

**Wyrok z dnia 5 lipca 1995 r.
I PRN 35/95**

Właściciel patentu w postępowaniu spornym przed kolegium orzekającym Urzędu Patentowego może domagać się ustalenia, iż wskazana produkcja nie jest objęta jego patentem (art. 19 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości - jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 417).

Przewodniczący SSN: Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Walerian Sanetra (sprawozdawca), Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 1995 r. sprawy z wniosku Kopalni Węgla Kamiennego "Z." w J.Z. z udziałem Jana T., Jerzego K., Wiesława P. i Bolesława L. o ustalenie, że produkcja węgla kamiennego nie jest objęta patentem nr 143111 na wynalazek pt. "Wysięgnik górniczego transportu urobku", na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich [...] od decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 2 grudnia 1992 r., [...]

o d d a ł rewizję nadzwyczajną.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 14 lipca 1992 r. Kopalnia Węgla Kamiennego "Z." w J.Z., wskazując jako uczestników postępowania Jana T., Jerzego K., Wiesława P. i Bolesława L. - współtwórców opatentowanego wynalazku pt. "Wysięgnik górniczego transportu urobku" (opis patentowy nr 143111) wystąpiła do Urzędu Patentowego o ustalenie, że produkcja węgla kamiennego nie jest objęta patentem nr 143111 udzielonym na ten wynalazek. Jeden ze współtwórców przedmiotowego wynalazku - Jan T. - wniósł o oddalenie wniosku Kopalni "Z." ze względów formalnych i merytorycznych, wskazując równocześnie, iż przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach zawisł spór o ustalenie wynagrodzenia za 5 lat stosowania tego wynalazku, wyższego od ustalonego i wypłaconego przez Kopalnię wynagrodzenia dla jego twórców [...]. Postępowanie to zostało zawieszone na wniosek Kopalni "Z.", która wystąpiła do Urzędu Patentowego ze wskazanym wyżej wnioskiem chcąc zapobiec w ten sposób niekorzystnemu dla siebie rozstrzygnięciu sprawy [...]. Jan T. wywodził także, że wniosek Kopalni merytorycznie dotyczy jedynie częściowego zastosowania zakresu przedmiotowego ochrony patentu nr 143111, a także że rozpoznanie sprawy należy do właściwości sądów, co wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1977 r., PZP 1/77, definiującej stosowanie pracowniczego projektu wynalazczego, oraz z orzeczenia wydanego w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1987 r., III PRN 5/86, który stanowi, że zbudowanie urządzenia zbliżonego do chronionego patentem, nie zawierającego jednak w pełni rozwiązań objętych zastrzeżeniami patentowymi, nie jest stosowaniem wynalazku i nie przysługuje jego twórcy z tego tytułu wynagrodzenie.

Decyzją z dnia 2 grudnia 1992 r. Urząd Patentowy ustalił, że produkcja węgla kamiennego surowego nie jest objęta patentem nr 143111 udzielonym na wynalazek pt.

"Wysięgnik górniczy transportu urobku". Od decyzji tej uczestnicy postępowania wnieśli odwołanie. Postanowieniem z dnia 19 października 1993 r. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym odrzuciła to odwołanie jako wniesione po terminie. Wniosek uczestników o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Patentowego z dnia 2 grudnia 1992 r. Komisja Odwoławcza decyzją z dnia 13 grudnia 1994 r. odrzuciła, wskazując, że uchylenie przedmiotowego prawomocnego orzeczenia mogłoby nastąpić jedynie w drodze rewizji nadzwyczajnej, w której wykazanoby, że decyzja ta rażąco narusza prawo, a mianowicie art. 19 ustawy o wynalazczości.

Decyzja Urzędu Patentowego z 2 grudnia 1992 r. została zaskarżona rewizją nadzwyczajną przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który zarzucił rażące naruszenie art. 19 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 417), a także naruszenie interesu Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle przepisu art. 19 ustawy o wynalazczości Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego jest właściwe do rozpoznawania spraw o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem. Jednakże z wnioskiem o ustalenie przez Kolegium Orzekające, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem, może wystąpić ten, kto zamierza rozpocząć lub rozpoczął produkcję, nie przysługuje natomiast takie prawo właścicielowi patentu (decyzja Kolegium Orzekającego z 17 września 1964 r., SP 716/64, WUP nr 6/1964, s. 334). Na tej podstawie Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że ponieważ Kopalnia "Z." była właścicielem patentu nr 143111 na wynalazek pracowniczy pt. "Wysięgnik górniczego transportu urobku", przeto nie mogła wystąpić o ustalenie, że produkcja węgla kamiennego surowego nie jest objęta patentem nr 143111.

Rewidujący podniósł także, że pogląd powyższy znajduje oparcie w bieżącym orzecznictwie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym. Decyzją z dnia 31 sierpnia 1993 r. wydaną na tle bliźniaczo podobnego stanu faktycznego jak w rozpoznawanej sprawie Komisja Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołania od decyzji Urzędu Patentowego, wydanej w postępowaniu spornym z dnia 23 listopada 1992 r., Sp. 110/92 ustalającej, że transport ciężkich elementów do produkcji węgla w wyrobiskach pochylonych na dole nie jest objęty patentem nr 148076 na wynalazek pt. "Urządzenie do transportu ciężkich elementów na dole kopalni górnictwa węglowego", uchyliła zaskarżoną decyzję i umorzyła postępowanie w sprawie. Zdaniem Komisji Odwoławczej art. 19 ustawy o wynalazczości dotyczy bowiem sytuacji, gdy istnieje spór, tj. jedna strona narusza prawa drugiej strony, a nie sytuacji, gdy uprawniony z patentu występuje o ustalenie, że wskazana produkcja nie narusza jego własnych praw.

Upływ terminu z art. 421 § 2 k.p.c. - zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich - nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej. Jego zdaniem zaskarżona decyzja naruszając dobro osobiste (art. 24 k.c.) uczestników postępowania, narusza również art. 3 Przepisów Konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r., a tym samym narusza również interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty rewizji nadzwyczajnej nie uzasadniają jej wniosku o uchylenie decyzji Urzędu Patentowego z 2 grudnia 1992 r., w której ustalił on, że produkcja węgla ka-

miennego surowego nie jest objęta patentem nr 143111 udzielonym na wynalazek pt. "Wysięgnik górniczy transportu urobku". W myśl art. 19 ustawy o wynalazczości, ten kto ma w tym interes prawny, może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem. Językowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że gdy idzie o zakres podmiotowy zawartego w nim upoważnienia ograniczony jest on jedynie przez wymóg posiadania "interesu prawnego" w żądaniu ustalenia określonego faktu przez Urząd Patentowy (Kolegium Orzekające). Oznacza to, że z wnioskiem o ustalenie, iż wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem, może wystąpić także właściciel patentu, jeżeli tylko ma on w tym interes prawny. Nie ma przy tym powodów, by interes ten był w takim przypadku pojmowany w jakiś szczególnie wąski sposób. Celem przepisu art. 19 ustawy o wynalazczości jest bowiem między innymi stworzenie możliwości autorytatywnego wyjaśnienia wątpliwości o charakterze faktycznym, a w konsekwencji także i prawnym i tym samym zapobieganie zbędnym sporom. Znamienna jest przy tym różnica między regulacją art. 19 ustawy o wynalazczości a art. 189 k.p.c., który stanowi, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Ten ostatni przepis zezwala jedynie na występowanie z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, podczas gdy na tle art. 19 ustawy o wynalazczości idzie w gruncie rzeczy o ustalenie faktu, czy też prawnej kwalifikacji określonego faktu, przy czym niekoniecznie musi to być fakt już "istniejący" (w przypadku gdy ustalenie dotyczy produkcji, którą podmiot dopiero zamierza rozpocząć). Odpowiednio do tego przy wyjaśnianiu pojęcia "interesu prawnego" na tle art. 19 ustawy o wynalazczości nie można się kierować wnioskami wyprowadzanymi z analizy art. 189 k.p.c. w tym zakresie, w jakim zwięźające pojmowanie wymienionego w nim interesu prawnego jest następstwem powiązania go bezpośrednio z przesłanką "istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa". O interesie prawnym strony co do żądania ustalenia, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem, można i należy mówić już wtedy, gdy ma ono znaczenie dla aktualnych, ale także i przyszłych (możliwych) stosunków prawnych i praw (sytuacji prawnej) danego podmiotu. Potrzeba wyjaśnienia sytuacji prawnej właściciela patentu, w związku z tym, że może obejmować on prowadzoną lub zamierzoną przez niego produkcję, może wiązać się między innymi z przewidywaną przez niego możliwością ubiegania się o nowy patent lub patenty (w związku z zamierzoną nową produkcją), zamiarem przeniesienia patentu lub zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z patentu, a także z potrzebą wyjaśnienia, czy i w jakim zakresie przy obliczaniu wynagrodzeń twórców pracowniczych projektów wynalazczych, w rachubę powinny być brane efekty przynoszone przez określony rodzaj produkcji, co do którego właściciel patentu może mieć wątpliwości w jakim stopniu objęty jest on danym patentem.

Oznacza to tym samym, że zarówno względy natury językowo-logicznej, jak i wykładnia funkcjonalna nie usprawiedliwiają przekonania, iż właściciel patentu, tylko z tej właśnie racji, że jest jego właścicielem, nie może żądać od Kolegium Orzekającego ustalenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o wynalazczości. Nie wyklucza to jednak, iż na tle konkretnego stanu faktycznego może być brak podstaw do uznania, iż zachodzi wymagana w art. 19 ustawy o wynalazczości przesłanka istnienia "interesu prawnego" w żądaniu ustalenia. Tego typu zarzut - na tle rozpoznawanego stanu faktycznego - nie został jednakże podniesiony w rewizji nadzwyczajnej, jak również nie był on wysuwany

przez uczestników postępowania przed Kolegium Orzekającym oraz Komisją Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym.

W rewizji nadzwyczajnej przytoczone zostało orzeczenie Kolegium Orzekającego z 1964 r., uznające, iż właścicielowi patentu nie przysługuje prawo żądania ustalenia, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem, jednakże bez podania argumentacji prawnej na rzecz takiego poglądu, co wobec tego trudno uznać za mające znaczenie uzasadnienie twierdzenia, iż zaskarżona decyzja Kolegium Orzekającego rażąco narusza art. 19 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o wynalazczości. Trudno też uznać za istotny argument na rzecz tezy o rażącym naruszeniu przez Kolegium Orzekające wymienionych przepisów to, że na tle bliźniaczego stanu faktycznego Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym uchylili zaskarżoną decyzję i umorzyła postępowanie w sprawie. Względ ten trudno honorować zwłaszcza dlatego, że zdaniem Sądu Najwyższego przytoczone za uzasadnieniem jej decyzji twierdzenie, iż "art. 19 ustawy o wynalazczości dotyczy sytuacji, gdy istnieje spór, tj. jedna strona narusza prawa drugiej strony, a nie sytuacji, gdy uprawniony z patentu występuje o ustalenie, że wskazana produkcja nie narusza jego własnych praw", nie jest słuszne. Twierdzeniu temu przeczy to, iż w przepisie art. 114 ust. 1 ustawy o wynalazczości wyraźnie przewiduje się przypadki, w których postępowanie toczy się przy udziale jednej strony, jak np. w sprawach o wygaśnięcie patentu (por. System prawa własności intelektualnej, Tom III, Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990 s. 412-419). Możliwość wystąpienia z żądaniem ustalenia, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem przez jego właściciela, jest jednym z kolejnych wyjątków od zasady, iż postępowane sporne przed Kolegium Orzekającym toczy się w sytuacji, gdy istnieje spór między stronami. W każdym razie, bezpośrednio z samego art. 114 ust. 1 ustawy o wynalazczości wynika, że w pewnych wypadkach możliwe jest "postępowanie sporne" w sytuacji braku sporu między stronami, a skoro tak, to już ten względ wskazuje na błędność tezy przytoczonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w ślad za uzasadnieniem decyzji Komisji Odwoławczej z 31 sierpnia 1993 r.

Dla oceny legitymacji czynnej właściciela patentu wystąpienia z żądaniem ustalenia, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem, bez znaczenia jest to, że między Kopalnią "Z." a uczestnikami postępowania, jako twórcami wynalazku toczy się spór o wynagrodzenie za wynalazek pracowniczy w tym znaczeniu, iż fakt ten nie uzasadnia twierdzenia, że właściciel patentu nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia określonej sytuacji (wraz z jej kwalifikacją prawną) przed Urzędem Patentowym. Można nawet stwierdzić, że jest wręcz przeciwnie. Należy podzielić tu stanowisko wyrażone swego czasu przez Kolegium Orzekające (orzeczenie z 27 października 1966 r., SP 153/66, WUP nr 4/1967, s. 299), że przepis art. 19 ustawy o wynalazczości może być wykorzystany przez jednostkę gospodarczą, która zamierza ustalić, czy ma obowiązek płacenia wynagrodzenia twórcy pracowniczego wynalazku należącego do innej jednostki gospodarczej. Leży to w jej interesie prawnym. Podobny jednak interes prawny ma również właściciel patentu i to nie tylko - a nawet nie przede wszystkim - wtedy, gdy spór o wynagrodzenie trafił już na drogę postępowania sądowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca decyzji Kolegium Orzekającego z 2 grudnia 1992 r. rażące naruszenie art. 19 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o wynalazczości nie z tego powodu, iż Kolegium to błędnie ustaliło, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem nr 143111, lecz z tej racji, iż doszło do jej wydania z

naruszeniem reguł natury proceduralnej, a ściśle biorąc, poza granicami właściwości tego organu. Na tej podstawie można by sądzić, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje merytorycznej trafności zaskarżonego rozstrzygnięcia, co ma pewne znaczenie z punktu widzenia drugiego generalnego zarzutu sformułowanego w rewizji nadzwyczajnej, a mianowicie, iż decyzja Kolegium narusza także interes Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadnicze jednakże znaczenie w sprawie ma to, że w rewizji tej nie wykazano naruszenia przepisu art. 19 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o wynalazczości, gdyż z uwagi - jak należy sądzić - na błędną wykładnię tych przepisów przyjęto w niej założenie, iż właściciel patentu nie może domagać się ustalenia, że wskazana przez niego produkcja nie jest nim objęta.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy, na podstawie art. 421 § 1 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

=====