

**Postanowienie z dnia 26 listopada 1996 r.
III RN 34/96**

Jeśli prawo krajowe nie przewiduje wyraźnych skutków zastrzeżenia wewnętrznego pierwszeństwa patentowego, to wówczas zgłoszenie dalsze w Polsce i innym kraju (będącym członkiem MZOLP) należy rozpatrywać jako dwa niezależne zgłoszenia korzystające z tej samej daty pierwszeństwa.

Przewodniczący SSN: Janusz Łętowski (sprawozdawca), Sędziowie: SN Adam Józefowicz, NSA Jerzy Sulimierski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1996 r. sprawy Włodzimierza G., [...] na postanowienie Urzędu Patentowego RP w Warszawie z dnia 11 października 1995 r. [...] o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa ze zgłoszenia dokonanego w Polsce [...] na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego [...] od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 15 marca 1996 r. [...]

p o s t a n o w i ł :

u c h y l i ć zaskarżone postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 15 marca 1996 r. [...] i poprzedzające je postanowienie Urzędu Patentowego z dnia 11 października 1995 r. [...] i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy.

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

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniósł w dniu 13 września 1996 r. rewizję nadzwyczajną od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym [...] z dnia 15 marca 1996 r. [...] i postanowienia Urzędu Patentowego z 11 października 1995 r. [...] o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa ze zgłoszenia dokonanego w Polsce [...].

Zgodnie ze stanowiskiem rewidującego zaskarżone postanowienia rażąco naruszają prawo przez błędną wykładnię art. 25 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 - w związku z art. 3 tej ustawy). W konsekwencji na podstawie art. 117 ustawy o wynalazczości w związku z art. 393 KPC wniósł on o uchylenie zaskarżonych postanowień i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:

Włodzimirz L.G., Miami, Stany Zjednoczone Ameryki, posiadający obywatelstwo polskie zgłosił dnia 4 grudnia 1992 r. [...] w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wynalazek pt. "Sposób odwadniania produktów, urządzenie do odwadniania oraz produkt o zmniejszonej zawartości wody". Zgłoszenie zawierało trzy kategorie wynalazku: sposób, urządzenie i produkt.

Dnia 1 grudnia 1993 r. zostało złożone w Urzędzie Patentowym RP, jako

urzędzie przyjmującym, zgłoszenie międzynarodowe [...] z zastrzeżeniem uprzedniego pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia [...], z wyznaczeniem 29 krajów - stron Układu o współpracy patentowej (PCT - zał. do Dz. U. z 1991 r. Nr 70), w tym Polski, oraz dwóch organizacji regionalnych.

Urząd Patentowy RP postanowieniem z dnia 11 października 1995 r. odmówił przyznania uprzedniego pierwszeństwa ze zgłoszenia [...]. W uzasadnieniu postanowienia Urząd Patentowy stwierdził, że przy zachowaniu określonych warunków, zgłaszający może ubiegać się o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa, ale ze zgłoszenia dokonanego za granicą.

Zgłaszający zażalił się na powyższe postanowienie do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym podnosząc, że określone w art. 25 ustawy o wynalazczości kryteria niezbędne do skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa zostały przez niego spełnione, bowiem jest obywatelem państwa należącego do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej i ubiega się o przyznanie pierwszeństwa ze zgłoszenia dokonanego w Polsce, a więc państwie również należącym do tego Związku.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym uznała, że nie ma podstaw do uwzględnienia zażalenia z następujących powodów. Korzystanie z uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszeń dokonanych w ramach Układu o współpracy patentowej PCT jest uregulowane w art. 8 ust. 2 pkt b tego Układu, w myśl którego jeżeli w zgłoszeniu międzynarodowym zastrzega się pierwszeństwo ze zgłoszenia krajowego dokonanego w wyznaczonym państwie, to warunki i skutki zastrzeżenia pierwszeństwa w tym państwie reguluje jego prawo krajowe. Z kolei art. 25 ustawy o wynalazczości stanowi między innymi, że obywatelom państw obcych należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej przysługuje na zasadach określonych w umowach międzynarodowych pierwszeństwo do uzyskania patentu w Rzeczypospolitej Polskiej według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania ochrony w jednym z tych państw, jeżeli zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym dokonają w okresie dwunastu miesięcy od tej daty (zgłaszający dokonał zgłoszenia w terminie). Zdaniem Komisji Odwoławczej przepis ten jednoznacznie wyodrębnia państwa obce należące do tego Związku i Rzeczpospolitą Polską jako kraj, w którym zgłaszający ubiega się o pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia wynalazku w jednym z tych państw obcych. W konsekwencji trafny jest, zdaniem Komisji, pogląd Urzędu Patentowego, że zgłaszający może skorzystać w Polsce tylko z pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia wynalazku dokonanego wcześniej za granicą, a nie w Polsce. Zdaniem Komisji odmienna wykładnia art. 25 ustawy o wynalazczości byłaby zaprzeczeniem zasady uprzedniego pierwszeństwa i mogłaby prowadzić do uzyskania przez jednego zgłaszającego podwójnej ochrony na to samo rozwiązanie, co byłoby całkowicie nieuzasadnione.

Zgodnie ze stanowiskiem rewidującego, oba postanowienia są niezgodne z prawem, albowiem przyjęta w nich wykładnia art. 25 ustawy jest dowolna, nie znajduje oparcia w treści tego przepisu, powodując zarazem sprzeczność z art. 8 PCT.

Brak jest podstaw do uznania, że art. 25 przesądza o odmowie przyznania obywatelowi polskiemu, dla zgłoszenia w trybie PCT, pierwszeństwa w Polsce z wcześniejszego zgłoszenia dokonanego przez niego również w Polsce (pierwszeństwo wewnętrzne), skoro kwestii pierwszeństwa dla obywatela polskiego oraz owego wew-

wnętrznego pierwszeństwa przepis ten w ogóle nie reguluje. Stanowi jedynie szczególną regulację uprawnień zgłaszających, będących obywatelami państw obcych. Trzeba dodać, iż przepis ten nie jest sprzeczny z Konwencją paryską z 20 marca 1983 r. o ochronie własności przemysłowej (Dz. U. z 1975 r., Nr 9, poz. 51), bowiem Konwencja określa jedynie minimum uprawnień, jakie państwa należące do Związku powinny przyznać takim zgłaszającym.

Podstawą przyznania pierwszeństwa, również wewnętrznego, jest przepis art. 8 ust. 2 pkt b ratyfikowanego przez Polskę Układu o współpracy patentowej (PCT). Stanowi on, że zgłoszenie międzynarodowe, dla którego zastrzega się pierwszeństwo z jednego lub więcej wcześniejszych zgłoszeń wniesionych w umawiającym się państwie lub dla umawiającego się państwa, może zawierać wyznaczenie tego państwa. Jeżeli w zgłoszeniu międzynarodowym zastrzega się pierwszeństwo z jednego lub więcej zgłoszeń krajowych, wniesionych w wyznaczonym państwie lub dla wyznaczonego państwa albo też gdy zastrzega się pierwszeństwo ze zgłoszenia międzynarodowego, w którym wyznaczone zostało tylko jedno państwo, to warunki i skutki zastrzeżenia pierwszeństwa w tym państwie reguluje prawo krajowe tego państwa.

Zgodnie zatem ze zdaniem drugim tego przepisu, prawo krajowe może regulować łącznie warunki i skutki zastrzeżenia pierwszeństwa w tym państwie. Warunki i skutki, o których mowa w zdaniu drugim, nie mogą być jednak rozumiane jako brak warunków, a tylko zakaz stosowania normy zdania pierwszego. Taka wykładnia, łącznie z zaprezentowaną przez Komisję Odwoławczą wykładnią art. 25 ustawy o wynalazczości prowadzi do naruszenia normy umowy międzynarodowej, a zgodnie z art. 3 ustawy o wynalazczości, przepisy tej ustawy nie naruszają postanowień zawartych w umowach międzynarodowych.

Rewidujący stwierdza w konsekwencji, że jeśli prawo krajowe nie przewiduje określonych warunków i skutków dla zastrzegania pierwszeństwa wewnętrznego, a nie przewiduje, to należy przyjąć, że oba zgłoszenia (jeżeli żadne z nich nie zostanie w toku postępowania przez zgłaszającego wycofane) trzeba rozpatrywać odrębnie jak dwa zgłoszenia niezależne, korzystające z tej samej daty pierwszeństwa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rewizja jest uzasadniona, a argumenty w niej zawarte - przekonujące. W ocenie Sądu Najwyższego jako prawną podstawę przyznania pierwszeństwa (również wewnętrznego) należy przyjąć powołany przez rewidującego przepis art. 8 ust. 2 pkt b Układu o Współpracy Patentowej (PCT). Zgodnie z tym przepisem możliwe jest zastrzeżenie w zgłoszeniu międzynarodowym pierwszeństwa wyraźnie określonego państwa, a wówczas warunki i skutki takiego zastrzeżenia reguluje prawo krajowe tego państwa. Jeśli - tak jak w rozpatrywanym wypadku - prawo krajowe nie przewiduje wyraźnych skutków zastrzeżenia pierwszeństwa wewnętrznego, wówczas rzeczywiście oba zgłoszenia trzeba rozpatrywać tak, jak zgłoszenia niezależne, korzystające z identycznej daty pierwszeństwa. Wskazane orzeczenie należy zatem ocenić jako rażąco naruszające prawo. Sąd Najwyższy podziela też pogląd rewidującego, iż naruszenie przez Polskę zobowiązań wynikających z zawartej umowy międzynarodowej może być ocenione jako naruszenie interesu RP i w tej sytuacji orzekł jak w sentencji.

=====