

Sygn. akt I CSK 1207/22

POSTANOWIENIE

Dnia 9 listopada 2022 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Leszek Bosek

w sprawie z powództwa H. Ltd w A. (Nowa Zelandia)
przeciwko J. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
o naruszenie patentu,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 listopada 2022 r.,
na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt I AGa 362/19,

- 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;**
- 2. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej
kwotę 840 (osiemset czterdzieści 00/100) złotych tytułem zwrotu
kosztów postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

H. Ltd. w A. w Nowej Zelandii wystąpił z powództwem przeciwko J. sp. z o.o. w W. o zakazanie naruszania praw z patentu [...] i nakazanie zaniechania dokonywania niedozwolonych działań poprzez zakazanie: wytwarzania, używania, oferowania oraz wprowadzania do obrotu produktu w postaci bagażnika dachowego pod nazwą „P.II”, wykorzystującego technologię i cechy techniczne chronione patentem [...]; nakazanie usunięcia z witryn internetowych, a w szczególności [...] oraz [...]1 wszelkich treści stanowiących: reklamę, ofertę sprzedaży lub informacje techniczne produktu w postaci bagażnika dachowego „P.II” oraz nakazanie zniszczenia produktów w postaci bagażników „P.II”. Ponadto wniósł o nakazanie podania do publicznej wiadomości sentencji wyroku w części

zakazującej pozwanemu naruszeń prawa wyłącznego przysługującego powodowi na mocy ww. patentu, w sposób szczegółowo określony w pozwie.

Wyrokiem z 10 września 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo (pkt I) i rozstrzygnął o kosztach procesu (pkt II).

Wyrokiem z 31 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu apelacji powoda, oddalił apelację (pkt I) oraz rozstrzygnął o kosztach postępowania odwoławczego (pkt II).

Od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie skargę kasacyjną wywiódł powód, zaskarżając go w całości. Wnosząc o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na podstawie art. 398⁹ § 1 pkt 1 k.p.c., sformułował następujące zagadnienia:

1. czy w sprawach o naruszenie patentu postępowanie cywilne powinno zostać zawieszone ze względu na toczące się postępowanie administracyjne w sprawie unieważnienia patentu do momentu uzyskania prawomocnej decyzji w postępowaniu administracyjnym, to jest również na czas toczącego się postępowania sądowo- administracyjnego mającego za przedmiot ostateczną decyzję administracyjną, za czym przemawiają względy celowościowe i bezpieczeństwa obrotu prawnego;
2. czy wprowadzone nowelą Kodeksu Postępowania Cywilnego z 1 lipca 2020 r. obligatoryjne zawieszenie postępowania w sprawie naruszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym RP w przypadku, gdy przed Urzędem Patentowym RP toczy się sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa powinno mieć odpowiednie zastosowanie również do spraw dotyczących naruszeń patentów, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych;
3. w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 2, pojawia się pytanie, jakie są przesłanki materialno-prawne i procesowe do różnicowania prawa własności przemysłowej i uznanie, że w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych konieczne jest zawieszenie postępowania spornego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

administracyjnego, a w przypadku patentów, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych sąd może wyrokować na podstawie ostatecznej, ale nieprawomocnej decyzji administracyjnej;

4. czy rozstrzygając o zawieszeniu postępowania na podstawie 177 § 1 pkt 3 k.p.c. w sprawach o naruszenie patentu, sąd powinien rozważyć względy celowości i bezpieczeństwa obrotu prawnego i zawiesić postępowanie cywilne do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym RP niezależnie od zasady trwałości decyzji administracyjnych;
5. czy zasadę szybkości postępowania można traktować, jako pierwszorzędną zasadę postępowania cywilnego, w sytuacji w której oparcie rozstrzygnięcia na ostatecznej decyzji administracyjnej, która może zostać wzruszona, powoduje dla strony niemożliwe do odwrócenia skutki prawne i zamyka drogę do sprawiedliwego i słusznego wyroku;
6. czy w przypadku odmowy zawieszenia postępowania o naruszenie patentu z uwagi na toczące się postępowanie sądowo-administracyjne dotyczące skargi na ostateczną decyzję administracyjną o unieważnieniu patentu stanowiącą podstawę rozstrzygnięcia sądu, po uchyleniu tej decyzji w toku postępowania sądowo-administracyjnego po prawomocnym zakończeniu postępowania cywilnego, istnieje możliwość wniesienia skargi o wznowienie postępowania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istotnym zagadnieniem prawnym w rozumieniu art. 398⁹ § 1 pkt 1 k.p.c. jest zagadnienie objęte podstawami kasacyjnymi, mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy skarżącego, a zarazem doniosłe dla systemu prawa i nowe – w znaczeniu nierozwiązane dotąd w orzecznictwie. Powołanie się przez skarżącego na takie zagadnienie wymaga jego sformułowania oraz szczegółowego uzasadnienia (por. postanowienia SN z: 28 listopada 2003 r., II CK 324/03; 7 czerwca 2005 r., V CSK 3/05; 13 lipca 2007 r., III CSK 180/07; 22 listopada 2007 r., I CSK 326/07; 26 września 2005 r., II PK 98/05; 10 stycznia 2019 r., I UK 503/17; 10 maja 2019 r., I CSK 627/18; 30 listopada 2020 r., IV CSK 363/20). Istotne zagadnienie prawne

musi mieć charakter rzeczywisty, generalny i abstrakcyjny (por. postanowienia SN z: 16 września 2002 r., I PKN 691/01; 11 września 2014 r., III SK 22/11). Nie może być jednocześnie zagadnieniem pozornym, którego wyjaśnienie nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w ustalonym stanie faktycznym (por. postanowienie SN z 26 września 2005 r., II PK 98/05).

Skarżący nie sformułował żadnego zagadnienia prawnego, które w swojej treści odpowiadałoby wymaganiom ukształtowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Formułując pierwsze i czwarte z przedstawionych zagadnień skarżący pominął, że nie są to zagadnienia nowe, skoro zostały już rozstrzygnięte w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki SN z: 9 stycznia 2008 r., III CSK 196/07; 9 września 2015 r., III PK 137/14; postanowienie SN z 25 maja 2007 r., I CSK 24/07). W uzasadnieniu wyroku z 9 stycznia 2008 r., III CSK 196/07 Sąd Najwyższy szerzej wyjaśnił, że sąd cywilny jest związany ostateczną decyzją w przedmiocie unieważnienia rejestracji wzorów przemysłowych, natomiast wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie powoduje wstrzymania wykonania tej decyzji. Skarżący zdaje się też nie dostrzegać, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. ma charakter fakultatywny, zaś uzasadnienie zaskarżonego wyroku potwierdza, że Sąd Apelacyjny szczegółowo odniósł się do zasady związania sądu cywilnego ostateczną decyzją administracyjną i zasady trwałości decyzji administracyjnych.

Odnosnie do drugiego i trzeciego zagadnienia, za bezsporne trzeba uznać, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288), w sprawach wszczętych i niezakończonych w danej instancji lub przed Sadem Najwyższym do dnia wejścia w życie ustawy, które podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, nie stosuje się przepisów o tym postępowaniu. Właściwy do rozpoznania takiej sprawy pozostaje sąd określony według przepisów dotychczasowych.

Także piąte i szóste zagadnienie nie odpowiada ustawie z uwagi na to, że zagadnienia te mają charakter hipotetyczny i nie mają znaczenia dla

rozstrzygnięcia sprawy. Jest oczywiste, że możliwość wniesienia skargi o wznowienie postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania cywilnego, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 398⁹ § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 398²¹ i art. 391 § 1 k.p.c. oraz § 8 ust. 1 pkt 21 i § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 265).

[as]