowy.

Analiza przedmiotowej problematyki prowadzi do wniosku, że zachodzi potrzeba dostosowania treści przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej w zakresie postępowań przed Urzędem Patentowym do nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w drodze ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw¹⁶. Dotyczy to m.in. uwzględnienia w treści art. 255⁸ ust. 1 p.w.p. nowego brzmienia art. 107

¹⁶ Dz. U. z 2017 r., poz. 935 – dalej cyt. jako nowelizacja k.p.a.

§ 1 k.p.a., w którym sformułowano w dziewięciu punktach obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej, znacząco rozszerzając wymogi ustawowe w tym zakresie. Z punktu widzenia postępowania spornego przed UP istotne znaczenie ma zwłaszcza art. 107 § 1 pkt 9, w którym w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego oprócz pouczenia o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi powinna wskazywać wysokość opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwość ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. Ponadto, nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wymaga *de lege ferenda* dostosowania treści art. 255⁸ p.w.p. w zakresie niezbędności wprowadzenia możliwości wydania decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

POSTĘPOWANIE SPORNE PRZED URZĘDEM PATENTOWYM W PRZEDMIOCIE UNIEWAŻNIENIA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Streszczenie

Przedmiotem podjętych rozważań jest analiza postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, do którego mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nieuregulowanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej jako ustawie szczególnej. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, gdyż jego przedmiot dotyczy zagadnień prawa publicznego i prywatnego, a mianowicie ogólnego postępowania administracyjnego oraz prawa własności przemysłowej, który stanowi dział prawa cywilnego – prawa na dobrach niematerialnych. W artykule skoncentrowano się na postępowaniu spornym w przedmiocie unieważnienia prawa jako postępowaniu, w którym

rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego RP są najczęściej poddawane kontroli sądów administracyjnych.

Postępowanie sporne w przedmiocie unieważnienia prawa zalicza się do szczególnych postępowań administracyjnych. Postępowanie to charakteryzuje się istotnymi odrębnościami w porównaniu z ogólnym postępowaniem administracyjnym. Rola Urzędu Patentowego jako organu administracji publicznej rozstrzygającego spór jest zbliżona do sądu cywilnego. Urząd Patentowy pełni rolę arbitra rozstrzygającego spór. Postępowanie sporne ma charakter kontradyktoryjny. Postępowanie to jest specyficznym typem postępowania administracyjnego z uwagi na występowanie wielu odrębności i cech upodabniających to postępowanie do postępowania sądowego.

CONTENTIOUS PROCEEDINGS BEFORE THE POLISH PATENT OFFICE CONCERNING INVALIDATION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

Summary

This article examines contentious proceedings before the Polish Patent Office concerning industrial property where the provisions of the Polish Administrative Code (*Kodeks postępowania administracyjnego*) are applicable for cases not regulated under the Act on Industrial Property Law (*Ustawa Prawo własności przemysłowej*). The article takes an interdisciplinary approach, as the subject it addresses involves issues both from public and private law, in particular general administrative procedure and industrial property law, which is a branch of civil law (non-material goods law). The focus is on contentious proceedings concerning the invalidation of industrial property rights. In such proceedings the decisions issued by the Polish Patent Office are usually submitted to the administrative courts for review. Contentious proceedings for the invalidation of industrial property rights are a very special type of administrative proceedings, with marked differences setting them apart from the usual kind of administrative proceedings. The part played by the Patent Office as the administrative authority issuing a decision on the dispute is similar to that of a civil court. The

nature of the contentious proceedings it handles is contradictory. There are many special features in such proceedings making them similar to proceedings in court.

Słowa kluczowe: Urząd Patentowy; prawo własności przemysłowej; postępowanie sporne; unieważnienie praw własności przemysłowej.

Keywords: The Polish Patent Office; industrial property law; contentious proceedings; invalidation of industrial property rights.

Literatura

- BORKOWSKI J., [w:] B. ADAMIAK, J. BOROWSKI, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, Warszawa 2006
- CELIŃSKA-GRZEGORCZYK K., *Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne*, Warszawa 2009
- CHLABICZ K., *Postępowanie sprzeciwowe w prawie znaków towarowych po nowelizacji prawa własności przemysłowej*, «Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego» 3/2017
- DYL M., [w:] *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, red. R. HAUSER, M. WIERZBOWSKI, Warszawa 2017
- GLIŚCIŃSKI K., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. MICHALAK, Warszawa 2016
- HAUSER M., *Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące*, «Przegląd Prawa i Administracji» 65/2005
- KIEŁKOWSKI J., *Sprawa administracyjna*, Kraków 2004
- KNYSIAK-MOLCZYK H., *Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym*, Kraków 2004
- KULIKOWSKA M., KRÓL M., *Interes prawny wnioskodawcy w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy w praktyce stosowania sądownictwa administracyjnego*, «ZNSA» 1/2008
- MICHALAK A., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. MICHALAK, Warszawa 2016
- MORAWSKI L., *Zasady wykładni prawa*, Toruń 2010
- NOWACKI J., *'Analogia legis'*, Warszawa 1966
- SIEŃCZYŁO-CHLABICZ J., *Postępowanie sporne*, [w:] *System Prawa Handlowego*, III, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. E. NOWIŃSKA, K. SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA, Warszawa 2015

- SIEŃCZYŁO-CHLABICZ J., *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, Warszawa 2013
- SIEŃCZYŁO-CHLABICZ J., *Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowe*, XIVB, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2012
- SZEWC A., [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. KOSTAŃSKI, wyd. 2, Warszawa 2014
- SZEWC A., *Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed Urzędem*, [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14A*, red. R. SKUBISZ, Warszawa 2012
- SZEWC A., *Ustanie praw wyłącznych*, [w:] A. SZEWC, G. JYŻ, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011
- ZMMERMANN M., *Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego*, [w:] *Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stęfki*, Warszawa-Wrocław 1967.