



Sygn. akt IV CK 773/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący)

SSN Marian Kocon (sprawozdawca)

SSN Kazimierz Zawada

w sprawie z powództwa J. S. i F. C.

przeciwko A. B.

o ustalenie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 15 czerwca 2005 r., kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 23 lipca 2004 r., sygn. akt I ACa (...),

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w G. wyrokiem z dnia 3 grudnia 2003 r. ustalił, że powodom J. S. i F. C. przysługuje obok pozwanego A. B. prawo do prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „o.(...)”, a ponadto, że powodom przysługuje obok pozwanego prawo do współautorstwa tego wzoru.

Na skutek apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 23 lipca 2004 r. zmienił powyższy wyrok i powództwo oddalił. Sąd ustalił, że zastrzeżenia ochronne wzoru użytkowego pt. „o.(...)” odnoszą się do zagięcia skrajnych powierzchni płyty

ekspozycyjnej pod odpowiednim kątem oraz do „nieindywidualizowanej” opaski zaciskowej. Ich zaś współtwórcami nie byli powodowie. Zagięcie skrajnych powierzchni płyty ekspozycyjnej było bowiem wytworem myśli twórczej pozwanego, a zastosowanie opaski zaciskowej nie miało charakteru twórczego.

Kasacja powodów – oparta na obu podstawach z art. 393¹ k.p.c. – zawiera zarzut naruszenia art. 328 § 2, 233 § 1 k.p.c., a także art. 8, 20 ust. 1 w związku z art. 82, 77 i 80 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.), i zmierza do uchylecia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Za skuteczny ocenić należało zarzut naruszenia art. 233 § 1 i art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają szczególnego unormowania w zakresie treści uzasadnienia wyroku sądu drugiej instancji. Skoro jednak postępowanie apelacyjne jest merytorycznym sądzeniem sprawy (por. orzeczenie SN z dnia 26 kwietnia 1935 r., C III 479/34, OSP 1935, poz. 496, a także wyrok SN z dnia 25 czerwca 1997 r., III CKN 80/97, OSNC 1997, z. 12, poz. 206), to orzeczenie tego sądu musi opierać się na jego własnych i samoistnych ustaleniach zarówno faktycznych, jak i prawnych. W literaturze i orzecznictwie zauważa się, że do konstrukcji uzasadnienia orzeczenia co do istoty sprawy sądu drugiej instancji ma, na podstawie art. 391 k.p.c., odpowiednie zastosowanie art. 328 § 2 k.p.c., w szczególności gdy chodzi o podstawę faktyczną tego orzeczenia oraz wyjaśnienie jego podstawy prawnej oraz wzajemnych powiązań tych elementów. W myśl natomiast art. 233 § 1 k.p.c. sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według swego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Przepis ten, przy uwzględnieniu treści art. 328 § 2 k.p.c., nakłada na sąd orzekający obowiązek: po pierwsze - wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału, po drugie - uwzględnienia wszystkich dowodów przeprowadzonych w postępowaniu, po trzecie - skonkretyzowania okoliczności towarzyszących przeprowadzeniu poszczególnych dowodów mających znaczenie dla oceny ich mocy i wiarygodności, po czwarte - wskazania jednoznacznego kryterium oraz argumentacji pozwalającej - wyższej instancji i skarżącemu - na weryfikację dokonanej oceny w przedmiocie uznania dowodu za wiarygodny bądź też jego zdyskwalifikowanie, po piąte - przytoczenia w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia dowodów, na których sąd się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności.

Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji rozstrzygającego istotę sprawy, zważywszy na fakt, iż wyrok wydany zostaje w następstwie rozpoznania środka odwoławczego, musi zawierać - poza wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej - przytoczenie zarzutów apelacyjnych i, najistotniejszą z punktu widzenia konstrukcji uzasadnienia takiego orzeczenia, ocenę tych zarzutów.

Uwzględniając te uwagi przy ocenie zarzutu kasacyjnego naruszenia art. 233 § 1 i art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c., uznać należało, iż ocena dowodów oraz uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia nie spełniają wskazanych wyżej wymogów.

Zgodzić bowiem należało się z poglądem skarżących, że istotne wątpliwości nasuwa twierdzenie (podług użytego określenia) pozwanego, że rysunek oznacznika sporządził w 1998r., a uszczegółowił go (oznaczył numerami) dopiero w 2000 r. Ten około dwuletni odcinek czasu dzielący te dwa zdarzenia nie „współgra” z twierdzeniem jego pełnomocnika zawartym w złożonym w toku postępowania apelacyjnego piśmie, że „na etapie wymyślania wzoru przez pozwanego nie miały miejsca żadne prace projektowe. Po prostu zaistniała pilna potrzeba rozwiązania problemu oznacznika rurociągu według polskiej normy. Rozwiązaniem problemu zajął się zaś pozwany”.

Rację też mają skarżący, kiedy zarzucają, że ustalenia treści zastrzeżeń ochronnych udzielonych na „o.(...)” przytoczone na wstępie zostały ograniczone w sposób uniemożliwiający prawidłowe rozstrzygnięcie o ich żądaniu.

Przechodząc do zarzutów opartych na podstawie pierwszej z art. 393¹ k.p.c. trzeba na wstępie zauważyć, że zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 77 uchylonej ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.; dalej: ustawa o wynalazczości, ustawa) „wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące budowy, kształtu lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci”.

W doktrynie prawa i orzecznictwie zauważa się, że wzór użytkowy jest ucieleśnieniem pewnej idei technicznej, pewnego pomysłu technicznego dotyczącego przedmiotów o trwałej postaci. Istotą wzoru użytkowego stanowi takie zestawienie środków technicznych, które umożliwią uzyskanie użyteczności przedmiotu. Cecha użyteczności jest interpretowana jako pewna „poręczność”, ułatwiająca posługiwanie się przedmiotem i powiększająca jego funkcjonalność. Przyjmuje się, że miarą użyteczności rozwiązania zgłoszonego jako wzór użytkowy są ułatwienia przejawiające się bądź podczas korzystania z przedmiotu, którego wzór dotyczy, zgodnie z jego podstawowym gospodarczym i praktycznym przeznaczeniem, bądź te, które ujawniają się w procesie

jego wytwarzania, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów procesu produkcji. Spełnienie jednego z tych dwu warunków jest wystarczającą okolicznością przesądzającą o tym, że rozwiązanie jest użyteczne.

W praktyce Urzędu Patentowego przyjmuje się, że w wypadkach gdy rozwiązanie techniczne zgłoszone do Urzędu Patentowego jako wzór użytkowy różni się jedynie cechami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia użyteczności, wówczas takiemu rozwiązaniu nie można udzielić ochrony, gdyż nie spełnia ono jej ustawowych przesłanek. Przesłanka użyteczności spełnia rolę miernika inwencji twórczej, wymaganej dla uzyskania ochrony rozwiązania zgłoszonego jako wzór użytkowy. Jednakże ustalenie, że to znamię twórczości występuje, musi być poparte stwierdzeniem, iż rozwiązanie to jest nowe w rozumieniu art. 77 ustawy.

Inaczej mówiąc, w Polsce może być ważnie zarejestrowany tylko taki wzór użytkowy, który odznacza się „nowością”. Cecha nowości nie może się odnosić do zewnętrznej postaci przedmiotu, lecz jest oceniana z punktu widzenia skutków technicznych, jakie się osiąga dzięki zastosowanej konstrukcji. Nowość wzoru użytkowego ma zatem ścisły związek z jego użytecznością; można zasadnie twierdzić, iż nowość wzoru podlega ocenie także przez pryzmat użyteczności rozwiązania. Stwierdzenie bowiem nowości wzoru użytkowego nie może nastąpić inaczej, niż tylko przez porównanie zgłoszonego wzoru z innymi, już znanymi rozwiązaniami i skonstatowanie występowania nowych elementów, które mają wpływ na użyteczność tego właśnie konkretnego rozwiązania.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. Zastrzeżenia ochronne stanowią zatem o istocie wzoru i przedmiocie ochrony prawnej. Oznacza to, że zastrzeżenia ochronne mają znaczenie samoistne przy ocenie zakresu przedmiotowego prawa ochronnego a opis wzoru użytkowego i rysunki mają znaczenie pomocnicze, służące prawidłowemu rozumieniu zastrzeżeń ochronnych. Oznacza to także, iż cechy rozwiązania zawarte w opisie, a nieobjęte zastrzeżeniami, nie mogą być zaliczane do zakresu przedmiotowego rozwiązania, nawet jeżeli można by je uznać za cechy spełniające ustawowe warunki zdolności ochronnej.

W myśl przepisów powołanej ustawy o wynalazczości do wyłącznej kompetencji Urzędu Patentowego należy badanie i ocena, czy wzór użytkowy spełnia warunki przewidziane w art. 77 tej ustawy. Udzielenie zaś przez ten Urząd - na podstawie art. 79 ustawy - prawa ochronnego na wzór użytkowy oznacza, iż został on uznany za spełniający powyższe warunki.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Sąd Apelacyjny rozstrzygając sprawę był związany treścią zastrzeżeń ochronnych na „o.(...)”, która miała kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o ich żądaniu. Zgodzić przy tym należało się ze skarżącymi, że dla należytej interpretacji treści tych zastrzeżeń istotne znaczenie mogły mieć informacje zawarte w całym opisie wzoru użytkowego i rysunek, które Sąd Apelacyjny bezzasadnie pominął.

Reasumując, wzór użytkowy musi spełniać warunek nowości i użyteczności. Współtwórca musi co najmniej współdziałać swoim wkładem, twórczą pracą zawartą bądź w nowej technice, bądź w jej stosowaniu. Każda postać współdziałania w twórczej działalności przejawia się na zewnątrz pod względem prawnym jako współautorstwo wzoru użytkowego. Te okoliczności rozstrzygają o współautorstwie chronionego rozwiązania.

Na koniec, trafnie Sąd Apelacyjny zauważył, że osobną postacią współpracy jest pomoc, która polega na współdziałaniu o mniejszym charakterze gatunkowym i obejmuje między innymi takie czynności jak poradę fachową, czy pomoc warsztatową. Taka pomoc nie prowadzi do współautorstwa chronionego rozwiązania. Osoba udzielająca pomocy nie wnosi do niego twórczych elementów.

Z tych przyczyn orzeczono, jak w wyroku.