



Sygn. akt III CSK 5/06

**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 21 lipca 2006 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący)

SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca)

SSN Jan Górowski

Protokolant Bożena Kowalska

w sprawie z powództwa "E." G.- sp. j. w K.
przeciwko Przedsiębiorstwu "W." sp. j. w K.
o ochronę prawa ochronnego na wzór użytkowy,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 lipca 2006 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
z dnia 27 czerwca 2005 r., sygn. akt (...),

**uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu
Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy – Sąd Gospodarczy w K. wyrokiem z dnia 13.05.2004 r. nakazał stronie pozwanej Przedsiębiorstwa „W.” spółka jawna zaniechania produkcji i wprowadzenia do obrotu gospodarczego listwy do glazury [...], wycofania jej z obrotu handlowego oraz opublikowania oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr [...] pt. [...], w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej” w sześciu kolejnych piątkowych wydaniach, określając rozmiary ogłoszenia i jego treść.

W sprawie tej ustalono, co następuje:

K. R., B. G., T. S. i E. Z. prowadzili od 14.12.1996 r. działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Na podstawie umowy z dnia 30.12.1996 r. zawartej z firmą handlową E. - A. M. i spółka w K. nabyli prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy pn. „[...]”. Wniosek o udzielenie tego prawa przez zbywcę został złożony w Urzędzie Patentowym w dniu 12.05.1994 r. i zarejestrowany pod numerem [...]. W dniu 17.12.1997 r. Urząd Patentowy udzielił spółce cywilnej E. prawa ochronnego nr [...] na wzór użytkowy pn. „[...]”. Prawo ochronne wygasło po upływie 10 lat od daty zgłoszenia. W dacie orzekania przez Sąd I instancji działalność gospodarcza strony powodowej była już prowadzona w formie spółki jawnej pn. „E. P”.

Ustalono, że pozwani R. M., T. M. i M. W. prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, a następnie spółki jawnej pod nazwą W. z siedzibą w K. produkowali i wprowadzili do obrotu handlowego listwę do glazury pod nazwą [...]. Listwa ta przez swój kształt i budowę naruszała prawo ochronne przyznane stronie powodowej za nr [...] na wzór użytkowy pn. [...]. Na podstawie opinii biegłego ustalono, że listwa produkowana przez stronę pozwaną pn. [...] posiada cechy odróżniające od listwy produkowanej przez stronę powodową tylko w zakresie nie dotyczącym istotnych elementów technicznych i użytkowych. Wprowadzone dodatkowe cechy produktu w porównaniu z rozwiązaniem objętym prawem ochronnym nie zmieniają jego istoty i nie wskazują na nowość techniczną, czy też zwiększenie w istotny sposób wartości użytkowej listwy. Taki stan nie uprawnia do korzystania z produktu w sposób samoistny przez producenta w celach zarobkowych. Skoro więc strona pozwana w tym właśnie celu korzystała ze

swego produktu, to w ocenie Sądu Okręgowego żądanie ochrony dochodzone przez stronę pozwaną jest usprawiedliwione na podstawie art. 57 ust. 1 i 2 w związku z art. 82 ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.), która w sprawie niniejszej ma zastosowanie.

W wyniku rozpoznania apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 27.06.2005 r. zmienił zaskarżony wyrok i powództwo oddalił. W uzasadnieniu wskazano, że w toku postępowania apelacyjnego na wniosek strony pozwanej dopuszczono dowód z decyzji Urzędu Patentowego z dnia 16.05.2005 r. Nr [...] o udzieleniu jej prawa ochronnego na wzór użytkowy pn. Listwa do glazury. Pozwana uzyskała prawa ochronne z mocą od dnia 5.03.2001 r. Ta okoliczność, zdaniem Sądu Apelacyjnego, czyni zarzut naruszenia prawa materialnego podniesiony przez stronę pozwaną za uzasadniony, skoro wydano decyzję przyznającą prawa ochronne stronie pozwanej z mocą wsteczną, której data jest wcześniejsza, aniżeli fakty wskazywane przez stronę powodową dla uzasadnienia swego żądania. Wskazano, że skuteczne sięgnięcie przez stronę powodową po środki ochrony uzależnione było od stwierdzenia bezprawności działania strony pozwanej. Bezprawność ta jest zaś wyłączona wówczas, gdy podmiot, któremu stawia się taki zarzut, wykonuje swoje prawa. Taka sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie. Decyzja Urzędu Patentowego z dnia 16.05.2005 r. o udzieleniu stronie pozwanej prawa ochronnego na wzór użytkowy pn. Listwa do glazury, z mocą wsteczną od 5.03.2001 r. wiąże Sąd w zakresie ustalenia, że listwa produkowana przez pozwaną od daty objęcia jej ochroną jako wzoru użytkowego była rozwiązaniem mającym cechy nowości oraz co do tego, że nie naruszała zastrzeżeń ochronnych powódki wcześniej korzystającej z takiego samego prawa ochronnego na wzór użytkowy. Podniesiono też, że ustalenie zarówno wcześniejszego pierwszeństwa, jak i wzajemnego stosunku wzorów użytkowych, a także ustalenie, że jedna wobec drugiego ma charakter zależny, należy także do wyłącznej właściwości Urzędu Patentowego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła skargą kasacyjną strona powodowa. Jako podstawy skargi wskazała:

- naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 77 w związku z art. 78 ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości; art. 94 w związku z art. 95 ustawy z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej;
- naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 80 ust. 1, art. 82 w związku z art. 18 i 114 ust. 1 pkt 4 i art. 57 ustawy o wynalazczości oraz art. 95 ust. 2, 100 ust. 1 i art. 82 ust. 1-5 w związku z art. 255 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo własności przemysłowej;
- naruszenie przepisów postępowania, co miało istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 189, 17 pkt 2, 227, 244 § 1, 378 § 1 i 316 k.p.c. oraz art. 118 ustawy o wynalazczości, a także art. 244 i 284 pkt 4 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Wskazując na powyższe strona powodowa wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez uwzględnienie powództwa względnie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istotą sporu w niniejszej sprawie jest ustalenie, czy produkcja i wprowadzenie do obrotu gospodarczego przez stronę pozwaną listew z tworzywa sztucznego pod nazwą handlową [...] stanowiło naruszenie prawa ochronnego nr 55636 na wzór użytkowy „[...]”, do którego uprawniona była strona powodowa w okresie od 12.05.1994 do 11.05.2004 r. Sąd Okręgowy przyjął, że zgodnie z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.) podstawą prawną oceny zasadności żądania są przepisy ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117). Art. 77 tej ustawy określa wzór użytkowy jako podlegające ochronie nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym na podstawie art. 82 tej ustawy do wzorów użytkowych i praw ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy o wynalazkach i patentach m. in. art. 57 ustawy. Ten ostatni przepis stanowi, że ten, którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz wydania uzyskanych korzyści albo wynagrodzenie szkody na

zasadach ogólnych (ust. 1). Może też żądać ogłoszenia w czasopiśmie stosownego oświadczenia (ust. 2).

Sąd Okręgowy - na podstawie stwierdzeń biegłego - ustalił, że prowadzona przez pozwaną listwa ma znamiona odróżniające wyłącznie w zakresie nie dotyczącym istotnych elementów technicznych bądź użytkowych. Podniósł, że samo wprowadzenie do rozwiązania objętego prawem wyłączności cechy dodatkowej, nie zmieniającej istoty rozwiązania objętego ochroną prawną, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych cech przedmiotu prawnie chronionego, pozostaje bez wpływu na ustalenie, czy wskazana produkcja jest objęta określonym prawem wyłącznym i tym samym nie upoważnia do samoistnego zarobkowego lub zawodowego stosowania tak rozumianego rozwiązania. Pozwani naruszyli więc prawa ochronne na wzór użytkowy powodów.

U podstaw zmiany tego orzeczenia przez Sąd Apelacyjny legła wyłącznie okoliczność przedłożenia w toku postępowania apelacyjnego decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 16.05.2005 r., w której udzielono na rzecz strony pozwanej prawa ochronnego na wzór użytkowy p.n. „[...]” od dnia zgłoszenia tj. 5.03.2001 r. Analizując skutki tej decyzji Sąd Apelacyjny przyjął, że działania strony pozwanej polegające na produkcji i wprowadzaniu do obrotu handlowego listwy p.n. [...] były w świetle tej decyzji uprawnione. Tym samym nie sposób twierdzić, że te działania strony pozwanej stanowiły bezprawne naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy przysługującego stronie powodowej. Sąd Apelacyjny wyraźnie stwierdził przy tym, że jest związany decyzją Urzędu Patentowego z dnia 16.05.2005 r. zarówno co do tego, że listwa produkowana przez stronę pozwaną, od daty objęcia jej ochroną jako wzoru użytkowego była rozwiązaniem mającym cechy nowości, jak i co do tego, że nie naruszono zastrzeżeń ochronnych produktu strony powodowej, wcześniej korzystającego z prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Większość zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej sformułowano przy założeniu obowiązywania decyzji Urzędu Patentowego w dniu 16.05.2005 r. Podniesiono jednak także zarzut naruszenia art. 244 § 1 i 316 § 1 k.p.c. w związku z art. 244 ust. 1, 4 i 5 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Istota tego zarzutu sprowadza się do tego, że w chwili orzekania przez Sąd Apelacyjny tj. 27.06.2005 r.

decyzja Urzędu Patentowego z dnia 16.05.2005 r. nie była prawomocna. Zgodnie bowiem z art. 244 ust. 5 ustawy Prawo własności przemysłowej przed upływem 2 miesięcznego terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja nie podlega wykonaniu. Nad tym zarzutem nie sposób przejść do porządku dziennego w sytuacji, kiedy Urząd Patentowy wydał kolejną decyzję z dnia 12.04.2006 r., w której - na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej uchylił – decyzję z dnia 16.05.2005 r. i umorzył postępowanie. Należy przy tym podnieść, że decyzję z dnia 12.04.2006 r. została wydana na skutek sprzeciwu zgłoszonego przez stronę powodową, a strona pozwana mimo zawiadomienia o wniesionym sprzeciwie nie zajęła w tym przedmiocie stanowiska. W tych okolicznościach, skoro upadła decyzja z dnia 16.05.2005 r., na podstawie której Sąd Apelacyjny zamienił zaskarżony wyrok i powództwo oddalił, z powołaniem się wyłącznie na tę decyzję, to zaskarżony wyrok musi być uchylony, a sprawę należało przekazać Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania (art. 398¹⁵ k.p.c.)

/tp/