

Wyrok z dnia 14 września 1999 r.

III RN 29/99

Jeżeli od decyzji Urzędu Patentowego złożono odwołanie do Komisji Odwoławczej przy tym Urzędzie, to rewizja nadzwyczajna przysługuje tylko od decyzji Komisji Odwoławczej (art. 117 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.).

Przewodniczący: SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie: SN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) NSA Bogusław Gruszczyński.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 września 1999 r. sprawy z odwołania firmy M. & C.I. [...] od decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 1997 r. [...] w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania stałej kompozycji farmaceutycznej kwasów bisfosfonianowych oraz stała kompozycja kwasów bisfosfonianowych”, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej [...] od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1998 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

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

Decyzją z dnia 21 października 1998 r. [...] Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP utrzymała w mocy zaskarżoną przez firmę M. & C. [...] decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 26 września 1997 r., odmawiającą udzielenia patentu na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania stałej kompozycji farmaceutycznej kwasów bisfosfonianowych oraz stała kompozycja kwasów bisfosfonianowych”.

Od decyzji tej Prezes Urzędu Patentowego RP złożył rewizję nadzwyczajną. Zarzucając jej oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Patentowego rażące naruszenie art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst; Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) oraz art. 7, art. 10, art. 80 i art. 81 KPA wniósł: „o

uchylenie zaskarżonych decyzji Urzędu Patentowego RP i Komisji Odwoławczej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Urzędowi Patentowemu RP".

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W związku z tym, że zarzuty rewizji nadzwyczajnej zostały skierowane nie tylko do decyzji Komisji Odwoławczej, ale również do orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, należy w pierwszym rzędzie przedstawić uwagi co do zakresu rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy. Zgodnie z art. 117 ustawy o wynalazczości rewizja nadzwyczajna przysługuje „od każdego prawomocnego orzeczenia Urzędu Patentowego i Komisji Odwoławczej kończącego postępowanie w sprawie”. Nie może nasuwać wątpliwości, że z dwu „zaskarżonych”, jak to określono w rewizji nadzwyczajnej, decyzji tylko wydana w drugiej instancji decyzja Komisji Odwoławczej ma cechy wymagane dla zaskarżenia, to znaczy jest orzeczeniem prawomocnym, a równocześnie kończącym postępowanie w sprawie.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 189), Sąd Najwyższy rozpoznaje rewizje nadzwyczajne stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu kasacyjnym, to jest dotyczące tego postępowania przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Ze względu na przedstawioną kwestię wstępną należy zwrócić uwagę na art. 393¹¹ KPC, którego odpowiednie zastosowanie oznacza, że Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w granicach rewizji nadzwyczajnej, a z urzędu mógłby wziąć pod rozwagę tylko nieważność postępowania. Granice te obejmują zaskarżone orzeczenie (w tym wypadku, jak to wyżej podniesiono, jest to orzeczenie Komisji Odwoławczej) oraz skonkretyzowane w rewizji nadzwyczajnej zarzuty określające jej podstawę – rażące naruszenie prawa (art. 117 ustawy o wynalazczości i art. 393¹¹ KPC w związku z art. 10 ustawy zmieniającej KPC z dnia 1 marca 1996 r.).

Postawiony w rewizji nadzwyczajnej zarzut rażącego naruszenia art. 10 ustawy o wynalazczości przez jego błędną wykładnię nie został w ogóle uzasadniony. W każdym razie, w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej nie przedstawiono w tym zakresie jakiegokolwiek stanowiska odnoszącego się do wykładni art. 10, a w szcze-

gólności, jaki błąd zawiera zaskarżone orzeczenie. Uzasadnienie zawiera argumentację odnoszącą się do przebiegu postępowania, z krytyczną oceną co do „przedwczesności” rozstrzygnięcia sprawy przez organ pierwszej instancji.

Konkluzje przeprowadzonego wyводу w istocie nie ujawniają żadnej sprzeczności między podstawą faktyczną rozstrzygnięcia a przesłankami wskazanego przepisu prawa materialnego. Zaskarżone orzeczenie opiera się przecież na ustaleniu, że zgłoszony projekt wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki i z tego powodu nie ma cechy wynalazku określonej w art. 10 ustawy o wynalazczości. Takiej odpowiedniości podstawy faktycznej rozstrzygnięcia z art. 10 ustawy o wynalazczości rewizja nadzwyczajna nie kwestionuje, ale w istocie ją nawet potwierdza, skoro także według oceny rewidującego: „Z trzech wypracowanych przez praktykę, orzecznictwo i doktrynę patentową przesłanek nieoczywistości tylko jedna, dotycząca uzyskania efektu technicznego jest niewątpliwie spełniona”.

Należy ponadto mieć na uwadze, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Komisja Odwoławcza swą zasadniczą ocenę co do „oczywistości” zgłoszonego rozwiązania oparła na szczegółowych ustaleniach. Podniesiono, że celem rozwiązania - według projektu - było opracowanie trwałego (nie zmieniającego zabarwienia) środka farmaceutycznego, zawierającego w swoim składzie bisfonianowe związki i laktozę. Poddane zostały szczegółowej ocenie środki techniczne projektu ażeby w generalnej ocenie stwierdzić, że cel rozwiązania według projektu został osiągnięty za pomocą środków, których funkcje znane były ze stanu techniki.

Prezes Urzędu Patentowego w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej nie zakwestionował odpowiedniości powyższych ustaleń w odniesieniu do przesłanek z art. 10 ustawy o wynalazczości, co więcej, ustalenia te zostały także przez skarżącego zaakceptowane jako odpowiadające stanowi sprawy z chwili jej zakończenia. Podniesiono wszak w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej, że zgłaszający nie wskazał, jakie istotne przyczyny (środki techniczne) spowodowały efekt techniczny rozwiązania. „Nie wiadomo z powodu słabego udokumentowania testami na stabilność, czy efekt ten dotyczy całego zakresu zastrzeganych wartości poszczególnych składników kompozycji, czy też wskazanego w przykładzie III” . Wreszcie, co dla omawianej kwestii jest najdalej idącą aprobatą poprawności ustaleń zaskarżonego orzeczenia w stosunku do stanu sprawy, stwierdza się, iż nawet analiza zastrzeżeń, ograniczonych na etapie postępowania odwoławczego (w odwołaniu), „nie pozwala stwierdzić co wyróżnia rozwiązanie według projektu od rozwiązań wskazanych przez Urząd Pa-

tentowy w stanie techniki. Zauważalny jest bardzo szeroki zakres zawartości składników kompozycji, jak np. : substancja czynna 0,5-4,0, rozcieńczalnik (laktoza bezwodna lub uwodniona o dużej sypkości) 10-80 oraz suchy środek wiążący 15-40% wag. Nie można się zgodzić z argumentacją zgłaszającego, że dokonano szczególnego doboru składników kompozycji, a kompozycję sporządzono sposobem wynikającym z przeciwstawięń ogólnych. W tych okolicznościach jeden przykład porównawczy (VIII), niezależnie od normy, według jakiej badano stabilność preparatu, nie przemawia za przyznaniem praw ochronnych dla wskazanych powyżej szerokich zakresów składów kompozycji farmaceutycznej”.

Jeżeli więc, według rewizji nadzwyczajnej, podstaw zaskarżonego rozstrzygnięcia nie można zakwestionować w świetle stanu zgłoszenia (także ograniczonego) rozpatrywanego przez Komisję Odwoławczą, to powstaje pytanie, na czym miałyby polegać wadliwość zaskarżonego orzeczenia (rażące naruszenie prawa). Otóż stwierdza się w rewizji nadzwyczajnej, że wprawdzie „w stanie faktycznym, przy skutecznych przeciwstawieniach i żądanym zakresie ochrony należy uznać rozwiązanie ujęte w zgłoszeniu [...] za oczywiste”, to jednak „gdyby nie było naruszeń proceduralnych w postępowaniu przed Urzędem, to zgłaszający zmodyfikowałby, a w praktyce ograniczył, zakres przedmiotowej ochrony i uzyskałby dla siebie pozytywną decyzję Urzędu Patentowego”.

Sąd Najwyższy stwierdza, że przedstawiona argumentacja jest nieprzekonywająca. Naruszeń proceduralnych upatruje się nie w postępowaniu (orzeczeniu) Komisji Odwoławczej, lecz w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, co - jak to podniesiono we wstępnych uwagach - wykracza poza dopuszczalne granice rewizji nadzwyczajnej. Ponadto naruszenia te miałyby polegać na nieustosunkowaniu się przez Urząd Patentowy, przed podjęciem decyzji, do złożonej wraz z pismem z dnia 28 sierpnia 1997 r. nowej, ograniczonej wersji zastrzeżeń patentowych. W konsekwencji tego, według rewidującego, zgłaszający nie miał możliwości przed wydaniem decyzji przez Urząd Patentowy (pierwszoinstancyjnej) dostosować zakresu żądanej ochrony do argumentów Urzędu Patentowego, które po raz pierwszy pojawiły się w decyzji odmownej z dnia 26 września 1997 r. Należy zwrócić uwagę na to, że podniesione w rewizji nadzwyczajnej uchybienia proceduralne odnoszą się do postępowania przed Urzędem Patentowym (I instancją), także w zakresie przedstawionych konsekwencji tych uchybień. W efekcie tego mamy taką sytuację, że jeśliby przyjąć w ślad za twierdzeniem rewizji nadzwyczajnej, że uchybienia te rzeczywiście miały miejsce, to

ich skutki odnosiłyby się tylko do orzeczenia Urzędu Patentowego. Natomiast zgodnie z tak przedstawionymi konsekwencjami należałoby stwierdzić, że strona miała możliwość odpowiednio ukształtować zgłoszenie w toku postępowania odwoławczego, czego jednakże – jak to stwierdzono w rewizji nadzwyczajnej – nie uczyniła. Nie ma więc racji Prezes Urzędu Patentowego w przytoczonej wyżej swej ocenie, że: „gdyby nie było naruszeń proceduralnych w postępowaniu przed Urzędem, to zgłaszający zmodyfikowałby, a w praktyce ograniczył zakres przedmiotowej ochrony”.

Rozważając sprawę pod kątem zarzutów dotyczących naruszenia przepisów postępowania, Sąd Najwyższy miał ponadto na uwadze, że Komisja Odwoławcza rozpoznała sprawę na rozprawie z udziałem strony. Rewidujący nie zarzuca także, ażeby Komisja Odwoławcza nie rozpoznała zebranego w sprawie materiału albo nie uwzględniła wniosków procesowych, zmierzających do wyjaśnienia sprawy lub modyfikacji zgłoszenia. Jedyne zarzuty pod adresem postępowania przed Komisją Odwoławczą odnoszą się do uzasadnienia orzeczenia Komisji Odwoławczej i to w kwestiach, które nie miały istotnego wpływu na wynik sprawy. Po pierwsze, zarzucono, że dopiero w uzasadnieniu orzeczenia Komisji Odwoławczej podane zostały wątpliwości dotyczące nieoczywistego efektu w postaci zwiększonej stabilności preparatu. Jednakże –jak to wcześniej przedstawiono – Prezes Urzędu Patentowego potwierdził odpowiedniość ustalenia Komisji Odwoławczej do stanu sprawy. Po drugie zarzucono, że nieprawidłowo został powołany w uzasadnieniu orzeczenia Komisji Odwoławczej przepis § 35 ust. 3 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (M.P. Nr 18, poz. 179). Przepis ten odnosi się do odpowiedniego zastosowania przepisów o odmowie udzielenia patentu, także w razie gdy brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu dotyczy tylko części zgłoszenia, a zgłaszający nie ograniczył zakresu przedmiotowego żądanej ochrony. W związku z tym zarzutem należy zauważyć, że nawet gdyby był on uzasadniony, to ewentualne zbyteczne powołanie tego przepisu nie miało wpływu na wynik sprawy i takiej konsekwencji rewizja nadzwyczajna nie przedstawiła.

Z powyższych przyczyn uznając, że rewizja nadzwyczajna nie ma usprawiedliwionych podstaw, Sąd Najwyższy orzekł stosownie do art. 393¹² KPC w związku z art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego.

=====