

**Postanowienie z dnia 27 listopada 1998 r.**

**I PKN 354/98**

**Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie prawa do patentu przeciwko osobie nieuprawnionej, która uzyskała patent (art. 189 KPC oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.).**

Przewodniczący: SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Zbigniew Myszk, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 listopada 1998 r. sprawy z powództwa Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w B. przeciwko Anatolowi F. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od postanowienia Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 31 marca 1998 r. [...]

**p o s t a n o w i ł:**

**o d d a l i ć kasację.**

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

Powód - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w B. wystąpił z pozwem przeciwko Anatolowi F. o ustalenie, że projekt wynalazczy „Mała elektrownia wodna”, który zgłoszony został przez pozwanego w Urzędzie Patentowym w dniu 10 lipca 1992 r. [...] i na który Urząd Patentowy udzielił patentu [...], zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.) jest projektem pracowniczym, na który prawo do uzyskania patentu przysługiwało powodowi z mocy prawa. Sąd Wojewódzki w Białymstoku wyrokiem z dnia 28 listopada 1997 r. [...] uwzględnił powództwo. Pozwany wniósł apelację od powyższego wyroku, zarzucając mu sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z

treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego przez ustalenie, że wynalazek był rezultatem wykonania przez pozwanego obowiązków wynikających z umowy o pracę oraz zarzucając naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o wynalazczości i na tej podstawie wnosił o oddalenie powództwa. Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 31 marca 1998 r. [...] uchylił zaskarżony wyrok i odrzucił pozew. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia podniesiono w szczególności, że niezależnie od zarzutów i wniosków apelacji, Sąd Apelacyjny z urzędu uchyła wyrok, jeżeli stwierdzi, że postępowanie przed sądem pierwszej instancji dotknięte jest nieważnością (art. 378 § 2 w związku z art. 379 KPC). W ocenie Sądu Apelacyjnego pozew podlegał odrzuceniu na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 KPC, ponieważ w rozpoznawanej sprawie nie była dopuszczalna droga sądowa (art. 379 pkt 1 KPC). Powód, co wynika zarówno z tytułowej części, jak i z treści pozwu, wniósł pozew o ustalenie, że uzyskany przez pozwanego patent [...] na projekt wynalazczy „Mała elektrownia wodna” przysługiwał mu z mocy prawa bowiem miał charakter pracowniczy. Tym samym powód zmierza do uzyskania orzeczenia przesądzającego o tym, że patent przyznany w danym wypadku przez Urząd Patentowy RP przysługuje w istocie powodowi. W ocenie Sądu Apelacyjnego jest to zatem spór o unieważnienie patentu i podlega on rozstrzygnięciu w trybie spornym przez Urząd Patentowy (art. 55 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o wynalazczości) i tym samym nie jest w tej sprawie dopuszczalna droga sądowa (art. 2 § 3 KPC). Powód wniósł kasację od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego, zarzucając naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 55 w związku z art. 118 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) przez błędną wykładnię i niewłaściwe powołanie art. 2 § 3 KPC oraz wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości i oddalenie apelacji pozwanego od wcześniejszego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku w tej samej sprawie. W uzasadnieniu kasacji podniesiono, że żądanie powoda zmierza do ustalenia prawa do patentu, a ponieważ jest to roszczenie cywilnoprawne, które nie jest objęte enumeratywnym wyliczeniem art. 114 ust. 1 ustawy o wynalazczości, to stosownie do art. 118 ustawy o wynalazczości podlega ono rozstrzygnięciu w trybie postępowania sądowego. W odpowiedzi na kasację pozwany wniósł o jej oddalenie z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie, w której powód zmierza do pozbawienia pozwanego uprawnień z patentu [...] „Mała elektrownia wodna”. Pozwany podkreślił przy tym, że w sprawie o ustalenie, że wynalazek jest wynalazkiem pracowniczym, chodzi o rozstrzygnięcie, w jakich warunkach

powstał ten wynalazek, nie zaś o ustalenie prawa do patentu lub prawa z patentu. Ponadto pozwany zarzucił, że kasacja nie czyni zadość wymaganiom art. 393<sup>3</sup> KPC, bowiem nie określa wartości przedmiotu zaskarżenia, a patent, o który toczy się spór, jest bez wątpienia prawem majątkowym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 2 § 3 KPC stanowi, że nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, które na podstawie przepisów szczególnych przekazane zostały do właściwości innych organów. I tak, stosownie do art. 114 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) w razie uzyskania patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać unieważnienia patentu, a także przeniesienia na niego udzielonego już patentu w trybie tzw. postępowania spornego przed Urzędem Patentowym. Natomiast, w myśl art. 118 ustawy o wynalazczości sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu prawa wynalazczego, które ustawą tą nie zostały przekazane do właściwości Urzędu Patentowego, rozstrzygane są w trybie postępowania sądowego.

Z kolei, stosownie do art. 189 KPC, wnoszący powództwo o ustalenie prawa musi wykazać czy i jaki ma interes prawny w ustaleniu określonego stosunku prawnego lub prawa (art. 189 KPC). Przy czym w orzecznictwie przyjmuje się, że powództwo o ustalenie ma charakter prewencyjny, jego celem jest zapobieżenie naruszeniu prawa i z tej przyczyny nie jest ono dopuszczalne w sytuacji, gdy określone prawo już zostało naruszone (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1992 r., III CZP 131/92). W sytuacji, gdy nastąpiło już naruszenie prawa uzasadniające wystąpienie z żądaniem zaspokojenia określonego roszczenia, powództwo o ustalenie jest niedopuszczalne dlatego, że wówczas ustalenie takie stanowiłoby dopiero przesłankę dla wystąpienia z odpowiednim roszczeniem, a tym samym po stronie powoda brak byłoby w tej sytuacji interesu prawnego dla wniesienia odrębnego powództwa o ustalenie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1970 r., II CR 190/70 - OSNCP 1971 z. 6, poz. 106). Co więcej, jeżeli ustawa wyłącza rozpoznawanie określonych spraw z drogi postępowania sądowego, jak to ma miejsce także w wypadku art. 114 ustawy o wynalazczości, to tym samym należy

przyjąć, że wyłączona jest również dopuszczalność rozpoznawania w postępowaniu sądowym żądania o ustalenie w zakresie odnoszącym się do tych spraw (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 maja 1950 r., ŁC 373/50 - OSN 1950 nr 1, poz. 8).

W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił na drogę sądową z powództwem o ustalenie prawa do patentu, wywodząc, iż żądanie to zmierza do ustalenia, że wynalazek, na który pozwany uprzednio uzyskał prawo do patentu, został dokonany w wyniku wykonywania przez niego obowiązków ze stosunku pracy u powoda, bowiem stanowiłoby to podstawę do wystąpienia z żądaniem o stwierdzenie, że prawo do tego patentu przysługuje nie pozwanemu, lecz powodowi jako pracodawcy (art. 20 ust. 2 ustawy o wynalazczości). Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie powód, występując z powództwem sądowym o ustalenie, z góry zakłada, że nastąpiło naruszenie jego prawa i zmierza do stwierdzenia przesłanki prawnej, która umożliwiłaby zgłoszenie żądania przeniesienia na niego patentu udzielonego uprzednio pozwanemu jako osobie nieuprawnionej (art. 55 ustawy o wynalazczości). Dlatego już z tej przyczyny uznać należy, że powództwo o ustalenie jest w tym wypadku niedopuszczalne (art. 189 KPC). Tym bardziej, że rozstrzygnięcia w sprawach o przeniesienie patentu, z mocy wyraźnego przepisu ustawy, podejmowane są nie w postępowaniu sądowym, ale w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym (art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy o wynalazczości).

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Najwyższy na podstawie art. 393<sup>12</sup> KPC orzekł jak w sentencji.

=====