

Wyrok z dnia 8 stycznia 1998 r.

III RN 97/97

Jeżeli opis ochronny wzoru użytkowego obejmuje dwa zastrzeżenia (art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. oraz § 7 w związku z § 16 ust. 1 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), tj. tzw. zastrzeżenie niezależne oraz tzw. zastrzeżenie zależne, to w wypadku, gdy zaistnieją przesłanki prawne uzasadniające unieważnienie danego prawa ochronnego w zakresie określonym w tzw. zastrzeżeniu niezależnym, skutki tego unieważnienia rozciągają się także na treść tzw. zastrzeżenia zależnego, a w konsekwencji unieważnieniu podlega prawo ochronne na wzór użytkowy w całości (art. 82 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy o wynalazczości).

Przewodniczący SSN: Andrzej Wasilewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Adam Józefowicz, Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 1998 r. sprawy z odwołania Zbigniewa D. od decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 12 lipca 1996 r. [...] unieważniającej prawo ochronne [...] na wzór użytkowy pt. "Pojemnik na szczotkę do zębów" na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP w Warszawie [...] od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 kwietnia 1997 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

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

Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu w trybie postępowania spornego wniosku Zbigniewa D. przeciwko Jerzemu O. o unieważnienie prawa ochronnego [...] na wzór użytkowy pt. „Pojemnik na szczotkę do zębów” decyzją z dnia 12 lipca 1996 r.

[...] wydaną na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 oraz art. 68 w związku z art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) unieważnił prawo ochronne [...] na wzór użytkowy pt. „Pojemnik na szczotkę do zębów” w części określonej zastrzeżeniem pierwszym tego wzoru użytkowego. W uzasadnieniu wydanej decyzji stwierdzono w szczególności, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, iż: „prawo ochronne [...] zostało udzielone z naruszeniem obowiązującego prawa, ponieważ wzór użytkowy zgłoszony do ochrony później [...] w części określonej zastrzeżeniem pierwszym nie spełniał w świetle istniejącego prawa ochronnego [...] ustawowych warunków zdolności ochronnej, mianowicie nie spełniał warunku nowości”.

W wyniku odwołania od tej decyzji wniesionego przez Zbigniewa D., Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 17 kwietnia 1997 r. [...] wydaną na podstawie art. 23 w związku z art. 82 ustawy o wynalazczości oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 36, poz. 160) uchyliła zaskarżoną decyzję i unieważniła w całości prawo ochronne [...] na wzór użytkowy pt. „Pojemnik na szczotkę do zębów”. W uzasadnieniu tej decyzji Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP podkreśliła, że skoro zakres przedmiotowy prawa ochronnego, o którym mowa jest w art. 80 ust. 3 ustawy o wynalazczości, określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego, a równocześnie z § 7 ust. 5 w związku z § 16 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (M.P. Nr 18, poz. 179) wynika, że tzw. zastrzeżenie zależne, obok własnych cech znamionnych, obejmuje także cechy zastrzeganego przedmiotu podane w tzw. zastrzeżeniu niezależnym, to oznacza to w konsekwencji, iż skutki prawne unieważnienia tzw. zastrzeżenia niezależnego rozciągać się muszą także na prawo ochronne w części objętej tzw. zastrzeżeniem zależnym. Bowiem, zdaniem Komisji Odwoławczej, pogląd odmienny: „nie dałby się pogodzić z funkcją czy znaczeniem zastrzeżeń ochronnych niezależnych i zastrzeżeń zależnych, (...) zważywszy przy tym, że w sprawie, jak niniejsza, w związku z unieważnieniem prawa ochronnego [...] w części objętej zastrzeżeniem ochronnym niezależnym, w świetle prawa ochronnego [...] i wobec rysunków i opisu wzoru użyt-

kowego [...], otwartą pozostaje kwestia nie tylko zakresu przedmiotowego prawa ochronnego niezależnego, ale również ze względu na uzasadnioną konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian i uzupełnień do opisu i rysunku wzoru związanego z tym prawem w celu określenia na nowo istoty rozwiązania stanowiącego ten wzór oraz jego zdolności ochronnej w rozumieniu art. 77 ustawy o wynalazczości i zbadania zdolności ochronnej”.

Prezes Urzędu Patentowego RP pismem z dnia 16 października 1997 r. złożył rewizję nadzwyczajną od powyższej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP [...] zarzucając jej rażące naruszenie prawa przez błędną wykładnię art. 68 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy o wynalazczości oraz § 7 ust. 1 i ust. 5 w związku z § 16 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych oraz wnosząc na podstawie art. 117 ustawy o wynalazczości w związku z art. 393 KPC o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu RP. W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej podniesiono w szczególności, że przyjęta w decyzji Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego RP interpretacja obowiązujących przepisów prawa, wedle której w wypadku uzasadnionych przyczyn unieważnienia prawa ochronnego w zakresie objętym tzw. zastrzeżeniem ochronnym niezależnym, unieważnienie takie rozciąga się również na prawo ochronne w części stosownej do tzw. zastrzeżenia zależnego, jest błędna i pozostaje w sprzeczności z treścią przepisów art. 68 w związku z art. 82 ustawy o wynalazczości, które dopuszczają unieważnienie prawa ochronnego także tylko w części.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Stosownie do postanowienia art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.), na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne. Jednakże zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy określają tzw. zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego (art. 80 ust. 3 ustawy o wynalazczości). Równocześnie obowiązujące przepisy prawa wprowadziły rozróżnienie tzw. zastrzeżeń niezależnych oraz tzw. zastrzeżeń zależnych (§ 7 w związku z § 16 ust. 1 za-

ządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych - M.P. Nr 18, poz. 179). Przy czym istota prawna tzw. zastrzeżenia zależnego polega na tym, że obok własnych cech znamienych obejmuje ono także wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne (§ 7 ust. 3 i ust. 5 powołanego zarządzenia). Oznacza to, że jeżeli opis ochronny wzoru użytkowego obejmuje dwa zastrzeżenia, tzw. zastrzeżenie niezależne (§ 7 ust. 1 powołanego zarządzenia) oraz tzw. zastrzeżenie zależne, to w wypadku, gdy zaistnieją przesłanki prawne uzasadniające unieważnienie danego prawa ochronnego w zakresie określonym w tzw. zastrzeżeniu niezależnym, skutki tego unieważnienia rozciągają się także na treść tzw. zastrzeżenia zależnego. W tej sytuacji nie jest możliwe unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy jedynie w części odnoszącej się do tzw. zastrzeżenia niezależnego, ale unieważnienie takie skutkuje nieważnością prawa ochronnego na wzór użytkowy w całości (art. 68 ust. 1 w związku z art. 82 ustawy o wynalazczości).

W rozpoznawanej sprawie doszło do unieważnienia prawa ochronnego [...] na wzór użytkowy pod nazwą „Pojemnik na szczotkę do zębów” w części objętej tzw. zastrzeżeniem niezależnym, co równocześnie musiało także skutkować nieważnością tzw. zastrzeżenia zależnego, które sformułowane było w nawiązaniu do treści unieważnionego tzw. zastrzeżenia niezależnego. Dlatego w konsekwencji należało w danym wypadku unieważnić w całości prawo ochronne [...] na wzór użytkowy pod nazwą „Pojemnik na szczotkę do zębów”. Nie wyklucza to wprawdzie możliwości ponownego zgłoszenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pod nazwą „Pojemnik na szczotkę do zębów”, ale sprawa ta nie może być załatwiona w ramach postępowania spornego o unieważnienie prawa ochronnego na ten wzór użytkowy (art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o wynalazczości oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych - Dz.U. Nr 36, poz. 160 ze zm.). W danym wypadku niezbędne byłoby bowiem uprzednie wprowadzenie przez zainteresowany podmiot odpowiednich zmian do opisu zgłoszonego do ochrony wzoru użytkowego, w tym w szczególności co do sposobu sformułowania zastrzeżenia lub zastrzeżeń ochronnych, które powinny określić ce-

chy znamienne zgłaszanego wzoru.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie 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) w związku z art. 393¹² KPC orzekł jak w sentencji.

=====