

*Sygn. akt II C 24/13*

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Bogdan Wolski

Protokolant: Paulina Goździk

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa

H. K.

przeciwko

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o ochronę praw autorskich

1. oddała powództwo;
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt II C 24/13

## UZASADNIENIE

### ***I. Stanowiska stron.***

1. H. K. wytoczył powództwo przeciwko (...) S.A. w W. żądając ustalenia, iż powodowi przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do oznaczenia słownego „(...)”.

1.1. Uzasadniając żądanie pozwu powód wskazał, iż w dniu 1 grudnia 2007 r. (...) złożyła do Urzędu Patentowego wniosek

o udzielenie prawa ochronnego na słowny znak towarowy „(...)”.

W dniu 29 maja 2009 r. Urząd Patentowy udzielił (...) prawa ochronnego na słowny znak towarowy „(...)”. Zgodnie z wiedzą powoda (...) przeniosła prawo do znaku towarowego na rzecz pozwanego. W dniu 14 maja 2009 r. powód zgłosił do Urzędu Patentowego wniosek o zarejestrowanie słowno - graficznego znaku towarowego „(...)”. Z uwagi na kolizję rejestracji znaku towarowego z prawem ochronnym na znak towarowy przysługującym pozwanemu, powód w dniu 30 listopada 2010 r. złożył do Urzędu Patentowego wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „(...)” (R- (...)). Urząd Patentowy zawiesił postępowanie o unieważnienie znaku i zobowiązał powoda do wystąpienia do sądu powszechnego celem ustalenia, komu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do oznaczenia słownego „(...)”. Powód ma interes prawny w wytoczeniu niniejszego

powództwa, bowiem przez Urzędem Patentowym RP toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy udzielonego na rzecz pozwanego. W toku postępowania powstało

zagadnienie wstępne polegające na ustaleniu komu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do powyższego oznaczenia, gdyż powód (wnioskodawca) oparł swoje żądanie w zakresie unieważnienia na przysługujących mu prawach osobistych i majątkowych do oznaczenia „(...)”. Z uwagi na okoliczność, iż organ administracji nie jest władny do rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia praw autorskich, zobowiązał do powoda do wystąpienia do sądu powszechnego celem ustalenia prawa autorskiego zawieszając postępowanie przez Urzędem Patentowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym sprawy o ustalenie prawa do oznaczenia „(...)”.

2. Pozwana wniosła w odpowiedzi na pozew o oddalenie powództwa.

2.1. Uzasadniając powyższe stanowisko pozwana podniosła przede wszystkim, iż powód nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. do wytoczenia powództwa o ustalenie autorskich praw osobistych i majątkowych. Jeżeli bowiem powód twierdzi, że pozwana narusza jego prawa autorskie do oznaczenia „(...)”, to powinien wystąpić z żądaniem zaprzestania naruszeń w zakresie przysługującego mu prawa. Wówczas przesłanką prejudycjalną dla rozstrzygnięcia tego roszczenia byłoby ustalenie, że to powodowi, a nie pozwanej przysługują autorskie prawa majątkowe. Nadto pozwana podniosła, iż oznaczenie „(...)” nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

## **II. Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia.**

1. H. K. wystąpił do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny „(...)” zarejestrowanego pod numerem R- (...) na rzecz (...) S.A. w W..

2. Postanowieniem z dnia 30 września 2011 r. Urząd Patentowy zawiesił postępowanie w sprawie Sp.(...) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym sprawy o ustalenia prawa do oznaczenia „(...)” i wezwał H. K. do wystąpienia do sądu o rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia w terminie dwóch miesięcy do daty otrzymania postanowienia o zawieszeniu postępowania, a także zobowiązał H. K. do nadesłania do Urzędu Patentowego kopii pozwu.

(okoliczności bezsporne)

## **III. Ocena zasadności roszczenia z wyjaśnieniem podstawy prawnej rozstrzygnięcia.**

1. Powództwo podlega oddaleniu, co znajduje podstawę w niespornych okoliczności sprawy przedstawionych w pkt II uzasadnienia wyroku.

2. Uzasadniając sposób rozstrzygnięcia sprawy należy na wstępie dostrzec, iż wytoczenie przedmiotowego powództwa nastąpiło wyłącznie z uwagi na dostrzeganą przez powoda potrzebę wykonania obowiązków określonych w postanowieniu Urzędu Patentowego z dnia 30 września 2011 r. Postanowienie to zostało wydane w toku postępowania w sprawie Sp.(...), która dotyczy wniosku H. K. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny „(...)” zarejestrowanego pod numerem R- (...) na rzecz (...) S.A. w W..

3. Podkreślając te okoliczności zauważyć zatem należy, iż zgodnie z art. 131 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Natomiast na podstawie art. 164 przywołanej ustawy, prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

4. Jeżeli zatem ustawowym warunkiem wymaganym do uzyskania prawo ochronnego na znak towarowy jest brak naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osób trzecich, to oznacza, iż nie jest zasadne dokonanie rejestracji przy zaistnieniu tego rodzaju negatywnej przesłanki,

a uchybienie tego rodzaju wyłączeniu stwarza możliwość wystąpienia ze skutecznym wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

5. Obowiązująca regulacja przewiduje wobec tego możliwość,

a wręcz konieczność, dokonania przez Urząd Patentowy samodzielnej oceny w zakresie istnienia ustawowych przesłanek rejestracji znaku towarowego, w tym nieistnienia przesłanek negatywnych. Stąd Urząd Patentowy nie może uzależnić uwzględnienia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy od przedłożenia przez wnioskodawcę orzeczenia sądowego potwierdzającego nieistnienie negatywnej przesłanki ustawowej. Odpowiednio, w ramach postępowania spornego dotyczącego wniosku

o unieważnienie prawa ochronnego, Urząd Patentowy jest organem uprawnionym i zobowiązanym do samodzielnego ustalenia czy znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe, co stanowić powinno wcześniej ewentualną negatywną przesłankę do udzielenia prawa ochronnego (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt II GSK 1647/11, niepubl.).

6. Powyższe oznacza, iż powód nie posiada interesu prawnego

w wytoczeniu przedmiotowego powództwa, a w żadnym przypadku interes ten nie wynika z konieczności ewentualnego wykonania obowiązku nałożonego na powoda, jako stronę postępowania administracyjnego.

7. W tym stanie sprawy Sąd uwzględnił stanowisko prezentowane przez pozwaną co do braku interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c.

w wytoczeniu powództwa zawierającego żądanie ujęte w pkt. I. pozwu. Zaznaczyć przy tym jedynie należy, iż brak interesu prawnego nie czyni przedmiotowego powództwa niedopuszczalnym, co wydaje się podnosić pozwana w piśmie z 10 października 2013 r., a niezasadnym.

8. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu zostało oparte na art. 98 § 3

w zw. z art. 99 k.p.c. i § 10 ust. 1 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.