

## POSTANOWIENIE

Dnia 7 kwietnia 2010 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący)

SSN Zbigniew Hajn

SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa J. G.  
przeciwko Zakładom Koksowniczym V.  
o wznowienie postępowania w sprawie I C .../08  
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń  
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 7 kwietnia 2010 r.,  
zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Apelacyjnego  
z dnia 4 grudnia 2009 r.,

**I. oddała zażalenie,**

**II. zasądza od Zakładów Koksowniczych "V." S.A. na rzecz J.  
G. kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset) zł tytułem zwrotu kosztów  
postępowania zażaleniowego.**

### Uzasadnienie

Zakłady Koksownicze V. SA domagały się wznowienia postępowania w sprawie IC .../08 zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 30 października 2009 r. uwzględniającym powództwo J. G. o świadczenie z tytułu efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez stronę pozwaną z wynalazku i patentu.

W uzasadnieniu skargi wskazano, że jeszcze w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji pozwana Spółka wystąpiła z wnioskiem o

przeprowadzenie postępowania zmierzającego do unieważnienia patentu. W wyniku zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi w Urzędzie Patentowym strona pozwana stwierdziła, że dokumenty dotyczące wynalazku powoda dotknięte są wadą prawną powodującą konieczność stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu patentu. Wcześniej dowiedzenie się o wymienionej wadzie było niemożliwe, gdyż rzecznik dokonujący rejestracji wynalazku zmarł, nie jest znane miejsce złożenia dokumentacji prowadzonych przez niego spraw, a w Spółce brak kopii tych dokumentów. W tej sytuacji po wyrokowaniu przez Sąd pierwszej instancji strona pozwana wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 stycznia 2006 r. z uwagi na bezprawność działania rzecznika patentowego. O wszczęciu przez Urząd Patentowy postępowania administracyjnego „w kierunku art. 156 k.p.a.” pozwana Spółka dowiedziała się w dniu 30 listopada 2009 r. W ocenie skarżącego, należy uznać, że Urząd Patentowy wydał w istocie promesę decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o udzieleniu ochrony patentowej wynalazkowi, z którym powód i orzekające w sprawie Sądy wiązały efekty ekonomiczne, co powoduje zaistnienie przesłanki wznowienia postępowania określonej w art. 403 § 2 k.p.c.

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2009 r. Sąd Apelacyjny, działając na podstawie art. 410 § 1 k.p.c., odrzucił skargę o wznowienie postępowania, uznając, że pozwana Spółka nie wskazała, który fakt czy dowód opisany w skardze uważa za wykryty w rozumieniu art. 403 § 2 k.p.c., tj. istniejący już przed uprawomocnieniem się wyroku, ale stronie nieznany lub dla niej niedostępny.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, z treści skargi można wnioskować, że okolicznością faktyczną o charakterze wymaganym przez art. 403 § 2 k.p.c. miałyby być nieważność decyzji Urzędu Patentowego z dnia 10 stycznia 2006 r., potwierdzona „promesą” decyzji tego Urzędu z 18 listopada 2009 r. Jednocześnie skarżący sam przyznaje, że wiedzę o faktach, które miałyby przesądzać o nieważności, powziął jeszcze przed wyrokowaniem przez Sąd Apelacyjny. W ocenie Sądu Apelacyjnego, zawierająca takie argumenty skarga nie została oparta ani na podstawie z art. 403 § 2 k.p.c., ani na żadnej innej ustawowej podstawie wznowienia. Po pierwsze - „promesa” decyzji o udzieleniu powodowi ochrony patentowej nie istniała przed uprawomocnieniem się zaskarżonego wyroku, zatem

nie sposób mówić o jej „wykryciu”, a po drugie - nie przesądza ona o nieważności decyzji z dnia 10 stycznia 2006 r., a co najwyżej pozwala ją domniemywać. Nadto przesłanki ewentualnej nieważności tej decyzji były stronie pozwanej znane i podnoszone już w toku postępowania, którego dotyczy skarga o wznowienie, a celem wznowienia postępowania nie jest ponowna weryfikacja stanowiska orzekających w sprawie sądów, w tym postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania do czasu zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym, do czego skarżący w istocie zmierza.

W zażaleniu na powyższe postanowienie strona pozwana zarzuciła naruszenia prawa procesowego, a to art. 410 § 1 w związku z art. 403 § 2 k.p.c., poprzez odrzucenie skargi o wznowienie postępowania wskutek mylnego przyjęcia, że wydany już po ogłoszeniu wyroku Sądu drugiej instancji dokument Urzędu Patentowego zawierający wskazanie konieczności stwierdzenia nieważności w trybie 156 k.p.a. decyzji patentowej, o której to ważność oparto rozstrzygnięcie procesu cywilnego orzekając o roszczeniu powoda na niekorzyść pozwanego, nie stanowi przesłanki istotnej dla wznowienia postępowania cywilnego, w sytuacji gdy dokument ten potwierdza w sposób deklaratoryjny nieważność ex tunc decyzji udzielającej patentu Nr 191729 z dnia 10 stycznia 2006 r., a okoliczność wspomnianej nieważności była zgłaszana przez stronę pozwaną Sądowi Apelacyjnemu orzekającemu w drugiej instancji jako powodująca brak podstaw do orzeczenia w sposób pozytywny o roszczeniu powoda

Wskazując na powyższy zarzut skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu zażalenia podniesiono, że bezwzględna nieważność decyzji z dnia 10 stycznia 2006 r. trwająca od chwili wszczęcia postępowania o udzielenie patentu jest wystarczającą przesłanką wznowienia postępowania jako okoliczność istniejąca jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku, natomiast decyzja deklaratorywnie to stwierdzająca jest jedynie potwierdzeniem tej okoliczności. W ocenie skarżącego, istnienie jak i nieistnienie prawa trwające już w toku procesu przed wydaniem wyroku, a potwierdzone jedynie stosownymi decyzjami administracyjnymi wydanymi już po jego zakończeniu stanowi podstawę do wznowienia takiego procesu cywilnego, w którym orzeczono w oparciu o

przeciwieństwo tych okoliczności, przyjmując istnienie ważnego patentu. W tym zakresie skarżący powołał się na postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2007 r., V CZ 36/07, z dnia 7 marca 2007 r., II CZ 5/07 oraz z dnia 11 kwietnia 2008 r., I UZ 41/07.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie jest niezasadne, aczkolwiek należy podzielić niektóre z zawartych w nim wywodów.

Zgodnie z art. 403 § 2 k.p.c. można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. W judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje się jednolicie, że: w świetle art. 403 § 2 k.p.c. podstawę wznowienia mogą stanowić okoliczności znane stronie postępowania przed wydaniem wyroku, których istnienia dowodzi ona w skardze o wznowienie postępowania za pomocą środka dowodowego wykrytego po wydaniu tego wyroku, jednakże w każdym przypadku możliwość powoływania nowych faktów i dowodów jest ograniczona jedynie do tych okoliczności i środków dowodowych, które istniały już w okresie trwania zakończonego postępowania (por. postanowienia z dnia 7 marca 2007 r., II CZ 5/07, LEX nr 278667; z dnia 11 kwietnia 2008 r., I UZ 41/07, LEX nr 469186 oraz z dnia 22 lipca 2008 r., II UZ 31/08, LEX nr 500223 i orzeczenia tam powołane); wykrycie okoliczności faktycznych lub dowodów w rozumieniu art. 403 § 2 k.p.c. dotyczy faktów i środków dowodowych, które - poza przesłanką ich nieujawnienia w postępowaniu prawomocnie zakończonym - były dla strony skarżącej wówczas „nieujawnialne”; przepis ten obejmuje zatem fakty nieujawnialne albo stronie nieznanne i dla niej niedostępne, natomiast fakty ujawnialne, czyli te, które strona powinna znać, bo miała możliwość dostępu do nich, nie są objęte hipotezą tego przepisu, gdyż „wykrycie” nie odnosi się do okoliczności i dowodów jawnych z materiału poprzedniego postępowania, a tylko niedostrzeżonych przez stronę (por. postanowienie z dnia 29 marca 2007 r., II UZ 3/07, OSNP 2008 nr 11-12, poz. 178 i orzeczenia tam powołane); okoliczność faktyczna, obok prawomocnego wyroku i środka dowodowego stanowi równoważną i samodzielłą podstawę wznowienia,

będąc jednocześnie przedmiotem innej podstawy - prawomocnego wyroku albo środka dowodowego; z tego względu samo ustalenie, że środek dowodowy zaistniał po uprawomocnieniu się wyroku w postępowaniu, którego wznowienia się żąda, nie wystarcza do rozstrzygnięcia, że nie zachodzi podstawa wznowienia, może ją bowiem stanowić okoliczność faktyczna istniejąca jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku w poprzednim postępowaniu, o ile istniała poza tym postępowaniem i była dla strony nieujawniana lub jej nieznaną (por. postanowienia z dnia 21 lipca 1982 r., II CO 4/82, LEX nr 8443 oraz z dnia 15 maja 2007 r., V CZ 36/07, LEX nr 442637 i orzeczenia tam przytoczone).

Skarżący powołuje się na wykrycie istniejącej w trakcie postępowania, którego skarga dotyczy, okoliczności faktycznej, iż - wobec nieważności z mocą *ex tunc* stanowiącej podstawę wypłaty wynagrodzenia wynalazczego decyzji z dnia 10 stycznia 2006 r. - nie posiadał ochrony patentowej na objęty patentem wynalazek, co wynika z pisma Urzędu Patentowego z dnia 30 listopada 2009 r., w którym wskazano na konieczność takiego stwierdzenia i zamiar Urzędu wyeliminowania wskazanej decyzji z obrotu prawnego. Nieposiadanie w chwili zamknięcia rozprawy ochrony patentowej, spowodowane późniejszym stwierdzeniem nieważności z mocą *ex tunc* udzielającej patentu decyzji administracyjnej, jest okolicznością faktyczną istniejącą w trakcie poprzedniego postępowania i ujawnialną dla strony dopiero po jego prawomocnym zakończeniu w rozumieniu art. 403 § 2 k.p.c. Sformułowana przez skarżącego przesłanka mogłaby zatem stanowić ustawową podstawę wznowienia gdyby rzeczywiście istniała, a więc w sytuacji faktycznego stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 10 stycznia 2006 r., co w sprawie nie zachodzi. Nie jest nim bowiem adresowane do twórców wynalazku pismo Urzędu Patentowego z dnia 18 listopada 2009 r. informujące o wpłynięciu wniosku uprawnionego z patentu o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej o jego udzieleniu. W konsekwencji za trafne należy uznać stanowisko Sądu Apelacyjnego co do oparcia przez stronę pozwaną skargi na nieistniejącej podstawie wznowienia, co uzasadniało odrzucenie skargi z mocy art. 410 § 1 k.p.c.

Z tych względów zażalenie podlega oddaleniu na podstawie art. 394<sup>1</sup> § 3 w związku z art. 398<sup>14</sup> k.p.c. Orzeczenie o kosztach postępowania oparto na odpowiednio stosowanym art. 108 § 1 k.p.c.

