

Sygn. akt III CZP 30/20

## **UCHWAŁA**

### **składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego**

Dnia 18 maja 2021 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)  
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)  
SSN Dariusz Dończyk  
SSN Marian Kocon  
SSN Agnieszka Piotrowska  
SSN Marta Romańska  
SSN Krzysztof Strzelczyk

Protokolant Anna Jędrzejczak

w sprawie z powództwa A. AG z siedzibą w I.  
przeciwko K. S.  
o ochronę prawa do unijnego znaku towarowego,  
po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej  
w dniu 18 maja 2021 r.,  
zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Najwyższy  
postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt III CZP 47/19,

"Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszydela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?"

podjął uchwałę:

**Jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia**

**niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 324) biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło.**

## UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy przedstawił powiększonemu składowi Sądu Najwyższego następujące zagadnienie prawne:

„Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszydciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?”

Zagadnienie to uprzednio przedstawił Sądowi Najwyższemu Sąd Apelacyjny w (...), rozpoznający apelację od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 4 lipca 2017 r., wydanego w następującym stanie faktycznym:

Pozwany K. S. prowadzi od dnia 17 stycznia 1995 r. na własny rachunek działalność gospodarczą pod firmą K. S. „P.” w W., oferując i wprowadzając do obrotu na terytorium centralnej Polski kratki wlotu powietrza (tzw. grille) do samochodów osobowych m.in. marki A.. Produkty te opatrzone są znakiem graficznym identycznym z unijnym znakiem towarowym, zarejestrowanym na rzecz A. AG z siedzibą w I. (Niemcy). Pozwany korzysta także z e. - elektronicznego katalogu produktów przeznaczonego dla przedsiębiorstw współpracujących z P. PPH w Polsce, który jest dostępny na płytach DVD. Pozwany prowadzi tę działalność na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 31 grudnia 2001 r. z A. S., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „P.” z siedzibą w W. (dostawca). PPH P. importuje obecnie części samochodowe od ponad 350 producentów z całego świata. Pozwany jest członkiem Autoryzowanej Sieci Handlowej P., która obecna jest na

ryнку części samochodowych od 1986 r., skupiając obecnie kilkunastu przedstawicieli handlowych i zaopatrując w części samochodowe kilka tysięcy hurtowni, sklepów oraz warsztatów. Posiadają oni również wiele punktów sprzedaży. Specjalizacją hurtowni motoryzacyjnej P. PPH są części karoseryjne, oświetlenie, chłodnice oraz inne elementy przeznaczone do napraw powypadkowych (części nadwozia i inne). Równolegle rozwija ona ofertę części eksploatacyjnych.

Produkty sprzedawane przez pozwanego na podstawie umowy dystrybucyjnej nie pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionej do znaku towarowego A..

Powódka A. AG jest uprawniona m.in. do graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) pod nr (...) z pierwszeństwem od dnia 1 kwietnia 1996 r. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej: pojazdy do transportu lądowego, powietrznego lub wodnego oraz ich części (nieujęte w tej klasie). Znak ten jest intensywnie używany przez uprawnioną jako oznaczenie modeli i części do samochodów marki A.. Jest on umieszczany m.in. na kratce chłodnicy, na klapie bagażnika oraz na kierownicy. Marka A. oraz logo są intensywnie promowane w Polsce od 1993 r. w różnorodnych kanałach, np. w telewizji, Internecie, prasie, na billboardach. Produkty oznaczane tym znakiem są sprzedawane w autoryzowanych salonach sprzedaży samochodów A..

Pozwem z dnia 12 kwietnia 2017 r. A. AG z siedzibą w I. wniosła o zakazanie K. S., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą K. S. „P.”, używania, bez jej zgody, znaku identycznego z unijnym graficznym znakiem towarowym, przedstawiającym cztery nachodzące na siebie okręgi, w tym importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania części samochodowych w postaci samochodowych kratek wlotu powietrza (tzw. grilli), opatrzonych w/w znakiem towarowym, a także znakiem podobnym, tj. oznaczeniem, w którym dwa środkowe okręgi (obręcze) z czterech nachodzą na siebie, w sposób identyczny jak w w/w znaku E., a w przypadku dwóch pozostałych zarysowany jest ich zewnętrzny kontur, a które może wprowadzać w błąd co do pochodzenia towaru.

Wniosła też o nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu i zniszczenia na jego koszt stanowiących jego własność, będących w jego posiadaniu, a także zajętych w postępowaniu egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia w sprawie Km (...) części samochodowych w postaci krater wlotu powietrza (tzw. grilli), opatrzonych tymi oznaczeniami, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto domagała się podania do publicznej wiadomości - w przypadku uwzględnienia choćby w części powództwa - faktu, że Sąd Okręgowy wydał wyrok potwierdzający naruszenie przez pozwanego praw ochronnych do jej znaku towarowego przez bezprawne wprowadzanie do obrotu części samochodowych oznaczonych znakiem towarowy E. zarejestrowanym na rzecz A. AG, jak również znakami do niego podobnymi, poprzez opublikowanie w odstępach tygodniowych trzech obramowanych i widocznych ogłoszeń, wielkości 25% powierzchni strony, przy użyciu czcionki Arial Narrow 12 w ogólnopolskim wydaniu dzielnika „Rzeczpospolita”, na trzeciej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii.

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w W. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oddalił powództwo. W uzasadnieniu rozważał charakter naruszenia prawa powoda w sytuacji, w której stan naruszenia nieprzerwanie trwa przez wiele lat. Wskazał, że w takiej sytuacji naruszenie może być traktowane jako czyn ciągły, jako seria identycznych działań popełnianych dzień po dniu, albo jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda, polegające na niezastosowaniu się do zakazów ustawowych i w zależności od przyjętego stanowiska termin przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszenia należy liczyć od ustania stanu naruszenia, od każdego dnia, w którym stan ten istnieje, albo od wkroczenia naruszydela w sferę praw wyłącznych uprawnionego. Za trafne uznał przyjęcie za początek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobę niemającą zgody uprawnionego w sferę jego prawa wyłącznego. Sąd wskazał, że pozwala to na stworzenie konstrukcji spójnej i odpowiadającej istocie przedawnienia roszczeń, na zapewnienie szybkiej reakcji na naruszenie praw powoda i daje pozwanemu gwarancje, że po upływie określonego prawem czasu jego działania nie będą przedmiotem zarzutów, uniemożliwiając mu w praktyce dowodzenie jego racji. Przy ciągłym naruszeniu prawa wyłącznego okres ten należałoby zatem liczyć, zdaniem Sądu Okręgowego, od początkowego,

a nie od końcowego terminu działań naruszydciela. Za naruszenie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1324; dalej.: p.w.p.) uznać należy każdą z form działania wymienionych w art. 154 tej ustawy, a nie każde pojedyncze działanie, stanowiące użycie znaku towarowego. Zatem opatrywanie towaru znakiem towarowym, używanie go w informacji handlowej i reklamie, import, eksport, składowanie w celu oferowania towarów opatrzonych znakiem, czy używanie znaku w firmie lub nazwie przedsiębiorstwa stanowi łącznie jedno naruszenie. W ocenie Sądu, decydując się na używanie określonego oznaczenia, przedsiębiorstwo ma ogólny zamiar wykorzystania go w zakresie prowadzonej przezeń działalności gospodarczej w funkcjach właściwych znakowi towarowemu. Należy zatem uznać, że do naruszenia dochodzi już w chwili rozpoczęcia używania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na którym chroniony jest znak towarowy osoby trzeciej, w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znakowi udzielono ochrony. W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał, że dochodzone przez A. AG roszczenia uległy przedawnieniu, upłynęły bowiem terminy określone w art. 289 p.w.p., to jest trzyletni termin od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu i osobie naruszenia, jak i pięcioletni termin, niezależny od wiedzy uprawnionego do znaku towarowego o naruszeniu.

Sąd Najwyższy, przedstawiając powiększonemu składowi Sądu Najwyższego powyższe zagadnienie prawne, wskazał, że zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swojego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Przepis ten - stanowiący względem kodeksu cywilnego *lex specialis* - zgodnie z art. 298 zdanie drugie p.w.p. znajduje odpowiednie zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis art. 289 ust. 1 p.w.p. zawiera jednak dwa rodzaje terminów, a roszczenie uprawnionego przedawnia się z upływem któregośkolwiek z nich. Pierwszy termin - trzyletni - liczy się od dnia,

w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła przysługujące mu prawo wyłączne, oddzielnie co do każdego naruszenia (*a tempore scientiae*). Drugi termin ogranicza okres dochodzenia roszczeń przez uprawnionego do pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie (*a tempore facti*).

W świetle tej regulacji nie budzi wątpliwości, w jaki sposób obliczać termin przedawnienia w stosunku do pojedynczych naruszeń, niewywołujących długotrwałych skutków. Poważne wątpliwości w doktrynie i w judykaturze budzi natomiast zagadnienie oznaczania początku biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu zagadnienia prawnego przedstawił poglądy doktryny i orzecznictwa, odnoszące się do tego problemu.

Sąd Najwyższy w składzie przedstawiającym zagadnienie prawne opowiedział się za poglądem, że w przypadku czynów o charakterze ciągłym początek biegu terminu przedawnienia należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia. Sąd ten wskazał, że za tym stanowiskiem przemawia literalna wykładnia art. 289 ust. 1 p.w.p., w którym ustawodawca - w przeciwieństwie do art. 54 Prawa o wynalazczości, jak i art. 57 Prawa wynalazczego - użył sformułowania "oddzielnie co do każdego naruszenia" mając świadomość, że naruszenia praw własności przemysłowej przybierają zwykle postać działań powtarzalnych przez określony czas albo jednorazowych aktów, których skutki trwają nieprzerwanie przez wiele miesięcy lub lat. Zwrócił uwagę, że skoro w art. 289 ust. 1 p.w.p. nie zróżnicowano sposobu obliczania biegu terminu przedawnienia w zależności od tego czy naruszenie ma charakter jednorazowy, powtarzalny czy ciągły, to przyjęć należy, że wobec wszystkich naruszeń należy stosować jednolitą metodę obliczania terminów przedawnienia. Za nieprzekonujący uznał argument, że na przeszkodzie tej koncepcji stoi trudność w wyodrębnieniu poszczególnych, pojedynczych aktów naruszenia, skoro na potrzeby przedawnienia wystarczające jest ich zamknięcie w poszczególnych dniach trwania stanu naruszenia. Ponadto, przepisy o przedawnieniu ograniczając zagwarantowaną konstytucyjnie ochronę praw podmiotowych, nie powinny być wykładane rozszerzająco. Przemawia to za wyborem takiego wariantu interpretacyjnego art. 289 ust. 1 p.w.p., który w najmniejszym stopniu ogranicza

skuteczne dochodzenie przez uprawnionego roszczeń z uwagi na zastosowanie instytucji przedawnienia.

W ocenie Sądu Najwyższego, stanowisko to wspiera wykładnia funkcjonalna. Przeciwny pogląd pozostawałby bowiem w sprzeczności z charakterem prawa własności przemysłowej, polegającym na wyłączności w korzystaniu z niego, co stoi na przeszkodzie przyjęciu, że naruszyiciel może nadal z prawa tego korzystać. Rozwiązanie to trudno zaakceptować również z tego względu, że godziłoby ono w przejrzystość i pewność obrotu, skoro faktycznie funkcjonowałoby na rynku wiele podmiotów korzystających z jednego prawa wyłącznego, bez jakiegokolwiek informacji w rejestrze. Prowadziłoby to do kolizji z funkcją znaku towarowego, wprowadzając odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, czemu uprawniony nie mógłby się przeciwstawić. Ten kierunek wykładni pozwala również w znacznym zakresie uwzględnić mobilizujący i dyscyplinujący charakter przepisów o przedawnieniu, ograniczając uprawnionemu możliwość nadużywania prawa podmiotowego, skoro dochodzenie roszczeń jest w tym wypadku ograniczone okresem trzech lub pięciu lat przed wniesieniem pozwu. Pozwala również najbardziej optymalnie uwzględnić przepisy prawa unijnego dotyczące znaków towarowych, z poszanowaniem zasady równoważności i skuteczności, przy założeniu możliwości kumulatywnego stosowania norm przynależnych do obu systemów prawnych w ramach instytucji dawności (art. 101 i art. 54 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity L.2017.151.1; dalej: rozporządzenie). Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę także na pewną niespójność tej koncepcji, bowiem akceptacja tego rozwiązania spowoduje, że nigdy nie dojdzie do przedawnienia roszczeń za okres trzech lub pięciu lat przed wniesieniem pozwu, co budzi poważne wątpliwości, skoro pozostaje w sprzeczności z zasadą przedawnienia roszczeń majątkowych oraz funkcją stabilizującą instytucji przedawnienia. Jest to szczególnie istotne na gruncie praw własności przemysłowej, które używane przez pewien okres czasu konstyтуują się i nabierają wartości w obrocie gospodarczym, a ustawodawca przez skrócenie terminów przedawnienia dąży do eliminowania niepewności obrotu prawnego. Jedynie częściowo problem rozwiązuje podjęcie obrony przez zarzut

*nemo potest venire contra factum proprium* (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r., V CSK 503/07, nie publ. oraz z dnia 14 października 2009 r., V CSK 102/09, nie publ.). Nie można nie dostrzec, że ustawodawca, wprowadzając w art. 289 ust. 1 p.w.p. termin pięcioletni, chciał stworzyć konstrukcję spójną i odpowiadającą istocie przedawnienia jednoznacznie przesądzając, że niezależnie od uruchomienia terminu *a tempore scientiae* roszczenie "w każdym przypadku" przedawni się po upływie pięciu lat (*a tempore facti*). Przyjęcie jednak takiej interpretacji w przypadku zgłoszenia roszczeń o zaniechanie bezprawnych naruszeń w odniesieniu do unijnego znaku towarowego rodzi wątpliwości w kwestii jej zgodności z prawem unijnym.

Stopień rozbieżności prezentowanych poglądów w kwestii obliczania biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym lub ciągłym, mającej doniosłe znaczenie praktyczne, przemawia za potrzebą jego rozstrzygnięcia w składzie powiększonym (art. 398<sup>17</sup> § 1 k.p.c.).

Podjmując przedstawione zagadnienie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy przedstawiający zagadnienie, w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że roszczenia niepieniężne określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 286, dalej: p.w.p.), służące do ochrony majątkowych praw bezwzględnych (patentu, prawa ochronnego na znak towarowy) są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego, mają zatem charakter majątkowy i jako takie podlegają przedawnieniu (art. 117 § 1 k.c.), także wtedy, gdy dotyczą roszczeń o zaniechanie naruszeń (por. m.in. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r., III CZ 12/07, OSNC 2008, Nr 2, poz. 26, z dnia 16 lutego 2012 r., II CSK 469/11, nie publ, i z dnia 18 września 2013 r., V CSK 431/12, nie publ.).

Jak wskazano wyżej, zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się



o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Przepis ten, zgodnie z art. 298 p.w.p., ma zastosowanie również do znaków towarowych. W myśl tego unormowania, roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu zgodnie z art. 146<sup>1</sup> ust. 1, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu - od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje się odpowiednio.

Poprzednio obowiązujące regulacje prawne nieco inaczej określały termin przedawnienia roszczeń z zakresu praw własności przemysłowej. I tak - art. 57 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. Prawo wynalazcze (Dz.U. z 1962 r., Nr 33, poz. 156) stanowił, że roszczenia z powodu naruszenia prawa wyłączności do wynalazku ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczynał się od dnia wymagalności roszczenia, oddzielnie co do każdego naruszenia. Podobnie, w art. 34 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1963 r., Nr 14, poz. 73) wskazano, że roszczenia z powodu naruszenia prawa, wynikającego z rejestracji znaku towarowego, ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia, oddzielnie co do każdego naruszenia. Z kolei art. 58 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r., poz. 117 oraz z 1997 r. poz. 554 i 770) stanowił, że roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, także w stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia, oddzielnie co do każdego naruszenia. W roku 1993, wprowadzając tekst jednolity zmieniono ten przepis, nadając mu brzmienie „Roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu patentu, oddzielnie co do każdego naruszenia”.

Zgodnie zaś z art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17), roszczenia z powodu naruszenia prawa

z rejestracji znaku towarowego ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, w tym również w stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej. Na kanwie nieobowiązujących dziś przepisów ustawodawca różnicował więc charakter prawa do wynalazku i znaku towarowego. W przypadku bowiem znaków towarowych, tak jak wskazano powyżej, nie odnoszono się co do każdego z naruszeń, a wskazywano, że przedawnienie następuje z upływem lat trzech, pominięto zaś zwrot „oddzielnie co do każdego naruszenia”.

Obecnie, co już zostało wskazane, art. 289 p.w.p. przewiduje dwa rodzaje terminów, z których termin trzyletni należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia, termin 5 letni - zgodnie z brzmieniem ustawy obejmuje „każdy rodzaj przypadków”. Przepis ma zastosowanie do znaków towarowych, nastąpił zatem powrót do obliczania terminów przedawnienia oddzielnie co do każdego naruszenia także w przypadku tej formy własności przemysłowej.

Przedmiotem ochrony w niniejszej sprawie jest unijny znak towarowy, zarejestrowany z pierwszeństwem od 1996 r. Jako unijny znak towarowy podlega w Polsce ochronie od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej, to jest od dnia 1 maja 2004 r. Prawo Unii Europejskiej, podobnie jak uprzednio prawo wspólnotowe, nie reguluje jednak kwestii przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia unijnego znaku towarowego, zatem zastosowanie mają unormowania państw członkowskich. Unijne akty prawne w zasadzie dotyczą kolizji unijnych (poprzednio wspólnotowych) znaków towarowych z innymi zarejestrowanymi znakami towarowymi, nie wykluczając stosowania przepisów krajowych dotyczących nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konkurentów. W sprawie, w której przedstawiono omawiane zagadnienie prawne, nie chodzi o kolizję zarejestrowanych znaków towarowych, lecz o odpowiedzialność za naruszenie znaku towarowego, zatem zastosowanie ma wyłącznie prawo krajowe. W przypadku roszczeń dotyczących unijnych znaków towarowych chronionych jednolicie na całym terenie Unii Europejskiej w orzecznictwie nie rozważano zagadnienia związanego z koniecznością uwzględnienia, że ograniczenia praw własności przemysłowej nie mogą być dowolnie kształtowane przez ustawodawcę krajowego, ale muszą być zgodne z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wspólnotowego znaku

towarowego (Dz. U. L nr 78). Obecnie obowiązującym aktem prawa UE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity L.2017.151.1).

Kwestia przedawnienia roszczeń nie jest regulowana wprost w prawie unijnym i zastosowanie w tym zakresie znajdują krajowe przepisy o przedawnieniu - zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej - ale należy je stosować z poszanowaniem zasady równoważności i skuteczności (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r., dotyczący wzorów wspólnotowych, C 479/12, H.Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, EU:C:2014:75, pkt 42). W tym zakresie Trybunał Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że sąd krajowy nie może w ramach wykonywania prawa wyłącznego przyznanego przez znak towarowy ograniczyć tego prawa w sposób pozbawiający jego właściciela możliwości przeciwstawienia osobie trzeciej praw wyłącznych przysługujących mu z tytułu znaku towarowego oraz samodzielnego wykonywania tych praw w odniesieniu do towarów identycznych z tymi należącymi do osoby trzeciej, w sposób wykraczający poza dopuszczone przez prawo Unii Europejskiej wymienione enumeratywnie ograniczenia praw wyłącznych (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r., C - 661/11, Martin Y Paz Diffusion SA v. David Depuydt, Fabrik van Maroquinerie Gauquie NV, EU:C: 2013:577).

Trzeba również podkreślić, że ustawa Prawo własności przemysłowej stanowi *lex specialis* do unormowań kodeksu cywilnego. Zamiarem bowiem ustawodawcy, w porównaniu na przykład do regulacji wskazanej w art. 442<sup>1</sup> k.c., jest wskazanie terminu krótszego powiązanego z konkretnym zdarzeniem. Ujęcie w art. 289 p.w.p. dwóch terminów trzyletniego i pięcioletniego - *a tempore scientiae* i *a tempore facti* - wyłącza potrzebę oceny zachowania podmiotu uprawnionego - w tym przypadku do unijnego znaku towarowego - z punktu widzenia możliwości podjęcia przez niego działania, które mogłyby mieć wpływ na termin przedawnienia. Ponadto, tak sformułowane przepisy powodują, że rozpoczęcie biegu pięcioletniego terminu przedawnienia jest niezależne od świadomości uprawnionego.

Wykładnia tego unormowania nie sprawia problemu, jeśli mówimy o jednorazowym naruszeniu, w postaci na przykład wyprodukowania jednego lub kilku elementów oznaczonych znakiem towarowym. Trudności w tym zakresie, tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym, sprawia sytuacja, w której mamy do czynienia z długoletnim naruszeniem, którego skutkiem jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów oznaczonych znakiem towarowym. W tym kontekście, zgodnie z stanowiskiem Sądów orzekających w sprawie oraz Sądu Najwyższego przedstawiającego zagadnienie prawne, wyróżnić można trzy stanowiska odnoszące się do oceny momentu przedawnienia określonego w art. 298 p.w.p., traktujące naruszenie jako czyn ciągły, jako serię identycznych powtarzających zdarzeń dzień po dniu, albo jako jedno naruszenie, rozumiane jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda. Każde z tych stanowisk znalazło wyraz zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie.

Za Sądem Najwyższym przedstawiającym zagadnienie prawne należy wskazać dotychczasowe poglądy wyrażane w judykaturze.

W wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74 (OSPika 1975, nr 10, poz. 212) Sąd Najwyższy na tle nieobowiązujących już art. 54 ustawy z dnia 19 października 1972 r. - Prawo o wynalazczości i art. 57 ustawy z dnia 1 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze, posługując się karnoprawną koncepcją czynu ciągłego przyjął, że naruszenie patentu, polegające na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, należy traktować jako jedno naruszenie o charakterze ciągłym, wobec którego bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od zaistnienia bezprawnego stanu. Stanowisko to, przy doprecyzowaniu, że dotyczy to tylko początku biegu terminu przedawnienia *a tempore facti*, potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 maja 2014 r., V CSK 370/13 (nie publ.).

Odmienne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11 (nie publ.) uznając, że roszczenia o zaniechanie wynikające z naruszeń praw własności przemysłowej przedawniają się oddzielnie co do każdego naruszenia dokonanego każdego dnia z osobna. Przyjął, że liczenie biegu terminu przedawnienia roszczeń od pierwszego naruszenia dla wszystkich

kolejnych naruszeń prawa, niezależnie od długości okresu naruszenia jest nie do pogodzenia z charakterem tego prawa, jako przysługującego uprawnionemu przez cały okres, na jaki udzielono mu ochrony. Wskazał, że tylko w ten sposób prawo z rejestracji znaku towarowego zachowuje przez cały czas swojego istnienia swój walor w postaci zakazu używania znaku towarowego przez osoby nieuprawnione. Również w wyroku z dnia 27 czerwca 2014 r., I CSK 540/13 (OSNC 2015, nr 5, poz. 63) Sąd Najwyższy uznał, na tle roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej polegającego na wytwarzaniu określonych produktów przez dłuższy okres, że bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie w stosunku do każdego kolejnego naruszenia, od dnia w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa oraz o osobie, która je naruszyła. Stwierdził, że taka wykładnia najpełniej uwzględnia funkcję i cel art. 289 ust. 1 p.w.p., z jednej strony nie pozwalając na to by uprawniony zwlekał z wytoczeniem powództwa, czekając na zakończenie stanu naruszenia jego praw, a z drugiej strony nie dopuszcza do tego, by sprawca mógł naruszać czynem ciągłym cudze prawa po upływie trzech lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o pierwszym naruszeniu i osobie sprawcy. Sąd Najwyższy nie rozważał jednak problemu początku biegu terminu przedawnienia w kontekście upływu terminu pięcioletniego. Podobne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 10 marca 2017 r., III CSK 171/16 (nie publ.) na gruncie art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) przyjmując, że przypisane pozwanemu czyny na potrzeby przedawnienia nie mogą być traktowane jako ciągłe, lecz jako powtarzające się, odmienny pogląd zmierzałby bowiem do zawężenia przysługującej uprawnionemu do prawa własności przemysłowej ochrony.

Utrzymująca się w orzecznictwie Sądu Najwyższego niejednolitość oraz różnorodność poglądów doktryny, przekłada się na praktykę sądów powszechnych. W orzecznictwie tych sądów dominuje pogląd, że przedawnienie roszczeń o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna się od dnia, w którym powstały określone w art. 289 p.w.p. przesłanki i kończy się odpowiednio z upływem trzech lub pięciu lat, bez względu na długość trwania stanu naruszenia, a nawet pomimo trwania tego stanu (por. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego

w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2010 r., I ACa 1270/ 09, OSA 2010, Nr 4, poz. 32 oraz niepublikowane wyroki Sądu Apelacyjnego z dnia 17 maja 2012 r., I ACa 1081/11, z dnia 31 sierpnia 2012 r., I ACa 51/12, i z dnia 27 grudnia 2012 r., VI ACa 896/12). Prezentowane jest jednak także stanowisko, że roszczenia wynikające z naruszeń prawa własności przemysłowej przedawniają się przy czynach mających charakter ciągły oddzielnie co do każdego naruszenia dokonanego każdego dnia z osobna (por. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2010 r., I ACa 562/10, nie publ. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 r., VII Ca 899/17, nie publ.). Część orzecznictwa uznaje, że w stosunku do roszczeń o zaniechanie początek biegu terminu przedawnienia liczy się zgodnie z regułą wyrażoną w art. 120 § 2 k.c. (por. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2004 r., I ACa 4/04, OSA Nr 11, poz. 40).

W doktrynie również prezentowane są niejednolite poglądy odnoszące się do początku biegu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego.

Wyrażony został pogląd o zasadności traktowania wytwarzania określonych przedmiotów przez dłuższy okres jako jednego naruszenia o charakterze ciągłym. Wskazano, że w takim wypadku bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego. Ten pogląd spotkał się w doktrynie z krytyką, w której podnoszono, że taka wykładnia prowadzić może do naruszenia zasad ogólnych, w tym zasad współżycia społecznego. Niweczy ponadto sens przedawnienia, skoro w ogóle może nie dojść do przedawnienia, dopóki stan naruszenia trwa.

Szeroko w doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku naruszeń ciągłych, powtarzalnych, należy liczyć termin przedawnienia oddzielnie co do każdego kolejnego dnia naruszenia. Wśród wielu argumentów wskazywano, że przyjęcie takiego stanowiska powoduje, że racjonalizuje się okres w którym można skutecznie dochodzić roszczeń, dostosowując go do trwania stanu naruszenia. Roszczenie o zaniechanie bezprawnych działań wynikające z naruszenia o charakterze ciągłym nie przedawni się z upływem trzech lat od

powzięcia wiedzy przez uprawnionego czy pięciu lat liczonych od pierwszego dnia naruszenia. Okresy te będą osobno w stosunku do każdego kolejnego dnia naruszenia. Dopóki zatem trwa naruszenie, uprawniony może podjąć działania prawne, a naruszciciel nie może czuć się bezkarny. W ten sposób uprawniony może korzystać z realnej ochrony przysługującego mu prawa, udzielanej na określony czas, bez obawy przedwczesnego przedawnienia. Z drugiej strony, funkcja przedawnienia zostaje zachowana, ponieważ roszczenie, a w zasadzie poszczególne roszczenia przedawniają się z upływem wskazanych ustawowo terminów. Sprawia to, że uprawniony musi być aktywny w ochronie przysługującego mu prawa wyłącznego i nie może czekać z wytoczeniem powództwa do zakończenia stanu naruszenia, co z kolei daje naruszcycielowi gwarancję pewności jego sytuacji prawnej po upływie terminu przedawnienia, który nie jest odłożony w czasie do zakończenia trwania danego czynu ujmowanego jako całość.

Także ten pogląd spotkał się z krytyczną oceną. Zwrócono uwagę, że stanowisko to zostało ukształtowane na podstawie nieobowiązujących już przepisów, które wprost wskazywały na taki sposób obliczania terminów przedawnienia.

Kolejny pogląd przedstawiany w doktrynie łączy początek biegu terminu przedawnienia z faktem wkroczenia naruszciciela w sferę praw wyłącznych uprawnionego ze znaku towarowego. Pogląd ten uzasadniany jest literalną wykładnią art. 289 p.w.p. i użyciem w przepisie słów „jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu”, co oznacza, że termin przedawnienia należy liczyć „od dnia”, zatem „naruszenie następuje już w momencie, gdy osoba trzecia wkracza w zastrzeżoną na rzecz uprawnionego sferę wyłączności. Dalsze jego działania powodują jedynie, że stan ten nie ustaje, ale trwa, co jednakże nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia”. Wobec tego, wykładnia literalna tego unormowania wskazuje, że przedawnienie rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu okresu, który traktuje się jako okres naruszenia, czyli w dniu, w którym powstały określone w art. 289 p.w.p. przesłanki.

W doktrynie pojawiło się także stanowisko różnicujące początek biegu terminu przedawnienia w zależności od rodzaju dochodzonego roszczenia i jego wymagalności. I tak - bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się dla roszczenia o zaniechanie naruszenia i usunięcie jego skutków od dnia wkroczenia w sferę prawnej wyłączności, dla roszczenia odszkodowawczego - od dnia wyrządzenia szkody, a dla roszczenia o wydanie utraconych korzyści - od dnia bezpodstawnego wzbogacenia. Wskazano także, że dla roszczeń o zaniechanie niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków termin ten należy liczyć od dnia, w którym spełniły się przesłanki określone w art. 289 p.w.p., to jest od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o powstaniu stanu naruszającego jego interes oraz o osobie odpowiedzialnej, a dla roszczeń o odszkodowanie i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści - termin ten biegnie oddzielnie co do każdego naruszenia, a więc w każdym kolejnym dniu.

Odnosząc się do przedstawionych poglądów judykatury i doktryny, Sąd Najwyższy w powiększonym składzie nie podziela stanowiska utożsamiającego początek biegu terminu przedawnienia, w przypadku trwałego stanu naruszenia, z dniem ustania tego stanu. Przyjęcie tego stanowiska oznacza, że w ogóle może nie dojść do przedawnienia roszczenia, jeżeli naruszyiciel nie zaprzestanie swojego działania. Taki pogląd nadmiernie faworyzuje uprawnionego ze znaku, który nie podejmuje działań w obronie swojego prawa, tolerując nawet wieloletnie jego naruszanie, albo nie wykazując zainteresowania tym, czy inny podmiot wkracza w sferę jego uprawnień. Na wstępie wskazano, że roszczenia o ochronę znaków towarowych mają charakter majątkowy, zatem ulegają przedawnieniu. Nie można zatem uznać, że w obrocie funkcjonują roszczenia majątkowe o nieokreślonym okresie przedawnienia. Niezależnie od tego, przyjęcie takiego stanowiska godzi również w pewność obrotu gospodarczego.

Wiele argumentów przemawia za trafnością oceny, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu pierwszego wkroczenia w sferę wyłącznych praw uprawnionego ze znaku. Wyłącznieść prawa używania znaku towarowego nie oznacza braku możliwości jego utraty, zatem w interesie uprawnionego leży dbałość o jego ochronę, a wieloletnie tolerowanie jego naruszania, albo nawet brak wiedzy o takim fakcie świadczy właśnie o braku dbałości. Okres trzyletni, a tym



bardziej pięcioletni pozwala na ustalenie naruszenia i zapobiega zwiększeniu skali naruszenia, a tym samym nieuzasadnionemu zwiększaniu kwoty rekompensaty, wprowadza stabilność i pewność prawa. Argument o trudności ustalenia faktu naruszenia traci zaś na znaczeniu, zwłaszcza gdy podmiot naruszający prowadzi legalną działalność gospodarczą, reklamuje swoje usługi i jest znany na relevantnym rynku. Uprawniony z unijnego znaku towarowego powinien też być świadomy ograniczeń skutków takiego znaku, określonych w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. (L.2017.154/1). Zgodnie z tym przepisem, właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takiego znaku m.in. „do celów wskazania lub odniesienia się do towarów i usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku, gdy użycie tego znaku jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych”. Identyczne brzmienie zawierały poprzednie akty unijne i wspólnotowe. Nie każde zatem używanie cudzego znaku towarowego stanowi naruszenie, zwłaszcza gdy pozwany prowadzi legalną działalność. Tym bardziej podjęcie stosownych działań dla wyjaśnienia, czy używanie takiego znaku jest dozwolone, czy stanowi naruszenie, powinno nastąpić w możliwym do przewidzenia terminie. Z drugiej jednak strony, należy wziąć pod uwagę to, że przyjęcie jako początkowego terminu biegu przedawnienia nadmiernie faworyzuje naruszydca, który może bez przeszkód prowadzić dalszą działalność, naruszając bezkarnie prawa właściciela znaku, jeżeli upłynął termin trzyletni od dnia ustalenia tego faktu i osoby odpowiedzialnej, bądź - niezależnie od tego ustalenia - gdy upłynął pięcioletni termin od dnia, w którym doszło do naruszenia po raz pierwszy. Taka koncepcja jest równie trudna do zaakceptowania, jak utożsamienie początkowego dnia biegu przedawnienia z dniem, w którym stan naruszenia ustał.

W ocenie Sądu Najwyższego zasadne jest przyjęcie stanowiska pośredniego, zgodnie z którym trwający dłuższy czas stan naruszenia należy traktować jako sekwencję oddzielnych naruszeń powtarzających się w każdym kolejnym dniu, niezależnie od tego, na czym naruszenie polega. Bez względu bowiem, czy chodzi o wprowadzenie w danym dniu produktu opatrzonym chronionym znakiem do

obrotu, czy umieszczenie znaku w katalogu ofertowym, czy o inną postać naruszenia, wszystkie składają się na jeden powtarzalny czyn, jakim jest naruszenie prawa do znaku i tworzą stan, w którym naruszenie następuje oddzielnie w każdym kolejnym dniu. Tylko przy tej koncepcji możliwe jest zrównoważenie interesów uprawnionego i naruszcyciela. Umożliwia to ochronę praw właściciela znaku, chroniąc jednocześnie naruszającego, niejednokrotnie działającego w dobrej wierze, przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty, a jednocześnie przeciwdziałając sytuacji, w której dochodzi do zalegalizowania dalszych naruszeń w przyszłości. Jako ilustrację takiego kierunku wykładni można wskazać sytuację małego nierozpoznawalnego podmiotu, który świadczy usługi lub dostarcza towary wąskiemu gronu bez zbytniego afiszowania się, wykorzystując cudzy znak towarowy. Gdyby uznać, że naruszenie prawa do znaku nastąpiło po wkroczeniu po raz pierwszy w sferę cudzych praw wyłącznych, to działalność takiego podmiotu zostałaby zalegalizowana po pięciu latach naruszeń wobec niezauważalnej obecności na rynku i następnie mógłby już swobodnie rozszerzać działalność, wykorzystując ten znak. Do takich konsekwencji prowadzi uznanie naruszenia jako czynu ciągłego, liczonego od początku takiej działalności. Pojęcie czynu ciągłego, jako właściwe dla siatki pojęciowej prawa karnego, nie może być bez zastrzeżeń przenoszone na grunt prawa cywilnego. Trafne jest więc odstąpienie od posługiwania się pojęciem ciągłego naruszenia, a zastosowanie pojęcia powtarzalnych naruszeń i liczenie biegu drugiego określonego w art. 289 p.w.p. terminu przedawnienia (*a tempore facti*) od dnia, w którym nastąpiło konkretne powtarzalne naruszenie - zatem przez okres pięciu lat wstecz od zgłoszenia roszczenia. Ustawodawca posłużył się zwrotem „*od dnia, w którym nastąpiło naruszenie*”. Kluczowe jest słowo nastąpić, które należy tłumaczyć m.in. jako „*pojawić się, wydarzyć się po czymś innym, dojść do skutku, zdarzyć się*” (zob. Słownik języka polskiego. PWN wersja elektroniczna). Skoro naruszenie doszło do skutku, to dotyczy każdej czynności, bez względu na jej rodzaj, która w dniu jej dokonania wkracza w sferę praw wyłącznych uprawnionego. W sytuacji trwałego naruszenia te czynności powtarzają się w kolejnych dniach, umożliwiając ich zidentyfikowanie, a tym samym umożliwiając ustalenie pięcioletniego okresu, poza którym dochodzenie roszczenia o ich zaniechanie nie jest już możliwe.

Warto zwrócić uwagę, że z art. 298 p.w.p. wyraźnie wynika okresowość rozliczania naruszeń, a w art. 289 p.w.p. jest jednoznacznie mowa o każdym naruszeniu, a zatem istnieje dostrzeżona przez ustawodawcę możliwość indywidualizowania powtarzalnych naruszeń. Rozwiązanie to podobne jest do ochrony roszczeń odsetkowych, w których termin przedawnienia obejmuje każdy kolejny dzień w ciągu obejmującym okres, w którym wymagalna wierzytelność nie jest realizowana.

Przyjęcie takiej koncepcji pozwala też na uniknięcie ryzyka, że omawiane roszczenie nigdy się nie przedawni, skoro przedawnienie obejmie okres wykraczający poza pięcioletni termin określony w art. 289 p.w.p.

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekła jak w sentencji.

jw