

UCHWAŁA

Dnia 26 lipca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Roman Trzaskowski

SSA Bogusław Dobrowolski

Protokolant Bożena Kowalska

w sprawie z powództwa A. C.
przeciwko W. M.
o zakazanie,
po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
w dniu 26 lipca 2017 r.,
zagadnienia prawnego przedstawionego
przez Sąd Apelacyjny w (...)
postanowieniem z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt I ACa (...),

"Czy rzecznik patentowy może występować w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, a jednocześnie zwalczanie nieuczciwej konkurencji?"

podjął uchwałę:

W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy.

UZASADNIENIE

Powód A. C., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo P.”, żądał zakazania pozwanemu W. M., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą T., używania – w szczególności na

internetowym portalu aukcyjnym oraz na stronach internetowych powoda – określonych fotografii przedstawiających artykuły wyposażenia wnętrz oraz nakazania mu zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych zawierających te fotografie (katalogów i ofert). Stwierdził, że przysługują mu prawa autorskie do tych fotografii, których nikomu nie odstępował, oraz że podstawą jego żądania są art. 3 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Od początku postępowania, od wniesienia pozwu, powoda zastępował pełnomocnik procesowy w osobie rzecznika patentowego.

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. oddalił powództwo, uznając, że powód nie wykazał, iż pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji oraz że nie udowodnił, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wykorzystywanych przez siebie fotografii, będących przedmiotem żądania.

Przy rozpoznawaniu apelacji powoda Sąd Apelacyjny w (...) powziął poważne wątpliwości co do tego, czy rzecznik patentowy, którego zdolność postulacyjna jest ograniczona do zastępowania stron tylko „w sprawach własności przemysłowej”, może być pełnomocnikiem strony w sprawie, której przedmiotem jest roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu oraz czynu nieuczciwej konkurencji. Wskazując, że wyjaśnienie tych wątpliwości umożliwi stwierdzenie, czy w sprawie doszło do nieważności postępowania, przedstawił je do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w formie zagadnienia prawnego przytoczonego na wstępie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c., pełnomocnikiem procesowym – tzw. zawodowym – może być także rzecznik patentowy, jednak tylko – *verba legis* – w sprawach własności przemysłowej. W związku z tym, że – jak się powszechnie przyjmuje w orzecznictwie (por. np. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 1997 r., III CZP 116/96, OSNC 1997, nr 2, poz. 13) – przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy określenia spraw, w których rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem procesowym

w postępowaniu cywilnym, konieczne jest sięgnięcie do przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1314), a w tym wypadku także – zważywszy na niezbędną dla rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia prawnego potrzebę objaśnienia pojęcia „własność przemysłowa” – do innych ustaw i aktów prawnych.

W materiale normatywnym można znaleźć kilka definicji pojęcia „własność przemysłowa”, a w szczególności w art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 776), w art. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rzecznikach patentowych, a przede wszystkim w art. 1 ust. 2 - 4 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. – Akt Sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., ratyfikowany przez Polskę w dniu 5 grudnia 1974 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

Mówiąc najogólniej, własność przemysłowa jest pojęciem zbiorczym stanowiącym kategorią interdyscyplinarną wydzieloną ze zbioru praw na dobrach niematerialnych. Obejmuje ona grupę praw do dóbr niematerialnych, które realizują się w szeroko rozumianym przemyśle, w gospodarce, bez względu na to, czy dobra te są wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego, czy tylko oznaczeniami będącymi nośnikami określonych informacji przydatnych w działalności gospodarczej (wynałazki, wzory użytkowe i przemysłowe, topografia układów scalonych, znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia geograficzne itp.). Nieodłącznym elementem prawa własności przemysłowej jest także prawo do zwalczania nieuczciwej konkurencji, co wynika bezpośrednio z art. 1 ust. 2 Konwencji paryskiej (por. też art. 2 Prawa własności przemysłowej) (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r., III CSK 337/07, OSNC-ZD 2009, nr B, poz. 34).

W nauce przyjmuje się również, że zakres pojęcia własności przemysłowej nie jest zamknięty, co potwierdza doświadczenie związane ze stosowaniem Konwencji paryskiej; okrycia, wynałazki, rozwój myśli ludzkiej, techniki, nauki,

technologii itp. stale wzbogacają własność przemysłową o nowe elementy. Nie budzi także wątpliwości, że przepisy o prawie własności przemysłowej i jego ochronie nie wyłączają ochrony przy użyciu innych przepisów, np. prawa administracyjnego lub prawa cywilnego, względnie przepisów leżących na pograniczu obszarów tych praw, np. przepisów prawa autorskiego, znaków towarowych lub nieuczciwej konkurencji (art. 1 ust. 2 Prawa własności przemysłowej). Wielokrotnie zatem roszczenia mające za przedmiot ochronę własności przemysłowej mają źródło także w przepisach innych ustaw, co uzasadnia przyjmowaną w nauce zasadę kumulatywnej ochrony przedmiotów objętych Prawem własności przemysłowej. Zasada ta oznacza, że jeżeli naruszenie prawa własności przemysłowej może być zwalczane środkami ochronnymi przewidzianymi w przepisach różnych ustaw tworzących system prawnej ochrony własności intelektualnej, można je wszystkie – w celu wzmocnienia ochrony – zastosować jednocześnie (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ., z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 231/08, nie publ., z dnia 7 sierpnia 2014 r., II CSK 761/13, nie publ., i z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 282/15, OSNC 2017, nr 1, poz. 10).

Do objaśnienia pojęcia „sprawy własności przemysłowej”, o którym mowa w art. 87¹ § 1 k.p.c., kluczowa jest zatem ocena, czy żądana przed sądem ochrona wiąże się z ochroną praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej. Zważywszy na specyfikę praw własności przemysłowej oraz zasadę kumulatywnej ich ochrony należy przyjąć, że sprawa, w której obok elementu ochrony własności przemysłowej pojawia się kumulatywnie lub akcesoryjnie pierwiastek ochrony prawno-autorskiej, jest sprawą własności przemysłowej, a to że powództwo może być ewentualnie uwzględnione tylko na podstawie przepisów prawa autorskiego nie zmienia charakteru udzielanej ochrony na przedmioty własności przemysłowej. Przyjęta konkluzja pozostaje w harmonii z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rzecznikach patentowych, który definiując sprawy własności przemysłowej posłużył się konstrukcją katalogu otwartego, co oznacza, że przedmiot własności przemysłowej jako podstawa umocowania rzecznika patentowego w postępowaniu cywilnym może być rozumiany elastycznie, a *ad casu* rozszerzająco.

Z tych względów Sąd Najwyższy podjął uchwałę, jak na wstępie.

aj

r.g.