

Krzysztof Czub*

Obliczanie biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy o charakterze trwałym (na tle uchwały składu siedmiu sędziów SN z 18.05.2021 r., III CZP 30/20)¹

W dniu 18 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, w sprawie o sygn. akt III CZP 30/20², podjął uchwałę, w której rozstrzygnął kontrowersyjną – zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie – kwestię sposobu obliczania przedawnienia roszczeń niepieniężnych związanych z naruszeniem prawa wyłącznego na znak towarowy. Zgodnie z tezą uchwały „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”.

W sytuacji naruszenia powtarzalnego, gdy długotrwałość naruszenia wynika z wielu odrębnych działań mających charakter cykliczny, każdy czyn spełniający przesłanki naruszenia należy w kontekście przedawnienia traktować jako oddzielne

* **Dr Krzysztof Czub**, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; polski i europejski rzecznik patentowy, Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; adwokat; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.

¹ Niniejszy komentarz stanowi kontynuację opracowania pt. *Kilka uwag w sprawie obliczania terminu przedawnienia roszczeń z tytułu ciągłego naruszenia praw własności przemysłowej (w oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego rozstrzygającą zagadnienie prawne w związku z postanowieniem SN z 12.12.2019 r., III CZP 47/19 i na tle postanowienia SA w Warszawie z 12.04.2019 r., VII AGa 713/18)*, „Rzecznik Patentowy. Problemy ochrony własności intelektualnej” nr 95–98, 1–4/2020, s. 75 i n.

² Por. <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2030-20.pdf> [dostęp: 10.10.2021 r.].

zdarzenie prawne³. Uwzględniając to założenie, bieg terminu przedawnienia określa się osobno w stosunku do każdego („poszczególnego”) aktu naruszenia, co wynika wprost z art. 289 ust. 1 zd. 2 *in fine* p.w.p. Należy więc odrębnie dla każdego z takich czynów ustalać dzień, w którym nastąpiło dane naruszenie (przedawnienie bezwzględne).

W przypadku naruszenia o charakterze ciągłym, polegającego na zaistnieniu stanu naruszenia w określonej chwili (w tym sensie ma ono charakter jednokrotny) i jego następczym stałym trwaniu w czasie (bez możliwości funkcjonalnego wydzielenia bezprawnych działań jako samoistnych aktów), mamy do czynienia z tworzącym pewną zamkniętą całość wkroczeniem w cudzą „wyłączną” sferę prawną, trwającym nieprzerwanie dłuższy czas⁴. Należy podkreślić, że w omawianej sytuacji stan naruszenia wynika z jednorodnego i zachodzącego nieprzerwanie w czasie działania, które wywołuje trwały skutek naruszenia.

W kontekście zagadnienia obliczania przedawnienia, wydaje się możliwe połączenie pojęciowe naruszeń ciągłych i okresowych w zbiorczą kategorię „naruszeń trwałych”. Niezależnie od przyjętej terminologii, która z uwagi na różnorodny charakter potencjalnych naruszeń wydaje się uzasadniona, w gruncie rzeczy zarówno w przypadku czynów określanych jako ciągłe, jak i tych opisywanych jako okresowe, chodzi o zjawisko naruszenia rozciągniętego w czasie, które może stanowić serię odrębnych powtarzalnych czynów bądź mieć charakter działania stałego. Nawet jeśli przyjmiemy, że okresowość czynu polega na wielu osobnych działaniach powtarzalnych, to otwarta pozostaje kwestia obliczania biegu terminu przedawnienia roszczeń w sytuacji, gdy te pojedyncze działania trwają dłużej albo dzieli je większy odstęp czasu. Również w odniesieniu do czynów ciągłych w ścisłym rozumieniu powstaje wątpliwość, czy tak scharakteryzowany przypadek – w kontekście obliczania przedawnienia – należy traktować jako jeden czyn (zespół jednolitych aktów sprawczych powiązanych funkcjonalnie, lecz niemożliwych do konstrukcyjnego wyodrębnienia), czy też jako sekwencję wielu odrębnych czynów. Odpowiedź na te pytania ma decydujące znaczenie dla skuteczności dochodzenia roszczeń. Przy próbie rozwiązania omawianego zagadnienia należy wziąć pod uwagę i należyte wyważyć interesy uprawnionego oraz osoby odpowiedzialnej za naruszenie prawa wyłącznego, jeśli chodzi o moment rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Interesy te są z reguły przeciwne, tak jak diametralnie inne jest znaczenie i konsekwencje stosowania instytucji przedawnienia dla każdej ze stron stosunku prawnego.

Zgodnie z zapatrywaniem Sądu Najwyższego zawartym w komentowanej uchwale „trwający dłuższy czas stan naruszenia należy traktować jako sekwencję oddzielnych naruszeń powtarzających się w każdym kolejnym dniu, niezależnie od tego, na czym naruszenie polega”. W ocenie Sądu jedynie przy zastosowaniu tej koncepcji można osiągnąć stan zrównoważenia interesów uprawnionego oraz naruszydla,

³ Por. J. Szwaia (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, red. E. Wikto, Warszawa 2003, s. 1175; E. Nowińska (w:) *System Prawa Handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 760.

⁴ Por. wyrok SN z 27.06.2014 r., I CSK 540/13, LEX nr 1416515. Por. też. J. Szwaia (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej...*, s. 222.

niejednokrotnie działającego w dobrej wierze. Omawiana konstrukcja zapewnia efektywną ochronę podmiotu uprawnionego w przypadku naruszenia przysługującego mu prawa wyłącznego, także w kontekście przeciwdziałania sytuacji, w której dochodzi do zalegalizowania dalszych naruszeń w przyszłości, przy jednoczesnej ochronie naruszciciela przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty. Obliczanie biegu pięcioletniego terminu *a tempore facti* określonego w art. 289 p.w.p. powinno, zdaniem Sądu, uwzględniać jako moment początkowy dzień, w którym nastąpiło konkretne powtarzalne naruszenie, oraz okres pięciu lat wstecz od zgłoszenia danego roszczenia. Przy interpretacji rozpatrywanej kwestii podstawowe znaczenie ma rozumienie słowa „nastąpić”, użytego w kontekście zaistnienia naruszenia prawa wyłącznego. Jak wskazał SN, zgodnie ze znaczeniem leksykalnym słowo to należy tłumaczyć m.in. jako „pojawić się, wydarzyć się po czymś innym” oraz „dojść do skutku, zdarzyć się”⁵. Takie ujęcie określonego terminu prowadzi do wniosku, że skoro naruszenie doszło do skutku, dotyczy ono każdej (bez względu na jej typ) czynności, która w dniu jej dokonania wkracza w sferę praw wyłącznych uprawnionego. W konkluzji Sąd stwierdził, że „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”. W istocie dla celów obliczania przedawnienia można stosować ujęcie teoretyczne, zgodnie z którym dochodzi nie tyle do jednorazowego (w momencie zainicjowania czynu) wkroczenia w sferę prawa wyłącznego, lecz do wkraczania postępującego w każdym dniu trwającego okresu naruszenia. Możliwość indywidualizowania powtarzalnych naruszeń przypomina w pewnych aspektach konstrukcję przedawnienia roszczeń z tytułu odsetek za opóźnienie, na co uwagę zwrócił także Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale, stwierdzając, że taki wniosek może być uzasadniony regulacją normatywną – art. 298 p.w.p. wyraźnie przewiduje okresowość rozliczania naruszeń, a art. 289 p.w.p. relatywizuje naruszenia do oddzielnych aktów sprawczych.

Punkt widzenia przyjęty ostatnio przez SN był już wcześniej sygnalizowany w literaturze przedmiotu, a także w niektórych wypowiedziach orzecznictwa. Nie wpisywał się jednak w nurty dominujące. Z kolei dwa stanowiska prezentowane dotychczas najczęściej nie są pozbawione wad i rodzą wiele wątpliwości natury celowościowej. Pierwsze z nich, przez powiązanie inicjacji biegu terminu przedawnienia z ustaniem naruszenia, w istocie przesuwając w czasie wymagalność roszczenia, preferując wyrażnie interes uprawnionego. Drugi pogląd, zakładający, że termin przedawnienia zaczyna biec od dnia zaistnienia czynu – bez względu na długość jego trwania, liczbę powtarzających się bezprawnych działań oraz moment zakończenia – nie sprawdza się przy naruszeniach długotrwałych, prowadząc często do pozbawienia uprawnionego możliwości skutecznej ochrony przysługującego mu prawa wyłącznego. Koncepcja pośrednia, wyrażona w omawianej uchwale Sądu Najwyższego, uwzględnia w najszerszym zakresie i godzi przeciwstawne interesy uprawnionego oraz naruszciciela (osoby odpowiedzialnej za naruszenie) prawa ochronnego na znak towarowy. Pozostaje także w zgodzie z literą art. 289 ust. 1 p.w.p., realizując w pełni jego funkcję i cel.

⁵ Por. <https://sjp.pwn.pl/szukaj/nast%C4%85pi%C4%87.html> [dostęp: 10.10.2021 r.].