

Wyrok z dnia 4 czerwca 1998 r.

III RN 39/98

Nowe zastrzeżenie patentowe wprowadzone w toku postępowania o udzielenie patentu, nie podlega odrębnemu rozpoznaniu, lecz powinno być uwzględnione w stanie faktycznym, stanowiącym podstawę rozstrzygnięcia.

Przewodniczący SSN: Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Andrzej Wasilewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 1998 r. sprawy z odwołania P. R. – B. International Inc. – [...] z-ca A. G. od decyzji Urzędu Patentowego w W. z dnia 26 listopada 1996 r. [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt. „Suszone mikrokulki z mikroorganizmów wytwarzane na obrotowej tarczy” na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP [...] od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 13 października 1997 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżoną decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 26 listopada 1996 r. [...] i przekazał sprawę Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpoznania.

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

W sprawie ze zgłoszenia patentowego [...] firmy P. H. – B. International Inc. [...] dotyczącego wynalazku pt. „Suszone mikrokulki z mikroorganizmów wytwarzane na obrotowej tarczy” Urząd Patentowy RP w dniu 26 listopada 1996 r. wydał dwie odrębne decyzje. W pierwszej z nich - powołując jako podstawę art. 105 § 2 KPA - umorzył postępowanie w części dotyczącej zastrzeżenia 20 przedstawionego przez zgłaszającego; „w poprawionej wersji zgłoszenia międzynarodowego”, wobec nie nadesłania tłumaczenia tego zastrzeżenia w momencie przystąpienia do fazy krajowej. W drugiej decyzji Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu dokonując me-

rytorycznej oceny zgłoszenia z pominięciem, jak to wynika z uzasadnienia tej decyzji, rozpatrzenia zastrzeżenia 20, o którym mowa w pierwszej z tych decyzji.

Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji Urzędu Patentowego Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP rozpoznała w dniu 13 października 1997 r. w dwu odrębnych postępowaniach. W sprawie oznaczonej nr Odw. 1122/97 orzekła o utrzymaniu w mocy decyzji odmawiającej udzielenia przedmiotowego patentu w zakresie zgłoszenia obejmującego zastrzeżenia 1-19. Natomiast w sprawie oznaczonej nr Odw. 1123/97 orzekła o uchyleniu zaskarżonej decyzji umarzającej postępowanie w zakresie zastrzeżenia 20. W pierwszej z tych decyzji Komisja Odwoławcza podzieliła merytoryczną ocenę co do braku wymaganej cechy nieoczywistości zgłoszonego wynalazku w jego zakresie określonym zastrzeżeniami od 1 do 19. W drugiej zaś z tych decyzji Komisja Odwoławcza stwierdziła, że decyzja umarzająca postępowanie jest przedwczesna. Urząd Patentowy - zdaniem Komisji Odwoławczej - nie miał podstaw do uznania, że zachodzi bezprzedmiotowość postępowania, powinien przeprowadzić merytoryczną ocenę wobec tego, że zgłoszenie patentowe z uwzględnieniem zastrzeżenia 20 przyjął Europejski Urząd Patentowy i stwierdził w jego kontekście nieoczywistość rozwiązania.

Prezes Urzędu Patentowego wniósł rewizję nadzwyczajną od tej z dwu wymienionych wyżej decyzji Komisji Odwoławczej z dnia 13 października 1997 r., która utrzymała w mocy odmowę udzielenia patentu na wynalazek p.t. „Suszone mikro-kulki z mikroorganizmów wytworzone na obrotowej tarczy”. Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego decyzja ta (oraz poprzedzająca ją decyzja Urzędu Patentowego) rażąco naruszają art. 10 ustawy o wynalazczości oraz art. 7 i art. 10 § 1 KPA. W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej wyrażony został pogląd, że decyzja rozstrzygająca o odmowie udzielenia patentu pozostaje w sprzeczności z decyzją dotyczącą prowadzenia dalszego postępowania w określonym zakresie tego samego zgłoszenia. Ta ostatnia decyzja miała charakter prejudycjalny w sprawie, gdyż postępowanie co do jednego zastrzeżenia jest w zasadzie bezprzedmiotowe. Stwierdzenie oczywistości rozwiązania, bez uprzedniego rozpatrzenia kwestii zastrzeżenia 20, mogące mieć istotne znaczenie dla sprawy, stanowi naruszenie obowiązku Urzędu Patentowego wszechstronnego wyjaśnienia stanu sprawy, co pozbawiło strony możliwości wypowiedzenia się w każdym stadium postępowania. Wniosek rewizji nadzwyczajnej dotyczył uchylenia zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej oraz poprzedzającej ją

decyzji Urzędu Patentowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Urzędowi Patentowemu RP.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zastrzeżenie nr 20 zostało wprowadzone do postępowania w sprawie wynalazku pt. „Suszone mikrokulki z mikroorganizmów wytworzone na obrotowej tarczy” jako istotny element rozpatrywanego w tej sprawie zgłoszenia patentowego. Wprowadzenie zmian do zgłoszenia wynalazku w toku postępowania jest dopuszczalne aż do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu z uwzględnieniem pozostałych warunków określonych w art. 30 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117). W związku z tym brak jest podstaw do tego, ażeby zastrzeżenie wniesione do rozpatrywanej sprawy przez zgłaszającego wynalazek zostało poddane ocenie w oderwaniu od sprawy, do której należy. Zastrzeżenie takie z pewnością nie tworzy odrębnej sprawy ale wraz z innymi elementami stanowi - jeżeli zachowuje warunki z powołanego wyżej przepisu - podstawę rozpatrywania zgłoszenia oraz rozstrzygnięcia.

Z wymienionej na wstępie decyzji Komisji Odwoławczej nr Odw 1123/97 wynika, że Urząd Patentowy bezpodstawnie umorzył postępowanie w sprawie w zakresie przedmiotowego zastrzeżenia nr 20 i, że sprawa w tym zakresie ma być nadal rozpoznawana. Jeżeli tak, to oznacza, że decyzja rozstrzygająca w sprawie zgłoszenia rozpatrywanego wynalazku może zapaść z uwzględnieniem merytorycznej oceny stanu zgłoszenia po jego uzupełnieniu przedmiotowym zastrzeżeniem. Zaskarżona rewizją nadzwyczajną decyzja Komisji Odwoławczej rozrywa przedstawioną jedność postępowania w sprawie wynalazku pt.: „Suszone mikrokulki z mikroorganizmów wytwarzane na obrotowej tarczy” i w konsekwencji prowadzi do tego, że z jednej strony wydana została decyzja ostateczna w sprawie bez rozpatrzenia jej aktualnego stanu faktycznego w zakresie zgłoszenia, a z drugiej strony zastrzeżenie nr 20 uzyskało niemożliwy do procesowego rozwinięcia samoistny byt procesowy. Taka sytuacja jest wyraźnie sprzeczna z przepisami prawa powołanymi w rewizji nadzwyczajnej a przede wszystkim z istotą decyzji ostatecznej w sprawie zgłoszenia wynalazku, która w żadnym razie (art. 104 § 2 KPA w związku z zasadami postępowania, o którym mowa w rewizji nadzwyczajnej) nie powinna być wydana na podstawie tylko

części materiałów zgłoszenia z pozostawieniem pozostałych do dalszego rozpoznawania pomimo zakończenia sprawy.

Z powyższych przyczyn Sąd Najwyższy uznał podstawy rewizji nadzwyczajnej za usprawiedliwione i orzekł jak w sentencji stosownie do art. 393¹³ § 1 KPC zastosowanemu odpowiednio (art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego.... Dz. U. Nr 43, poz. 189).

=====