

Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Uniwersytet w Białymstoku, Polska

sienczylo@uwb.edu.pl

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5664-6060>

Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu lub innych praw wyłącznych po zmianach w prawie własności przemysłowej

Opposition to a Final Decision on the Granting of a Patent or other Exclusive Rights
After Changes in Industrial Property Law

Abstract: The aim of this article is primarily to analyse the norms of the opposition procedure to a final decision on granting a patent, a utility-model protection right or a registration right, contained in Art. 246–247 of the Industrial Property Law (IPL), taking into account both the provisions of substantive and procedural law as well as legal effects resulting from the adopted normative solutions regarding Art. 247 of the IPL in the amendment to the IPL of 16 October 2019. The model of opposition procedure adopted in Poland with the objection procedure in force in the Munich Convention is assessed. The presentation of the regulation of the opposition in the Munich Convention allows for a comparative legal analysis of the solutions contained therein with the relatively modest regulation provided for in Art. 246–247 of the IPL. The legal nature of the opposition, its subject and substantive legal grounds, as well as the inconsistently defined nature of the opposition period, are addressed. The controversial nature of the opposition proceedings is also discussed. The considerations made allowed for the formulation of *de lege lata* and *de lege ferenda* conclusions.

Keywords: examination of admissibility of the opposition, grounds for opposition, opposition procedure, revocation or maintenance of the patent or other industrial property rights, time limit for filing an opposition

Słowa kluczowe: badanie dopuszczalności sprzeciwu, podstawy sprzeciwu, procedura sprzeciwowa, unieważnienie lub utrzymanie w mocy patentu lub innych praw własności przemysłowej, termin na wniesienie sprzeciwu

Wprowadzenie

System sprzeciwowy został przyjęty w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich sporządzonej w Monachium 5 października 1973 r.¹ i obowiązuje w ustawodawstwach wielu państw, jak również został wprowadzony do przepisów o unijnych znakach towarowych² oraz wspólnotowych wzorach przemysłowych³. System postępowania sprzeciwowego został unormowany w art. 246–247 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej⁴ w celu umożliwienia osobom trzecim, niebędącym stronami postępowania przed Urzędem Patentowym RP⁵ o udzielenie ochrony, przeciwdziałania nieprawidłowościom w udzielaniu tytułów ochronnych⁶.

Instytucja sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UPRP o udzieleniu prawa została po raz pierwszy unormowana wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej⁷ i jest wzorowana na przepisach konwencji monachijskiej. W pierwotnym kształcie sprzeciw można było wnieść wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji. Na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 11 września 2015 r.⁸, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., wprowadzono odrębne postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, które zostało unormowane w tytule III, dział I, w rozdziale 4² od art. 152¹⁷ do art. 152²³ p.w.p. Od tego momentu nastąpiło rozdzielenie zasad dotyczących postępowania sprzeciwowego w odniesieniu do udzielenia ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych od zasad postępowania sprzeciwowego w odniesieniu do znaków towarowych. Wyrazem tego była zmiana brzmienia art. 246 p.w.p., w którym wyłączono możliwość wniesienia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z tym przepisem każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu,

1 Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm., dalej jako „konwencja monachijska” lub „KPE”.

2 Zob. szerzej o unijnych znakach towarowych oraz braku zdolności odróżniającej: M. Mazurek, Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19, s. 179 i n.

3 Zob. nt. wspólnotowych wzorów przemysłowych, w tym wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego: K. Wernicka, Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólne, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19, s. 243 i n.

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 342, dalej jako „p.w.p.”

5 Dalej również jako „UPRP” lub „Urząd Patentowy”.

6 A. Szewc, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 1, Warszawa 2012, s. 225.

7 Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.

8 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), dalej jako „nowelizacja p.w.p. z dnia 11 września 2015 r.”

prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa. Sprzeciw jest środkiem, który można wnieść dopiero po udzieleniu prawa wyłącznego, czyli po zakończeniu postępowania zgłoszeniowego, inaczej niż w przypadku sprzeciwu w sprawie znaków towarowych, który jest środkiem składanym wobec zgłoszenia znaku towarowego do ochrony⁹.

W prawie własności przemysłowej obowiązują jeszcze dwie procedury sprzeciwowe, które zostały wprowadzone na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 11 września 2015 r., a mianowicie: postępowanie sprzeciwowe wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego w art. 152^{6a} i art. 152^{6b} p.w.p. oraz postępowanie sprzeciwowe wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego w art. 117³ p.w.p.

Na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r.¹⁰, która weszła w życie 27 lutego 2020 r., dokonano zmiany modelu postępowania w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu i innych praw wyłącznych wskutek wprowadzenia nowego brzmienia ust. 2 art. 247 p.w.p. i dodania do tego przepisu nowej regulacji zawartej w ust. 3–7.

Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim poddanie analizie unormowań dotyczących procedury sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, zawartych w art. 246–247 p.w.p., zarówno z punktu widzenia przepisów prawa materialnego, jak i procesowego oraz skutków prawnych wynikających z przyjętych rozwiązań normatywnych wprowadzonych na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. Dokonano oceny przyjętego w Polsce modelu postępowania sprzeciwowego ze stosunkowo skromną regulacją przewidzianą w art. 246–247 p.w.p. w porównaniu z procedurą sprzeciwu obowiązującą w konwencji monachijskiej. Ustosunkowano się do charakteru prawnego, przedmiotu i podstaw materialnoprawnych sprzeciwu, jak również do niejednocie ujmowanego charakteru terminu do wniesienia sprzeciwu. Poddano także rozważaniom wywołujący kontrowersje charakter postępowania sprzeciwowego. Poczynione rozważania pozwoliły na sformułowanie wniosków *de lege lata* i *de lege ferenda*.

9 J. Sięńczyło-Chlabicz, Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu własności przemysłowej i kontrola sprawowana przez sądy administracyjne, (w:) J. Sięńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2021, s. 658.

10 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309), dalej jako „nowelizacja p.w.p. z dnia 16 października 2019 r.”

1. Sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu patentu europejskiego w konwencji monachijskiej

Instytucja sprzeciwu wobec udzielenia patentu przez Urząd Patentowy RP, zawarta w przepisach art. 246–247 p.w.p., jest wzorowana na regulacji dotyczącej sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu patentu europejskiego zawartej w części V w art. 99–101 konwencji monachijskiej. Natomiast przepisy wykonawcze są zawarte w części V Regulaminu wykonawczego do konwencji monachijskiej z dnia 5 października 1973 r. po raz ostatni zmienionej decyzją Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 13 października 1999 r.¹¹ Chodzi o procedurę sprzeciwu realizowaną w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym¹². Poddanie analizie tej międzynarodowej regulacji jest istotne i potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim podkreślenia wymaga to, że z instytucji sprzeciwu wobec udzielenia patentu europejskiego mogą również korzystać przedsiębiorcy polscy i występować ze sprzeciwami w postępowaniu przed EUP. Sprzeciw bowiem stanowi środek prawny zmierzający do uchylecia skutków patentu europejskiego. Co istotne, patenty europejskie stanowią coraz większą liczbę patentów skutecznych w Polsce, a w związku z tym niezbędne jest zapobieganie przypadkom, gdy na terytorium naszego państwa miałyby obowiązywać patenty na rozwiązania niespełniające przesłanek zdolności patentowej albo z innych przyczyn wadliwe¹³.

Sprzeciw (z ang. *opposition*) można wnieść w ciągu 9 miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym. Każda osoba może zawiadomić Europejski Urząd Patentowy o sprzeciwie wobec udzielonego patentu europejskiego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu wykonawczego. Sprzeciw dotyczy patentu europejskiego we wszystkich umawiających się państwach, w których ten patent posiada moc obowiązującą (art. 99 ust. 1 KPE).

Jak wynika z art. 99 ust. 1 KPE do wszczęcia postępowania sprzeciwowego niezbędne jest zawiadomienie Europejskiego Urzędu Patentowego o sprzeciwie. Jednakże samo wniesienie sprzeciwu i zawiadomienie o tym Urzędowi nie skutkuje wszczęciem tego postępowania, gdyż – jak wynika z art. 99 ust. 1 zd. 2 KPE – zawiadomienie o sprzeciwie uważa się za złożone dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw. Zatem nieuiszczenie opłaty za sprzeciw powoduje, że zawiadomienia nie traktuje się jako złożone, a w konsekwencji nie dochodzi do wszczęcia postępowania sprzeciwowego.

Postępowanie sprzeciwowe toczy się przed Wydziałem ds. Sprzeciwów EUP. Wydział ten odpowiada za rozpatrywanie sprzeciwów wobec każdego patentu

11 Dalej cyt. jako „regulamin wykonawczy”.

12 Dalej jako „EUP”.

13 A. Nowicka, Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 234.

europejskiego (art. 19 ust. 1 KPE). Każdy wydział działa w składzie trzech ekspertów o specjalności technicznej, z których co najmniej dwóch nie brało udziału w postępowaniu o udzielenie patentu, którego dotyczy sprzeciw.

Stronami postępowania sprzeciwowego są zarówno osoby wnoszące sprzeciw, jak i właściciel patentu (art. 99 ust. 3 KPE). Jeżeli jednak jakakolwiek osoba wykaże, że w umawiającym się państwie w następstwie prawomocnej decyzji została wpisana do rejestru patentowego tego państwa w miejsce poprzedniego właściciela patentu, wówczas osoba ta, na własny wniosek, zastępuje w odniesieniu do tego państwa poprzedniego właściciela. Sytuacja taka jest możliwa dzięki temu, że poszczególne patenty narodowe składające się na patent europejski mogą być zbywane i dziedziczone niezależnie od siebie.

W art. 100 KPE został wskazany zamknięty katalog podstaw, na których może być oparty sprzeciw. Wskazane podstawy sprzeciwu stanowią trzy przyczyny unieważnienia patentu europejskiego, o których mowa w art. 138 ust. 1 lit. a)–c) KPE. Sprzeciw jest dopuszczalny, gdy został oparty na co najmniej jednej z podstaw wskazanych w art. 100 KPE. Wskazanie podstawy spoza tego katalogu skutkuje niedopuszczalnością sprzeciwu. Sprzeciw może zostać wniesiony wyłącznie na tej podstawie, że:

- (a) przedmiot patentu europejskiego nie posiada zdolności patentowej w rozumieniu art. 52–57;
- (b) patent europejski nie ujawnia wynalazku w sposób dostatecznie jasny i pełny, tak aby mógł być wykonany przez specjalistę z danej dziedziny;
- (c) przedmiot patentu europejskiego wykracza poza treść zgłoszenia, które zostało dokonane, lub jeśli patent został udzielony na zgłoszenie wydzielone lub na nowe zgłoszenie dokonane zgodnie z art. 61, wykracza on poza treść wcześniejszego zgłoszenia, które zostało dokonane.

Podstawy, na jakich oparty jest sprzeciw, powinny być wskazane w zawiadomieniu o sprzeciwie. Przez wskazanie podstaw należy rozumieć nie tylko powołanie podstawy prawnej sprzeciwu, ale również wskazanie faktów, dowodów i argumentów na poparcie podstaw sprzeciwu, co wyraźnie wynika z zasady 55 lit. c) regulaminu wykonawczego.

W wyniku postępowania sprzeciwowego prowadzonego przez Wydział ds. Sprzeciwów EUP może nastąpić unieważnienie (z ang. *revocation*; niem. *Widerruf*) albo utrzymanie w mocy (z ang. *maintenance*) w zmienionej formie patentu europejskiego¹⁴. Rozpatrywanie sprzeciwu, a w konsekwencji unieważnienie albo utrzymanie w mocy patentu europejskiego zostało uregulowane w art. 101 KPE. Po zbadaniu, że sprzeciw jest dopuszczalny, Wydział ds. Sprzeciwów bada, czy przynajmniej jedna z podstaw sprzeciwu stanowi przeszkodę dla utrzymania w mocy patentu europejskiego. Jeżeli Wydział ds. Sprzeciwów uzna, że przynajmniej jedna podstawa sprze-

14 *Ibidem*.

ciwu stanowi przeszkodę dla utrzymania w mocy patentu europejskiego – unieważnia ten patent. W przeciwnym przypadku sprzeciw podlega odrzuceniu. Natomiast jeżeli Wydział ds. Sprzeciwów uważa, że biorąc pod uwagę zmiany dokonane przez właściciela patentu w trakcie postępowania sprzeciwowego, patent i wynalazek, którego on dotyczy: a) spełniają wymogi konwencji monachijskiej – podejmuje decyzję o utrzymaniu patentu w formie zmienionej pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki ustalone w Regulaminie wykonawczym; b) nie spełniają wymogów tej konwencji – unieważnia patent europejski.

2. Charakter prawny, przedmiot i podstawy sprzeciwu oraz termin do jego wniesienia

Pod względem charakteru prawnego instytucja sprzeciwu, uregulowana w art. 24–247 p.w.p., nie różni się od instytucji sprzeciwu w konwencji monachijskiej. Sprzeciw ma charakter środka powszechnego, skargi powszechnej (*actio popularis*), gdyż może wnieść go każdy. Przyjąć należy, że zakres podmiotów legitymowanych do wniesienia sprzeciwu nie ogranicza się do osób fizycznych i prawnych, lecz obejmuje również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, np. osobowe spółki prawa handlowego¹⁵. Z oczywistych względów z kręgu tych podmiotów trzeba jednak wyłączyć podmioty udzielonych praw wyłącznych. Instytucja sprzeciwu nie może bowiem służyć do korygowania decyzji pozytywnych, które z jakichś przyczyn nie odpowiadają podmiotom uprawnionym z tych decyzji¹⁶. Możliwość wniesienia sprzeciwu stanowi uprawnienie, a nie obowiązek, przy czym jego niewniesienie nie pozbawia prawa do późniejszego wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa wyłącznego.

Sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu postępowania sprzeciwowego¹⁷. W konsekwencji kwestia posiadania interesu prawnego w złożeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 246 § 1 p.w.p., jest okolicznością prawnie irrelevantną, skoro przepis ten nie wymaga wykazania tej przesłanki¹⁸. Pogląd ten jest powszechnie przyjęty

15 A. Szewc, Podmioty i prawa podmiotowe własności przemysłowej, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 243.

16 A. Szewc, J. Sieńczyło-Chlabicz, Komentarz do art. 246, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1197.

17 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., VI SA/Wa 1074/06, LEX nr 299587.

18 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 1197/06, LEX nr 299745.

zarówno w doktrynie¹⁹, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych²⁰. Przedmiotem sprzeciwu w rozumieniu art. 246 ust. 1 p.w.p. może być wyłącznie decyzja pozytywna, tzn. decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego. Sprzeciw nie przysługuje wobec decyzji o odmowie udzielenia prawa wyłącznego, jak również wobec decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego czy decyzji umarzającej postępowanie zgłoszeniowe lub rejestrowe. Przedmiotem sprzeciwu nie mogą być oczywiście postanowienia UPRP, nawet jeżeli kończą postępowanie w sprawie.

W doktrynie został podjęty problem, wobec jakiej decyzji może być wniesiony sprzeciw, tzn. czy wobec decyzji ostatecznej, czy może wobec decyzji prawomocnej, czy może wobec decyzji ostatecznej, która stała się prawomocna²¹. Pojęcie decyzji ostatecznej wynika z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego²², przy czym są to decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Mogą to być więc decyzje organu drugiej instancji, a także te decyzje organu pierwszej instancji, w przypadku których minął termin wniesienia odwołania lub odwołanie czy wniosek nie przysługiwały na mocy przepisów szczególnych²³. Natomiast decyzje prawomocne – stosownie do art. 16 § 3 k.p.a. – to decyzje, których nie można zaskarżyć do sądu. Są to takie decyzje, które zostały utrzymane w mocy w postępowaniu sądowym, a także takie, które nie zostały zaskarżone w tym postępowaniu z uwagi na brak kontroli sądowej bądź upływ terminu²⁴. Przepis art. 269 k.p.a. wprowadza zasadę, że decyzje określone w innych przepisach jako prawomocne traktuje się jako ostateczne, chyba że wynika z nich, że zostały one utrzymane w mocy w postępowaniu sądowym bądź nie zostały zaskarżone w tym postępowaniu z powodu upływu terminu. W prawie własności przemysłowej decyzje ostateczne Urzędu Patentowego stają się prawomocne dopiero po upływie terminu do wniesienia na nie skargi do sądu administracyjnego lub wskutek oddalenia albo odrzucenia skargi przez sąd²⁵.

19 Por. m.in. Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 273; A. Szewc, *Komentarz do art. 246, (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 1220.

20 Zob. wyroki NSA: z dnia 28 listopada 2007 r., II GSK 236/07, LEX nr 437883; z dnia 20 listopada 2008 r., II GSK 503/08, LEX nr 531556; z dnia 13 maja 2010 r., II GSK 608/09, ONSAiWSA 2011, Nr 6, poz. 115; z dnia 9 czerwca 2010 r., II GSK 620/09, LEX nr 597003.

21 Tę kwestię rozważał m.in. A. Niewęglowski, *Komentarz do art. 246, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, t. VIII B, Warszawa 2021, s. 1008–1009.

22 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, dalej jako „k.p.a.”

23 M. Jaśkowska, *Komentarz do art. 269 k.p.a., (w:) M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego*, LEX/el. 2021, Nb 2.

24 *Ibidem*, Nb 5; zob. także A. Bałaban, *Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego*, ZNSA 2016, nr 1, s. 9–23.

25 A. Szewc, J. Sieńczyło-Chlabcz, *Komentarz do art. 246..., op. cit.*, s. 1199.

Niewątpliwym mankamentem regulacji postępowania sprzeciwowego w art. 246–247 p.w.p. jest brak wskazania przez ustawodawcę minimalnej obligatoryjnej treści sprzeciwu oraz skutków nieuzupełnienia braków sprzeciwu w wyznaczonym przez UPRP terminie. Niesformalizowanie przez ustawodawcę sprzeciwu nie oznacza jednak całkowitej dowolności w tym zakresie, gdyż w odniesieniu do treści sprzeciwu ustawodawca ustanowił dwa obligatoryjne elementy treści sprzeciwu. Wnoszący sprzeciw powinien bowiem w jego treści zawrzeć wskazanie podstaw sprzeciwu stanowiących okoliczności uzasadniające unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, o czym mowa w art. 246 ust. 2 p.w.p.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi 6 miesięcy i rozpoczyna bieg od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa. Termin ten ma charakter terminu prawa materialnego. Jako termin ustawowy jest terminem prekluzyjnym (zawitym), co skutkuje tym, że uchybienie terminowi powoduje bezskuteczność czynności procesowej. Upływ tego terminu powoduje, że prawo do wniesienia sprzeciwu wygasa²⁶.

3. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa po zmianach w prawie własności przemysłowej

Postępowanie sprzeciwowe jest szczególnym rodzajem postępowania administracyjnego toczącego się przed UPRP. Specyfika tego postępowania wyraża się w tym, że wniesienie sprzeciwu nie uruchamia automatycznie postępowania, gdyż zostaje ono wszczęte dopiero wtedy, gdy uprawniony z tego prawa podniesie zarzut bezzasadności sprzeciwu albo nie ustosunkuje się do sprzeciwu. Sprzeciw stanowi szczególnego rodzaju środek zaskarżenia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego przez Urząd Patentowy i m.in. dlatego nie można opowiedzieć się za poglądem, że postępowanie sprzeciwowe stanowi część postępowania zgłoszeniowego.

Od 27 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące postępowania sprzeciwowego wprowadzone na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. Pomimo wprowadzonych przez ustawodawcę zmian należy stwierdzić, że przebieg tego postępowania jest nadal uzależniony – podobnie jak w stanie prawnym obowiązującym do 27 lutego 2020 r. – od zachowania się uprawnionego. Jeżeli uprawniony uzna sprzeciw za zasadny, czyli zgodzi się ze stanowiskiem wnoszącego sprzeciw co do istnienia podstaw do unieważnienia prawa wyłącznego – Urząd Patentowy wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu postępowania (art. 247 ust. 2 p.w.p.). Natomiast w sytuacji, gdy uprawniony podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny albo

26 Zob. podobnie A. Niewęglowski, Komentarz do art. 246..., *op. cit.*, s. 1009.

nie ustosunkuje się do sprzeciwu, Prezes UPRP wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprawy. Eksperti mogą również orzekać w zespołach orzekających.

Ustawodawca zrezygnował z rozpatrywania sprzeciwów przez kolegia orzekające do spraw spornych. Do postępowania sprzeciwowego nie ma bowiem zastosowania art. 255 ust. 2 p.w.p., który przewiduje rozpoznawanie spraw w postępowaniu spornym przez kolegia orzekające do spraw spornych. Na mocy art. 1 pkt 30 nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. został uchylony pkt 9 art. 255 ust. 1, czyli sprzeciw uznany przez uprawnionego za bezzasadny nie powoduje przekazania sprawy do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Urząd Patentowy rozstrzyga sprawę w granicach sprzeciwu i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw (art. 247 ust. 5 p.w.p.). W wyniku merytorycznego rozpoznania sprzeciwu Urząd Patentowy wydaje decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, jeżeli nie uzna sprzeciwu za zasadny, albo wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego w całości lub w części. W tym zakresie stosuje się odpowiednio art. 245 ust. 1 p.w.p. Po rozpoznaniu sprzeciwu i uprawomocnieniu się decyzji o uchyleniu w części decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji Urząd Patentowy może wezwać postanowieniem uprawnionego do nadesłania w wyznaczonym terminie zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego bądź ilustracji wzoru przemysłowego, pod rygorem uchylenia decyzji o udzieleniu prawa i umorzenia postępowania (art. 247 ust. 7 p.w.p.).

Należy stwierdzić, że na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. nastąpiła zmiana modelu postępowania sprzeciwowego. Mianowicie do 27 lutego 2020 r. w przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny – następowało przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym, przy czym właściwe do jej rozpoznania były kolegia do spraw spornych. Natomiast od 27 lutego 2020 r. podniesieniu przez uprawnionego zarzutu bezzasadności sprzeciwu albo jego nieustosunkowanie się do sprzeciwu – skutkuje przekazaniem sprawy do rozpatrzenia ekspertom wyznaczonym przez Prezesa UPRP²⁷. Jednocześnie jednak od 27 lutego 2020 r. na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. została zniesiona zasadnicza różnica pomiędzy sprzeciwem a wnioskiem o unieważnienie, która polegała na tym, że wniosek o unieważnienie praw wyłącznych mógł być skutecznie wniesiony jedynie przez osobę legitymującą się interesem prawnym. Obecnie legitymację czynną do złożenia wniosku o unieważnienie praw wyłącznych posiada każdy, co oznacza, że wnioskodawca nie musi wykazywać się posiadaniem interesu prawnego w unieważnieniu prawa. Zniesienie wymogu posiadania przez wnioskodawcę interesu prawnego w unieważnieniu patentu nastąpiło na mocy nowelizacji p.w.p. z 16 października 2019 r. Jednocześnie spowodowało to uchylenie przesłanki posiadania interesu prawnego w przypadku unieważnienia innych

27 P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 596–597.

praw własności przemysłowej, do których art. 89 p.w.p. znajduje odpowiednie zastosowanie, tj. w odniesieniu do unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i topografii (art. 100 ust. 1, art. 117 ust. 1, art. 221 ust. 1 p.w.p.). Ponadto zbieżność postępowania sprzeciwowego i postępowania o unieważnienie prawa sprowadza się do tych samych podstaw materialnoprawnych stanowiących przedmiot sprzeciwu i wniosku oraz okoliczności faktycznych, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji. Natomiast nadal obowiązują znaczące odrębności proceduralne, gdyż ustawodawca zrezygnował z przekazania spraw zainicjowanych sprzeciwem do merytorycznego rozpoznania w postępowaniu spornym.

Na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego w postępowaniu sprzeciwowym przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Podkreślenia wymaga, że od decyzji UPRP przysługuje skarga do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych. Wynika to z kognicji sądów administracyjnych, które na podstawie art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi²⁸ kontrolują działalność administracji publicznej, obejmującą m.in. orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, w tym na decyzje UPRP wydawane w postępowaniu sprzeciwowym. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. przedmiotem skargi do sądu administracyjnego mogą być przede wszystkim decyzje administracyjne. W tym zakresie ustawodawca posłużył się klauzulą generalną, która umożliwia objęcie kognicją sądownictwa administracyjnego każdej decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej lub na podstawie innych szczególnych procedur. Kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne podlegają więc wszystkie decyzje administracyjne, z wyjątkiem tych, które zostały wyłączone przepisami ustaw szczególnych.

Należy przyjąć, że podstawę prawną do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzje i postanowienia w postępowaniu sprzeciwowym stanowi art. 248 p.w.p.²⁹, gdyż przepis ten został umieszczony w tytule VI, w którym zawarta jest regulacja postępowania sprzeciwowego, a także znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tej regulacji. Zgodnie z art. 248 p.w.p. legitymacja skargowa przysługuje stronom tego postępowania, tj. wnoszącemu sprzeciw oraz uprawnionemu.

Konkluzje

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że kwestią wywołującą kontrowersje jest charakter postępowania sprzeciwowego. Biorąc pod uwagę, że przepisy regulujące to postępowanie zostały zamieszczone w tytule VI ustawy – Prawo

28 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325; dalej jako „p.p.s.a.”

29 Tak również A. Niewęglowski, Komentarz do art. 248, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, s. 1017.

własności przemysłowej, można byłoby je uznać za część czy końcowy etap postępowania zgłoszeniowego (rejestrowego). Jednakże zasadne wydaje się opowiedzenie się za odrębnym, samodzielnym charakterem tego postępowania w stosunku do postępowania zgłoszeniowego (rejestrowego). Za odrębnym charakterem postępowania sprzeciwowego przemawia kilka zasadniczych argumentów. Po pierwsze, postępowanie sprzeciwowe wszczyna się dopiero wtedy, gdy postępowanie zgłoszeniowe (rejestrowe) zostało już zakończone prawomocną decyzją UPRP o udzieleniu ochrony. To postępowanie odróżnia od procedury zgłoszeniowej (rejestrowej) występowaniem nie jednej, lecz dwóch stron postępowania, a mianowicie wnoszącego sprzeciw i uprawnionego z prawa wyłącznego. Jak bowiem wyraźnie stanowi art. 247 ust. 4 p.w.p., stroną tego postępowania – oprócz uprawnionego – jest również wnoszący sprzeciw. Odmienność tych postępowań potwierdził również NSA m.in. w wyroku z dnia 21 listopada 2006 r.,³⁰ wskazując, że art. 235 ust. 2 p.w.p. nie ma zastosowania do postępowania sprzeciwowego, w którym to postępowaniu stroną jest nie tylko uprawniony, ale również wnoszący sprzeciw. Ponadto odmienny jest cel postępowania sprzeciwowego, którym nie jest udzielenie prawa wyłącznego, lecz unieważnienie prawa wyłącznego albo utrzymanie tego prawa w mocy w zmienionej formie.

Istotną wadą przyjętej regulacji postępowania w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UPRP o udzieleniu ochrony jest jej niekompletność, co niewątpliwie nie sprzyja przejrzystości i czytelności rozwiązań prawnych kształtujących to postępowanie. Regulacja tego postępowania zawarta w art. 246–247 p.w.p. jest nader skromna, wręcz szczątkowa. Niewątpliwie brakuje unormowania wielu istotnych kwestii dla tego postępowania, a w szczególności: obligatoryjnych elementów minimalnej treści sprzeciwu; rozstrzygnięć Urzędu Patentowego dotyczących badania dopuszczalności sprzeciwu; skutków prawnych niewniesienia opłaty za sprzeciw czy nieuzupełnienia braków formalnych sprzeciwu.

Z uwagi na powyższe zasadne *de lege ferenda* jest sformalizowanie przez ustawodawcę sprzeciwu poprzez określenie obligatoryjnej treści, obowiązku wniesienia opłaty oraz skutków prawnych nieuzupełnienia braków sprzeciwu. Ponadto należałoby uzależnić dopuszczalność sprzeciwu od wskazania podstaw sprzeciwu wraz ze wskazaniem okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa.

BIBLIOGRAFIA

- Bałaban A., Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, „ZNSA” 2016, nr 1.
- Jaśkowska M., Komentarz do art. 269 k.p.a. (w:) M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2021.
- Kostański P., Żelechowski Ł., Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020.

30 II GSK 227/06, OSP 2008, nr 2, poz. 20.

- Mazurek M., Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19
- Mikłasiński Z., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2001.
- Niewęglowski A., Komentarz do art. 246, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021.
- Nowicka A., Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2017.
- Sieńczyło-Chlabicz J., Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu własności przemysłowej i kontrola sprawowana przez sądy administracyjne, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2021.
- Szenc A., Podmioty i prawa podmiotowe własności przemysłowej, (w:) A. Szenc, G. Jyz, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2011.
- Szenc A., Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 1, Warszawa 2012.
- Szenc, Komentarz do art. 246, (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014.
- Szenc A., Sieńczyło-Chlabicz J., Komentarz do art. 246, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.
- Wernicka K., Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólne, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19.