



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ORZECZNICTWO

Kolegiów Orzekających ds. Spornych UPRP

Tom II

Wynalazki
i Wzory Użytkowe
(wybrane orzeczenia z lat 2014–2018)



ORZECZNICTWO

KOLEGIÓW ORZEKAJĄCYCH

ds. Spornych UPRP

Tom II

Wynalazki i Wzory Użytkowe
(wybrane orzeczenia z lat 2014–2018)



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Anonimizacja orzeczeń: Katarzyna Adamczyk, Maria Cybulska,
Katarzyna Maksjan-Krupska, Ewa Roguska, Anna Wojcieszka

Projekt okładki, opracowanie graficzne, skład: Grzegorz Kucharski

Korekta: Kinga Popiołek

© Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2022

ISBN 978-83-65470-81-2

Publikacja bezpłatna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	7
Dział A – Badanie nowości – art. 25 ust. 3 p.w.p.	
Sp. 371.2015	10
Dział B – Badanie nowości	
Sp. 14.2013	20
Dział C – Badanie nowości, poziomu wynalazczego	
Sp. 177.2016	32
Dział D – Badanie poziomu wynalazczego	
I. Sp. 466.2008.	42
II. Sp. 269.2013	52
III. Sp. 49.2015	63
IV. Sp. 33.2015	76
V. Sp. 445.2015	85
VI. Sp. 358.2016	94
Dział E – Badanie przemysłowej stosowności	
I. Sp. 31.2013	104
II. Sp. 147.2017	111
Dział F – Unieważnienie SPC	
Sp. 260.2014	126

SZANOWNI PAŃSTWO,

mamy przyjemność oddać do Państwa rąk drugą już publikację zawierającą zbiór orzeczeń Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego. Przedmiotowe opracowanie jest kolejną inicjatywą podejmowaną na rzecz transparentności funkcjonowania Urzędu Patentowego RP. W niniejszym zbiorze zawarto kilkanaście prawomocnych decyzji dotyczących wynalazków i wzorów użytkowych.

Postępowanie sporne stanowi ten element krajowego systemu ochrony praw własności przemysłowej, który umożliwia stronom uzyskanie, w postępowaniu kontrydiktoryjnym, orzeczenia w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zagrożenia pozycji konkurencyjnej, czy też innych okoliczności wymagających rozstrzygnięć. Sprawne, efektywne i profesjonalne rozstrzyganie spraw spornych powstających w związku z korzystaniem z udzielonych praw wyłącznych jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania skutecznego systemu ochrony własności przemysłowej.

Kolegia Orzekające ds. Spornych rozpatrują wnioski o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych. Orzeczenia wydawane są po przeprowadzeniu, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, szczegółowego postępowania dowodowego, przy aktywnym udziale stron.

Zapraszamy do lektury, z wyrazami szacunku
w imieniu Departamentu Prawnego i Orzecznictwa

Aleksandra Jabłońska
dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa

Dział A

Badanie nowości
– art. 25 ust. 3 p.w.p.

Sp. 371.2015

Decyzja UPRP z dn. 30 listopada 2016 r. (unieważnić patent).

Podstawa prawna: art. 24 i 26 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm.) w zw. z art. 89 ust. 1 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 30 listopada 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Ekspert – orzecznik
Asesor
Protokolant:

Piotr Kalinowski
Bolesław Białkowicz (spr.)
Witold Ciechanowski
Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2016 r. sprawy z wniosku D Sp. z o.o. z siedzibą w G o unieważnienie patentu pt.: „Zawór z głowicą” nr PL(...) udzielonego na rzecz T.K. zamieszkałego w W, na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.) w związku z art. 89 ust. 1 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka:

- 1) unieważnić patent pt.: „Zawór z głowicą” nr PL(...);
- 2) przyznać D Sp. z o.o. z siedzibą w G od T.K. zamieszkałego w W kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 21 września 2015 r. D Sp. z o.o. z siedzibą w G wystąpiła do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie patentu pt.: „Zawór z głowicą” nr PL(...) udzielonego na rzecz T.K. zamieszkałego w W, z pierwszeństwem od dnia 1 czerwca 2007 r.

Swój interes prawny wnioskodawca wywodził z okoliczności, że uprawniony wystosował do niego dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz w dniach 13 i 16 kwietnia 2015 r. wezwania,

w których do zaprzestania naruszania spornego patentu pt.: „Zawór z głowicą” nr PL(...), a następnie złożył w dniu 20 kwietnia 2015 r. do Sądu Okręgowego w W (sygn. akt (...)) przeciwko wnioskodawcy pozew o zakazanie i zapłatę w związku z naruszaniem spornego patentu przez wnioskodawcę.

Na dowód posiadania interesu prawnego w przedmiotowej sprawie wnioskodawca przedłożył następujące materiały:

- kopie pism uprawnionego z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 13 kwietnia 2015 r. i z dnia 16 kwietnia 2015 r.,
- kopię pozwu uprawnionego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Jako podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał przepisy art. 24, art. 25 i art. 26 ustawy Prawo własności przemysłowej, podnosząc brak nowości i brak poziomu wynalazczego spornego patentu.

Na dowód braku zdolności patentowej spornego wynalazku wnioskodawca przedłożył, wraz z tłumaczeniami przysięgłymi materiałów obcojęzycznych, należycie uwierzytelnione:

- opis patentowy nr PL(...) z pierwszeństwem z dnia 25 maja 2007 r.,
- opis patentowy nr DE(...) opublikowany w dniu 5 sierpnia 1971 r.,
- opis patentowy nr US(...) opublikowany w dniu 12 sierpnia 1986 r.,
- opis patentowy nr US(...) opublikowany w dniu 5 listopada 1985 r.,
- opis patentowy nr US(...) opublikowany w dniu 15 lipca 1986 r.,
- opis patentowy nr EP(...) opublikowany w dniu 19 grudnia 2001 r.,
- opis patentowy nr EP(...) opublikowany w dniu 27 września 2000 r.,
- opis patentowy nr DE(...) (jedynie oryginał opisu bez pierwszej strony),
- opis patentowy nr DE(...) opublikowany w dniu 23 czerwca 1994 r.

Ustosunkowując się do przedłożonych materiałów, uprawniony w odpowiedzi na wniosek (pismo z dnia 27 grudnia 2015 r.) stwierdził, że żaden z przeciwstawionych materiałów nie świadczy o braku zdolności patentowej spornego wynalazku. Ponadto zarówno w odpowiedzi na wniosek, jak i w pismach z dnia 26 marca 2016 r., z dnia 8 lipca 2016 r. oraz na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. zakwestionował prawidłowe umocowanie pełnomocników wnioskodawcy, twierdząc, iż nie figurują oni na liści rzeczników patentowych. W piśmie z dnia 26 listopada 2016 r. (doręczonym do Urzędu dnia 1 grudnia 2016 r.) uprawniony wniósł o odroczenie rozprawy w dniu 28 listopada 2016 r. powołując się na swoje prawo do merytorycznego odniesienia się do zarzutów wnioskodawcy. Na rozprawie w dniu 28 listopada 2016 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie spornego patentu oraz dotychczasową argumentację.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego,

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.

W myśl art. 255 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy Prawo własności przemysłowej sprawy o unieważnienie prawa z rejestracji rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego.

Wbrew zarzutom uprawnionego Kolegium uznało umocowanie pełnomocników wnioskodawcy za prawidłowe, przy czym na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. ustalono, że figurują oni na liście rzeczników patentowych. Dodatkowo, pełnomocnicy przedłożyli oświadczenie wnioskodawcy z dnia 2 sierpnia 2016 r. (k. 444 akt Sp. 371.2016) potwierdzające wszystkie czynności dokonane w sprawie przez pełnomocników. Ponadto, Kolegium uznało, że nie istniały powody do odroczenia rozprawy w dniu 28 listopada 2016 r. ponieważ wniosek o odroczenie rozprawy został doręczony po rozprawie i po wydaniu decyzji, dlatego Kolegium nie miało możliwości ustosunkowania się do tego wniosku. Niezależnie od tego należy stwierdzić, że obecność stron na rozprawie nie była obowiązkowa, uprawniony został o jej terminie powiadomiony prawidłowo, przy czym nie wykazał zaistnienia jakiegokolwiek przesłanki odroczenia. Na marginesie, można zauważyć, że uprawniony miał czas na merytoryczne odniesienie się do zarzutów wnioskodawcy, gdyż od dnia doręczenia mu wniosku wraz z załącznikami w dniu 28 września 2015 r. do zamknięcia rozprawy w dniu 28 listopada 2016 r. minęło 14 miesięcy.

Stosownie do przepisów art. 89 ust. 1 w związku z art. 117 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny.

Przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej (a poprzednio – ustawy o wynalazczości) nie definiują pojęcia interesu prawnego. W postępowaniu spornym dotyczącym unieważnienia patentu ma zatem zastosowanie przepis art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu swój interes prawny lub obowiązek. Kategoria interesu prawnego, na której oparta jest legitymacja procesowa w postępowaniu administracyjnym, należy do szeroko rozumianego prawa materialnego. Wykazanie się interesem prawnym polega na możliwości żądania od organu administracji podjęcia określonych czynności mających na celu zrealizowanie interesu lub usunięcie zaistniałego zagrożenia. Interes prawny musi być osobisty, własny, indywidualny, znajdujący swoją podstawę w przepisach prawa materialnego oraz potwierdzenie w okolicznościach faktycznych (J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 224). Interes prawny ma jednak nie zawsze tylko taka osoba, której praw i obowiązków bezpośrednio będzie dotyczyła decyzja administracyjna. O interesie prawnym w rozumieniu art. 28 k.p.a. można mówić także wtedy, gdy istnieje związek pomiędzy sferą indywidualnych praw lub obowiązków danej osoby, a sprawą administracyjną, w której może nastąpić konkretyzacja tych praw i obowiązków. Interes prawny ma zatem m. in. podmiot żądający unieważnienia prawa z patentu (rejestracji), gdyż jego prawa osobiste lub majątkowe są lub mogą być naruszone wykonywaniem prawa z rejestracji.

W wyroku z dnia 5 lipca 2007r., sygn. II GSK 92/07, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził co następuje.

Pojęcie interesu prawnego w rozumieniu przepisów nie obowiązującej już ustawy o wynalazczości oraz ustawy Prawo własności przemysłowej było wielokrotnie przedmiotem wypowiedzi doktryny. W kontekście zarzutów podniesionych w skardze kasacyjnej i stanu faktycznego przyjętego za podstawę rozstrzygnięcia

Sądu I instancji, warto w szczególności zwrócić uwagę na te z nich, które odnoszą się do podmiotów prowadzących konkurencyjną działalność, w ramach której zamierzają korzystać z wynalazku objętego patentem. W doktrynie już pod rządem ustawy o wynalazczości z 1972 r. przyjmowano, że interes prawny w unieważnieniu patentu mają konkurenci uprawnionego z patentu, którzy zamierzają wytwarzać takie przedmioty lub stosować taką technologię, jak opisana w dokumencie patentowym. W komentarzu do prawa wynalazczego (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1990, str. 315), powołując się na wcześniejszą pracę A. Kopffa (A. Kopff, Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane. Warszawa 1978, str. 159), podzielony został pogląd, że interes prawny ma »...konkurent uprawnionego z patentu, który chce wytwarzać takie przedmioty lub stosować taką technologię, jak opisana w dokumencie patentowym...«. Także J. Bleszyński i M. Staszków w monografii Prawo autorskie i wynalazcze (Warszawa 1983, str. 363) wskazują, że interes prawny w unieważnieniu patentu ma między innymi »...osoba, która jest zainteresowana przemysłowym stosowaniem wynalazku, o którym sądzi, że nie powinien zostać opatentowany...«. Takie stanowisko prezentował również J. Szwaja (System prawa własności intelektualnej, Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja i A. Szajkowski, Wydawnictwo PAN 1990, t. III, str. 412), który powołując się na wcześniejszą literaturę uważa, że interes prawny ma także »...konkurent uprawnionego z patentu, który już stosuje lub zamierza korzystać z wynalazku chronionego danym patentem«. Podobne stanowisko prezentowane jest również w doktrynie pod rządem ustawy – Prawo własności przemysłowej (por. w szczególności: A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003, str. 200–201).

W przedmiotowym postępowaniu wnioskodawca wprowadza do obrotu zawory, w tym zawory zbliżone konstrukcją do zaworu przedmiotowego, a zatem prawa osobiste i majątkowe wnioskodawcy mogą być naruszane przez sporny patent. Ponadto, uprawniony wystosował do wnioskodawcy dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz w dniach 13 i 16 kwietnia 2015 r. wezwania do zaprzestania naruszania spornego patentu pt.: „Zawór z głowicą” nr PL(...), a następnie złożył w dniu 20 kwietnia 2015 r. do Sądu Okręgowego w W (sygn. akt (...)) przeciwko wnioskodawcy pozew o zakazanie i zapłatę w związku z naruszaniem spornego patentu przez wnioskodawcę. W świetle powyższego przysługuje mu interes prawny do wszczęcia sprawy o unieważnienie spornego wzoru przemysłowego.

Interes prawny wnioskodawcy potwierdzają, złożone przez niego do akt sprawy na tą okoliczność, – kopie pism uprawnionego z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 13 kwietnia 2015 r. i z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz kopia pozwu uprawnionego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Definicja patentu zawarta w art. 24 powołanej ustawy stanowi, iż patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki. Zakres ochrony przedmiotowego patentu określono w zastrzeżeniu niezależnym nr 1 z odpowiednio uzależnionymi zastrzeżeniami zależnymi 2–3 w sposób następujący:

- „1. Zawór z głowicą składający się z korpusu wyposażonego w kołnierz mocujący i uszczelniający oraz korpusu głowicy z kołnierzem lub z gwintem połączonych szczelnie, znamienny tym, że kołnierz (4) korpusu głowicy (1) jest gabarytowo mniejszy od kołnierza (3) korpusu zaworu (2) typoszeregu zaworów wyposażonych w połączenia gwintowe (11) i kołnierzowe z otworami przelotowymi (5) rozmieszczonymi obwodowo tak, że pokrywają się z otworami (6) korzystnie gwintowanymi rozmieszczonymi obwodowo na kołnierzu (3) korpusu (2) zaworu, przy czym otwory (5) na kołnierzu (4) korpusu głowicy (1) mają kształt korzystnie faszki utworzonej w wyniku połączenia dwóch otworów o różnych średnicach.
2. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że kołnierz (3) korpusu zaworu (2) ma odpowiednio większą średnicę pozwalającą na wykonanie otworów (7) montażowych korzystnie gwintowe rozmieszczone obwodowo lub na wykonanie złącza (10) korzystnie gwintowe na jego zewnętrznym obwodzie.
3. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że kołnierz (3) korpusu zaworu (2) ma złącze (10) korzystnie gwintowe na jego zewnętrznym obwodzie oraz złącze (11) z gwintem zewnętrznym na korpusie głowicy (1) i gwintem wewnętrznym na korpusie zaworu (2)”.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 p.w.p. zastrzeżenie niezależne powinno przedstawiać ogół cech zgłaszanego wynalazku, a do przedstawienia wariantów wynalazku służą zastrzeżenia zależne.

Wobec powyższego, cechy określone w zastrzeżeniu niezależnym spornego patentu jako korzystne, tj. „przy czym otwory (5) na kołnierzu (4) korpusu głowicy (1) mają kształt korzystnie faszki utworzonej w wyniku połączenia dwóch otworów o różnych średnicach”, należy uznać za przedstawiające (korzystne) warianty wynalazku, a więc nie należące do ogółu cech zgłaszanego wynalazku. Należy również zauważyć, że umieszczone w nawiasach odnośniki dotyczą jedynie przykładu wykonania wynalazku przedstawionego na rysunku.

Tak więc zespół cech zastrzeżenia 1 podlegający ocenie zdolności patentowej stanowi „Zawór z głowicą składający się z korpusu wyposażonego w kołnierz mocujący i uszczelniający oraz korpusu głowicy z kołnierzem lub z gwintem połączonych szczelnie, znamienny tym, że kołnierz korpusu głowicy jest gabarytowo mniejszy od kołnierza korpusu zaworu typoszeregu zaworów wyposażonych w połączenia gwintowe i kołnierzowe z otworami przelotowymi rozmieszczonymi obwodowo tak, że pokrywają się z otworami korzystnie gwintowanymi rozmieszczonymi obwodowo na kołnierzu korpusu zaworu”.

Należy zauważyć, że zastrzeżenie to określa alternatywnie dwa różne zawory pokazane na dwóch różnych rysunkach załączonych do spornego opisu patentowego jako Fig. 1 i Fig.3.

Zawór przedstawiony na Fig. 1 to zawór z głowicą składający się z korpusu wyposażonego w kołnierz mocujący i uszczelniający oraz korpusu głowicy z kołnierzem połączonych szczelnie, znamienny tym, że kołnierz korpusu głowicy jest gabarytowo mniejszy od kołnierza korpusu zaworu wyposażonego w połączenie kołnierzowe z otworami przelotowymi rozmieszczonymi obwodowo tak, że pokrywają się z otworami korzystnie gwintowanymi rozmieszczonymi obwodowo na kołnierzu korpusu zaworu.

Poniżej przedstawiono przykład wykonania spornego wynalazku dotyczący konstrukcji zaworu przedstawionego na Fig. 1, tj. zaworu z połączeniem kołnierzymym.

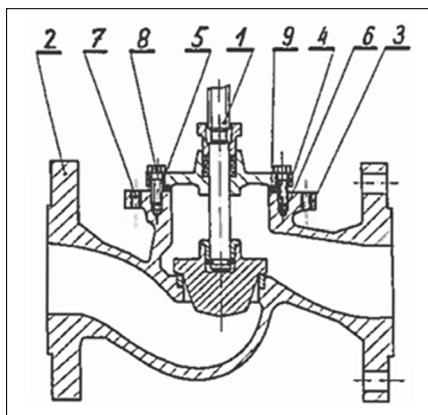


Fig. 1

Zawór przedstawiony na Fig. 3 to zawór z głowicą składający się z korpusu wyposażonego w kołnierz mocujący i uszczelniający z gwintem połączonych szczelnie, w którym kołnierz korpusu głowicy jest gabarytowo mniejszy od kołnierza korpusu zaworu typoseregów zaworów wyposażonych w połączenia gwintowe.

Poniżej przedstawiono przykład wykonania spornego wynalazku dotyczący konstrukcji zaworu przedstawionego na Fig. 3, tj. zaworu z połączeniem gwintowym.

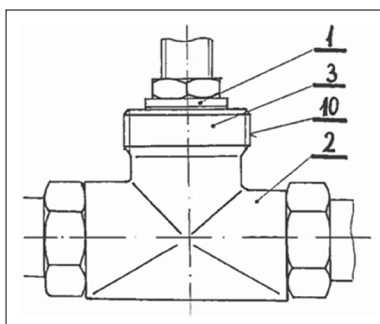


Fig. 3

Rozwiązania nie uważa się za nowe, jeśli jest częścią stanu techniki, zgodnie z art. 25 ust. 1 powołanej ustawy Prawo własności przemysłowej.

Stan techniki został zdefiniowany ust. 2 i 3 w art. 25 ustawy Prawo własności przemysłowej w sposób następujący.

- 2) przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób;
- 3) za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierw-

szeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Przy merytorycznej ocenie nowości rozwiązania konieczne jest uwzględnienie w zasadzie całego stanu techniki. Rozwiązanie uważa się za część stanu techniki, gdy przed datą jego pierwszeństwa zostało ono udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania w świetle stanu techniki (lub w postaci ujawniającej rozwiązanie zgłoszone do ochrony jako wynalazek lub wzór użytkowy).

Odnosząc się do zarzutu braku nowości, Kolegium Orzekające stwierdziło, iż w myśl wyżej wymienionych przepisów mających zastosowanie w sprawie, dla udowodnienia braku nowości rozwiązania muszą być spełnione łącznie trzy następujące przesłanki: udostępnienie rozwiązania technicznego do wiadomości powszechnej, udostępnienie musi nastąpić w takim zakresie, aby dla znawcy danej dziedziny ujawnione zostały dostateczne dane do stosowania wynalazku i udostępnienie to musi nastąpić przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Wyjątkiem jest przypadek określony w art. 25 ust. 3 p.w.p., w którym informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie uznaje się również za stanowiące część stanu techniki.

Kolegium Orzekające, analizując poszczególne materiały, korzystało z wypracowanej przez orzecznictwo polskie i europejskie zasady możliwie szerokiej interpretacji treści zastrzeżeń w świetle całego opisu patentowego przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego, uznając, że nie ma powodu do wykorzystania opisu dla interpretacji zastrzeżeń w sposób zawężający, gdyż nie występuje w nich kwestia pojęć, które wymagają interpretacji (patrz T 607/93 str. 71, *Orzecznictwo Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego Cz. I, Zdolność patentowa*, wyd. II, PIRP materiały i studia 12, Warszawa 2004 (3)).

W związku z powyższym, mając na względzie treść art. 25 ust. 3 p.w.p., Kolegium Orzekające uznało, że sporny wynalazek nie spełniał wymogu nowości w świetle patentu pt.: „Przyrząd do demontażu i montażu głowic zaworów i zasuw” nr PL(...) chronionego z pierwszeństwem z dnia 25 maja 2007 r., które jest wcześniejsze od daty zgłoszenia spornego wynalazku (dnia 1 czerwca 2007 r.).

Patent ten, dotyczący co prawda przyrządu do demontażu i montażu głowic zaworów i zasuw, na Fig. 1 ujawnia, zamknięty tym przyrządem, zawór identyczny do zaworu zastrzeganego w zastrzeżeniu niezależnym spornego patentu i przedstawionego na Fig. 3 spornego patentu, tj. zaworu z połączeniem gwintowym. Jest to bowiem zawór z głowicą składający się z korpusu wyposażonego w kołnierz mocujący i uszczelniający z gwintem połączonych szczelnie, w którym kołnierz korpusu głowicy jest gabarytowo mniejszy od kołnierza korpusu tego zaworu wyposażonego w połączenia gwintowe. Jak więc wynika z porównania Fig. 3 spornego patentu i przedstawionego poniżej zaworu ujawnionego na Fig. 1 patentu PL(...), zawór ujawniony na Fig. 1 patentu PL(...) posiada wszystkie cechy zaworu z połączeniem gwintowym zastrzeganego w zastrzeżeniu niezależnym spornego patentu.

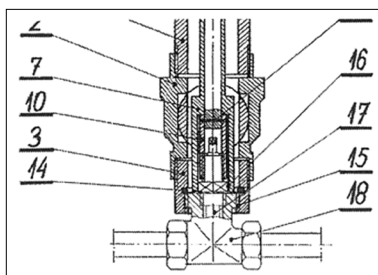


Fig. 1 patentu PL(...)

Natomiast na Fig. 2 patent ten ujawnia, zamknięty tym przyrządem, zawór identyczny do zaworu zastrzeganego w zastrzeżeniu niezależnym spornego patentu i przedstawionego na Fig. 1 spornego patentu, tj. zaworu z połączeniem kołnierzowym. Jest to bowiem zawór z głowicą składający się z korpusu wyposażonego w kołnierz mocujący i uszczelniający oraz korpusu głowicy z kołnierzem połączonych szczelnie, w którym kołnierz korpusu głowicy jest gabarytowo mniejszy od kołnierza korpusu zaworu wyposażonego w połączenia kołnierzowe z otworami przelotowymi rozmieszczonymi obwodowo tak, że pokrywają się z otworami korzystnie gwintowanymi rozmieszczonymi obwodowo na kołnierzu korpusu zaworu. Jak więc wynika z porównania Fig. 1 spornego patentu i przedstawionego poniżej zaworu ujawnionego na Fig. 2 patentu PL(...), zawór ujawniony na Fig. 2 patentu PL(...) posiada wszystkie cechy zaworu z połączeniem kołnierzowym zastrzeganego w zastrzeżeniu niezależnym spornego patentu.

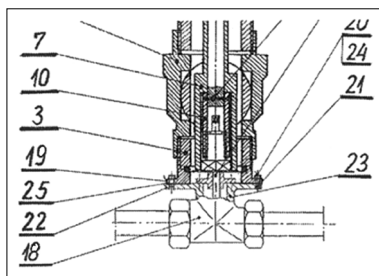


Fig. 2 patentu PL(...)

Należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem i doktryną, gdy istnieją przesłanki unieważnienia prawa wyłącznego w zakresie określonym w tzw. zastrzeżeniu niezależnym, to skutki tego unieważnienia rozciągają się także na treść tzw. zastrzeżeń zależnych, a w konsekwencji unieważnieniu podlega całe prawo wyłączne (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8.01.1998 r., sygn. akt III RN 97/97, oraz publikacja *Prawo Własności Przemysłowej* pod redakcją Ryszarda Skubisza, Tom 14A, Wyd. C.H.BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 802, pierwszy akapit (60)).

W związku z powyższym zarzut braku nowości spornego patentu należało uznać za zasadny.

Ponieważ brak nowości spornego wynalazku w stosunku do zaworów ujawnionych w patencie pt.: „Przyrząd do demontażu i montażu głowic zaworów i zasuw” nr PL(...) stanowi samodzielną przesłankę unieważnienia spornego patentu, Kolegium postanowiło odstąpić od zbadania zasadności zarzutu braku poziomu wynalazczego w stosunku

do pozostałych materiałów przeciwstawionych. Stanowisko to znajduje oparcie w aktualnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (vide wyrok NSA z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt II GSK 837/10).

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2016 r. Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego z dnia 26.03.2016 r. o zawieszenie postępowania do czasu ostatecznego rozpoznania sprawy o zabezpieczenie dowodów przed Sądem Cywilnym tj. przed Sądem Okręgowym w W i Sądem Okręgowym w K. Kolegium Orzekające uznało przy tym brak bezpośredniego związku rozpoznania sprawy o zabezpieczenie dowodów przed Sądem Cywilnym z przedmiotowym postępowaniem. W szczególności, postępowanie cywilne nie stanowi przeszkody dla niniejszego postępowania. Obie sprawy mogą toczyć się równolegle. Analizowane postępowanie cywilne nie ma charakteru prejudycjalnego względem niniejszej sprawy spornej. Tym samym postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2016 r. Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego o dopuszczenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadków ekspertów wskazanych w piśmie z dnia 26 marca 2016 r., tj. ekspertów Urzędu Patentowego, którzy rozpatrywali przedmiotowe zgłoszenie w postępowaniu zgłoszeniowym, uznając ten wniosek za niezasadny. Postępowanie zgłoszeniowe jest bowiem postępowaniem odrębnym od postępowania spornego i żadne okoliczności postępowania zgłoszeniowego nie mogą wpłynąć na rozstrzygnięcie w sprawie spornej. Ponadto, na rozprawie w dniu 28 listopada 2016 r. Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego o dopuszczenie dowodu z przesłuchania wnioskodawcy w charakterze strony, w trybie art. 86 k.p.a. Art. 86 k.p.a. stanowi bowiem, że organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Takich okoliczności uprawniony w przedmiotowym postępowaniu nie wskazał. Kolegium nie stwierdziło, aby pozostały do wyjaśnienia fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których wyjaśnienie wymagałoby przesłuchania wnioskodawcy.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 p.w.p., który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Pełnomocnikiem wnioskodawcy w niniejszej sprawie był rzecznik patentowy. W oparciu o powyższe przepisy oraz na przepisie § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076) stawka minimalna w sprawach dotyczących unieważnienia prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi x zł.

Opłata za wniosek wyniosła x zł. Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie, Urząd Patentowy RP ustalił koszty postępowania w wysokości x zł (słownie: x złotych).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Dział B

Badanie nowości

Sp. 14.2013

Decyzja UPRP z dn. 29 marca 2013 r. (oddalić wniosek)

Podstawa prawna: art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 26 poz. 117 z późn. zm.) w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 29 marca 2013 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Członkowie: referent

Joanna Kołodziejczyk
Paweł Koczorowski
Agnieszka Mazur
Agata Walczak

Protokolant:

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2013 r. sprawy z wniosku A.C., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P w C o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Śliniak dentystyczny” o numerze Ru(...) udzielonego na rzecz A.K. i M.A. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą F s.c. w C oraz S.A. zamieszkałego w C, na podstawie art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z późn. zm.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

orzeka:

- 1) oddalić wniosek,
- 2) przyznać solidarnie A.K. i M.A. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma s.c. w C oraz S.A. zamieszkałemu w C kwotę x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departament Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 04.07.2008 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek A.C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P w C o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Śliniak dentystyczny” nr Ru(...) udzielonego na rzecz A.K. i M.A. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą F s.c. w C oraz S.A. zam. w C.

Jako podstawę prawną żądania unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Śliniak dentystyczny” nr Ru(...) wnioskodawca wskazał ostatecznie art. 77 oraz art. 82 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 17 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 z późn. zm.).

Swoj interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy wnioskodawca uzasadnił tym, że jest konkurentem uprawnionych na rynku śliniaków dentystycznych oraz, że uprawnieni wytoczyli przeciwko niemu postępowania sądowe - karne (sygn. akt (...)) i cywilne (...).

Wnioskodawca podniósł zarzut braku nowości spornego wzoru użytkowego.

Na okoliczność braku nowości spornego wzoru użytkowego wnioskodawca przedłożył do akt sprawy następujące dowody: śliniak dentystyczny firmy M (k.14, t. I), pismo procesowe z dnia 04.01.2004 r. (k.13, t. I), deklaracja SAD z dnia 23.02.1996 r. (k.11, t. I), deklaracja SAD z dnia 30.09.1998 r. (k.10, t. I), pismo S Sp. z o.o. z dnia 08.08.2006 r. (k.9, t. I), świadectwo Instytutu Leków o dopuszczeniu do obrotu śliniaków z dnia 27.04.2000 r. (k.8, t. I), ofertę internetową śliniaków M (k.7-k.6, t. I), śliniak M firmy S (k.5, t. I), reklamę firmy R (k.4, t. I).

W piśmie z dnia 03.09.2008 r. uprawnieni wnieśli o oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy Ru(...). Uprawnieni szczegółowo ustosunkowali się do argumentów podniesionych we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy podkreślając, iż wnioskodawca nie dopełnił obowiązku wykazania interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na ww. wzór użytkowy.

Wnioskodawca pismem z dnia 30.11.2009 r. uzupełnił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy. Do pisma dołączył następujące dowody: pismo procesowe M.A., E.K. i A.K. z dnia 10.10.2004 r w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w C dotyczącej naruszenia chronionego wzoru śliniaka dentystycznego (k.70, t. I); protokół z rozprawy z dnia 07.10.2004 r. w sprawie o kopiowanie śliniaków dentystycznych (k.68, t. I).

Na rozprawie w dniu 08.01.2010 r. strony podtrzymały swoje uprzednio zajmowane stanowiska. Ponadto Kolegium Orzekające przeprowadziło dowód z przesłuchania M.A.

W piśmie z dnia 30.01.2010 r. wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko odnośnie braku nowości spornego wzoru użytkowego.

W piśmie z dnia 05.02.2010 r. uprawnieni uznali za bezzasadny zarzut braku nowości spornego wzoru użytkowego. Do pisma tego zostały dołączone oświadczenia M.A. i J.C. oraz osiem produktów uprawnionych, o których mówiła w czasie przesłuchania M.A.

Decyzją z dnia 19.02.2010 r. Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy Ru(...).

Wyrokiem z dnia 21.09.2010 r., sygn. akt (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w W oddalił skargę A.C. na decyzję Urzędu Patentowego z dnia 19.02.2010 r.

Wyrokiem z dnia 01.03.2012 r., sygn. akt (...) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ww. wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

Wyrokiem z dnia 07.09.2012 r., sygn. akt (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w W uchylił ww. decyzję Urzędu Patentowego z dnia 19.02.2010 r.

Wobec powyższego sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Śliniak dentystyczny” nr Ru(...) została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego.

Na rozprawie w dniu 29.03.2012 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Wnioskodawca podniósł, że w dacie zgłoszenia do ochrony spornego wzoru użytkowego śliniak został ujawniony przez uprawnionych do publicznej wiadomości poprzez jego sprzedaż, która datowana jest od 1993 r., co w jego ocenie potwierdzają daty dokumentów złożonych przez niego w rozpatrywanej sprawie. Ponadto wnioskodawca podniósł, że nie otrzymał pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r. w takiej postaci, w jakiej zostało ono dołączone do akt przedmiotowej sprawy w Urzędzie Patentowym. Przedłożył do akt sprawy protokół z rozprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym w C (sygn. akt (...)) na okoliczność tego, że przedmiotem tamtego postępowania było kopiowanie zgłoszonego do Urzędu Patentowego śliniaka dentystycznego. Wnioskodawca przedłożył również do akt sprawy list ostrzegawczy z dnia 30.10.2003 r., o którym mowa w piśmie procesowym uprawnionych z dnia 04.01.2004 r., złożonym w postępowaniu sądowym (sygn. akt (...)) na okoliczność tego, że w procesie cywilnym przedmiotem sporu było kopiowanie wzoru użytkowego pt. „Śliniak dentystyczny”, co do którego złożono identyfikację w postaci publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego i informację o sprzedaży nowatorskiego wyrobu stanowiącego przedmiot sporu w 1996 r. i 1998 r. na podstawie deklaracji SAD.

Uprawnieni przyznali, iż w przy piśmie procesowym z dnia 05.02.2010 r. nie zostały doręczone stronie przeciwnej wyroby, o których mowa w załączniku do tego pisma, ponieważ dodatkowe ich egzemplarze nie istnieją. Uprawnieni podnieśli, iż problem ten został wyjaśniony przez Urząd Patentowy i wnioskodawca miał możliwość zapoznania się z tymi dowodami w trakcie postępowania przed Urzędem Patentowym. Uprawnieni wskazali również, iż wnioskodawca nie zakwestionował odbioru ww. pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r., a jedynie brak archiwalnych wzorów wyrobów załączonych do tego pisma.

Wnioskodawca potwierdził, iż otrzymał odpis pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r., ale oświadczył, iż do tego pisma nie było załączonych 8 wyrobów, o których mowa w tym piśmie.

Wnioskodawca po zapoznaniu się z materiałami załączonymi do pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r. stwierdził, iż 8 wyrobów dołączonych do tego pisma to wyroby aktualnie produkowane przez uprawnionych, np. serweta wytwarzana aktualnie, tj. w 2010 r., śliniak wytwarzany aktualnie, tj. w 2010 r. Wnioskodawca podniósł, iż wyroby te nie są wyrobami z 1993 r., ale są to nowe serwety i śliniaki. Jednocześnie zwrócił

uwagę, iż uprawnieni podnieśli na rozprawie, że załączone do pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r. produkty są archiwalne, zniszczone, istnieją tylko w jednym egzemplarzu i nie można ich było dostarczyć, a wszystkie te produkty pochodzą z produkcji w 2010 r. Wnioskodawca podkreślił, iż produkty załączone do ww. pisma nie mają nic wspólnego z wyrobami z 1993 r., a więc tymi, które były zidentyfikowane w procesie karnym przez M.A. jako wyroby tożsame ze zgłoszeniem wzoru użytkowego W(...).

Uprawnieni zwrócili uwagę, iż wśród wyrobów przedłożonych przez nich przy piśmie z dnia 05.02.2010 r. znajdują się śliniaki w różnej postaci. Ponadto wskazali, iż na śliniakach obok informacji, że są produkowane w 2010 r. znajduje się także inna informacja o wyrobie, np. że był wytwarzany pod koniec lat 90.

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionych o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze strony S.A. na okoliczność tego, które wzory, w tym wzory wyrobów załączonych do pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r., i w jakim czasie były wytwarzane przez uprawnionych i wprowadzone do obrotu.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.

Zgodnie z art. 89 w zw. z art. 100 ustawy Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na wzór użytkowy może być unieważnione w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego.

Pojęcie „interesu prawnego” było wielokrotnie przedmiotem rozważań w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2004 r. (sygn. akt (...), publ. (...) i Lex (...)) stwierdził, że

istotę interesu prawnego należy upatrywać w jego związku z konkretną normą prawa (może to być norma należąca do każdej dziedziny prawa, nie tylko prawa administracyjnego), na podstawie której określony podmiot, w określonym stanie faktycznym, może domagać się konkretyzacji jego uprawnień lub obowiązków, bądź żądać przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności w celu ochrony jego praw lub obowiązków przed naruszeniami dokonanymi tym aktem i doprowadzenia tego aktu do stanu zgodnego z prawem.

Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza się zatem do ustalenia związku o charakterze materialno-prawnym między obowiązującą normą, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialno-prawnej. Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie prawnym strony, a co za tym idzie - o statusie strony w postępowaniu, w którym dochodzi do konkretyzacji danej normy (patrz: wyrok NSA z 14 kwietnia 2000 r., sygn. akt (...)). W orzecznictwie podkreśla się również, iż interes prawny powinien być indywidualny, konkretny, bezpośredni, realny, nie hipotetyczny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego (wyroki NSA:

z 17.04.2007 r., sygn. akt (...), publ.(...) Lex (...); z 2.02.1996 r., sygn. akt (...), publ.(...); z 8.10.1987 r., sygn. akt (...), publ. (...), nr 16; wyrok WSA w Warszawie z 28.10.2005 r., sygn. akt (...), publ. (...) Lex (...). Innymi słowy mieć interes prawny znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby (wyrok NSA z 28.12.2007 r., sygn. akt (...), publ. (...) Lex (...). Od tak pojmowanego interesu należy odróżnić interes faktyczny, to jest stan, w którym dany podmiot jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy, nie może jednak tego zainteresowania poprzec przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy, ponieważ konkuruje z uprawnionymi na rynku śliniaków dentystycznych, a niezależnie od tego uprawnieni wytoczyli przeciwko niemu zarówno postępowanie karne (sygn. akt (...)) jak i cywilne (sygn. akt (...), powołując się na sporny wzór użytkowy. Interes prawny wnioskodawcy znajduje opacie w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). W związku z wytoczeniem przez uprawnionych ww. postępowań wnioskodawca znalazł się w sytuacji utrudniającej mu swobodne prowadzenie działalności gospodarczej zagwarantowane w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jak zaś stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w W m.in. w wyroku z dnia 17 lutego 2006 r., (sygn. akt (...)) w sytuacji, gdy podmiot uprawniony podejmie środki prawne mogące w poważny sposób utrudniać drugiej stronie prowadzenie działalności gospodarczej, wolność działalności gospodarczej uzasadnia przyjęcie, iż strona pozwana ma interes prawny w postępowaniu o unieważnienie.

Sporny wzór użytkowy został zgłoszony do ochrony w dniu 17.08.2001 r., a zatem do oceny jego zdolności ochronnej, zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U z 1993 r., Nr 26, poz. 117 z późn. zm.).

O zgłoszeniu do ochrony ww. wzoru ogłoszono w Biuletynie Urzędu Patentowego w dniu 24.02.2003 r. (BUP 4/03). Decyzję warunkową o udzieleniu prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy Urząd Patentowy wydał w dniu 11.07.2005 r. Informacja o udzieleniu prawa ochronnego na ww. wzór użytkowy pod nr Ru(...) ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego w dniu 28.02.2006 r. (WUP 02/2006).

Z akt sprawy wynika, że Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy o następującym zakresie ochrony: „1. Śliniak dentystyczny znamieny tym, że składa się z warstw tkaniny papierowej (1), rozdzielonych warstwą nieprzemakalną (2), przy czym z jednego końca śliniak jest złożony w postać kieszeni (3), z przeciwległego zaś posiada nacięcie (4) dzielące brzeg śliniaka na wiązadła (5). 2. Śliniak według zastrz. 1 znamieny tym, że wzdłuż brzegów jest sprasowany, a brzeg śliniaka z nacięciem (4) jest sprasowany na całej powierzchni, przez którą przebiega nacięcie (4). 3. Śliniak według zastrz. 1 znamieny tym, że brzeg śliniaka z nacięciem (4) posiada podwójną warstwę nieprzemakalną (2). 4. Śliniak według zastrz. 1 znamieny tym, że

nacięcie (4) ma kształt leżącej dużej drukowanej litery „U” z jednym ramieniem odgiętym aż do krawędzi śliniaka”.

Sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Śliniak dentystryczny” nr Ru(...) była już przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Naczelny Sąd Administracyjny, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w W, który wyrokiem z dnia 07.09.2012 r., sygn. akt (...) uchylił decyzję Urzędu Patentowego z dnia 19.02.2010 r. o oddaleniu wniosku.

W tej sytuacji konieczne staje się odwołanie do przepisu art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w świetle którego ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażona w orzeczeniu sądu wiąże w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Uchylając ww. decyzję, Sąd zobowiązał Urząd Patentowy do dokonania ponownej oceny dowodów, tj. deklaracji odprawy celnej SAD z dnia 23.02.1996 r. i 30.09.1998 r. oraz wyroku Sądu Rejonowego – Sądu Grodzkiego w C z dnia 9 lipca 2007 r., sygn. akt (...) zgodnie ze wskazówkami zawartymi w uzasadnieniu wyroku z dnia 07.09.2012 r., sygn. akt (...).

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca zarzucił, że sporny wzór użytkowy nie spełnia ustawowych warunków określonych w art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości (dalej „u.o.w.”), a mianowicie że nie jest nowy.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające uznało za niezasadny zarzut braku nowości spornego wzoru użytkowego.

Przy ocenie nowości spornego wzoru użytkowego i jego przedstawienia w zastrzeżeniach patentowych Kolegium Orzekające oparło się na art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 u.o.w., uwzględniając przy tym art. 80 ust. 3 u.o.w.

Zgodnie z art. 11 u.o.w. rozwiązanie uważa się za nowe, jeśli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu / prawa ochronnego, nie zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania, w szczególności przez publikację, jawne stosowanie lub wystawienie na wystawie publicznej.

Z kolei zgodnie z art. 77 u.o.w. wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Art. 80 ust.3 u.o.w. stanowi, że zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

W uzasadnieniu zarzutu braku nowości wnioskodawca podniósł, że sporny wzór użytkowy na dzień 17.01.2001 r. nie był rozwiązaniem nowatorskim, ponieważ został wprowadzony do obrotu przez uprawnionych prowadzących działalność pod firmą M s.c. już w 1996 r., jako towar eksportowy, czego dowodem są załączone do pisma procesowego z dnia 04.01.2004 r. (k.12–13) kopie deklaracji odprawy celnej SAD z 1996 r. (k.11) oraz z 1998 r. (k.10) wraz z pismem procesowym z dnia 4 stycznia 2004 r. złożonym przez pełnomocnika uprawnionych w sprawie o sygn. (...).

Kolegium Orzekające stwierdziło, że ww. deklaracje SAD ujawniają jedynie fakt wywozu poza granice Polski jednorazowych śliniaków dentystrycznych oraz śliniaków den-

tystycznych z tworzyw sztucznych (określonych również jako „bibuła”), ale żadna z nich nie ujawnia konstrukcji śliniaka według spornego wzoru.

Brak możliwości porównania konstrukcyjnych cech technicznych śliniaków dentystycznych, o których mowa w ww. dokumentach SAD, z cechami konstrukcyjnymi spornego wzoru użytkowego, wyklucza te dokumenty jako dowody świadczące o braku nowości spornego wzoru.

Śliniak dentystyczny według spornego wzoru ma konstrukcję trójwarstwową: tkanina papierowa - warstwa nieprzemakalna – tkanina papierowa, gdzie warstwę nieprzemakalną stanowi tworzywo sztuczne (widoczne na modelu „Załącznik nr 3”, k.14). Tkanina papierowa, w rozumieniu technicznym, nie jest „tworzywem sztucznym”, w związku z tym, w ocenie Kolegium, nie można uznać, że śliniak według deklaracji SAD z 30.09.1998 r. (k.10), opisany jako wykonany z tworzywa sztucznego, które jednocześnie zostało określone jako „bibuła”, stanowi ten sam „nowatorski wyrób” określony spornym wzorem użytkowym. Niezależnie od tego czy eksportowany wyrób jest wykonany z tworzywa sztucznego czy z bibuły, z deklaracji SAD nie wynika, żeby miał on trójwarstwową strukturę, taką jak w zastrzeżonym spornym śliniaku dentystycznym.

Podobnie nie można uznać, że wyrób według deklaracji SAD z 23.02.1996 r. (k.11) jest tym samym wyrobem, co sporny wzór użytkowy. W dokumencie tym brak jest jakiegokolwiek wzmianki na temat materiału, z jakiego wykonane zostały eksportowane jednorazowe śliniaki dentystyczne, wobec czego nie może on stanowić dowodu podważającego nowość spornego wzoru użytkowego.

Dokumenty SAD (k.10 i 11) rozważane łącznie z pismem procesowym z dnia 4 stycznia 2004 r. (k.12–13) również nie dowodzą braku nowości spornego wzoru użytkowego. Pismo procesowe jedynie wskazuje dokumenty SAD jako dowody zaprzeczające nowości spornego śliniaka dentystycznego, jednakże tej tezy nie udowadnia. W piśmie procesowym nie ma omówienia cech technicznych eksportowanych wyrobów ani ich porównania pod względem technicznym ze spornym wzorem. Przywołanie w treści pisma procesowego ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 4 z 2003 r. o zgłoszeniu spornego wzoru użytkowego do ochrony nie jest wystarczające do wysnucia wniosku, że wyroby wymienione w deklaracjach SAD charakteryzowały się tymi samymi cechami technicznymi co sporny wzór. Przywołanie ww. publikacji w piśmie procesowym nie zostało w nim powiązane z deklaracjami SAD, lecz zostało dokonane tylko jako dowód publikacji i powszechnej dostępności wiedzy na temat zastrzeżonego wyrobu.

Według wnioskodawcy pismo procesowe oraz dokumenty SAD potwierdzają wywóz do Holandii i Słowacji jednorazowych śliniaków dentystycznych z tworzywa sztucznego (bibułowych). Jednakże bibuła jest wytworem papierniczym odznaczającym się chłonnością cieczy i nie jest w sensie technicznym „tworzywem sztucznym”. Dla znawcy z dziedziny jest oczywiste, że tworzywa sztuczne są materiałami zawierającymi polimery wytworzone sztucznie przez człowieka i niewystępujące w naturze, albo zmodyfikowane polimery naturalne. Bibuła nie jest takim materiałem, ponieważ jest wykonywana z celulozy, która jest niezmodyfikowanym chemicznie polimerem naturalnym. Tym samym fakt eksportu jednorazowych śliniaków dentystycznych czy to z tworzywa sztucznego, czy z bibuły, nie zaprzecza nowości spornego wzoru użytkowego.

Reasumując, szczegółowa analiza wskazanych powyżej dokumentów prowadzi do wniosku, że pismo procesowe pełnomocnika powodów (k.12–13) oraz dokumenty SAD (k.11 i k.10), każdy z osobna i w połączeniu, nie stanowią dowodu braku nowości spornego wzoru.

W uzasadnieniu zarzutu braku nowości ślimaka dentystycznego stanowiącego sporny wzór użytkowy wnioskodawca powołał się także na istnienie na polskim rynku w 1999 r. identycznych wyrobów produkcji szwedzkiej firmy S. Firma ta jednak w latach 1999–2002, a także obecnie prowadzi w Polsce sprzedaż śliniaków złożonych z warstwy papierowej z obu stron zabezpieczonej nieprzemakalną folią, na brzegach sprasowanych z kieszenią (k.9). Z powyższego wynika, że konstrukcja śliniaków firmy S odbiega od konstrukcji spornego wzoru użytkowego, w którym warstwy są ułożone odwrotnie – tkanina papierowa stanowi warstwę zewnętrzną, podczas gdy warstwa z tworzywa sztucznego jest warstwą wewnętrzną. Konstrukcja śliniaków firmy S nie jest zgodna z opisem spornego wzoru zawartego w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 4/2003, z którego wynika, że zgłoszony wzór składa się z warstw tkaniny papierowej, rozdzielonej warstwą nieprzemakalną. Wobec powyższego wyrób firmy S nie może stanowić dowodu podważającego nowość spornego wzoru.

Z kolei w piśmie Instytutu Leków z dnia 27.04.2000 r. stwierdzającym, że śliniaki dla dorosłych M firmy S spełniają wymagania dla dorosłych, konstrukcja śliniaków nie jest w ogóle opisana, wobec czego dowód ten nie podważa nowości spornego wzoru użytkowego.

Załączona przez wnioskodawcę oferta internetowa śliniaków M dotyczy natomiast, jak wynika z tłumaczenia, śliniaków plastikowych. Oferta ta nie zawiera daty, co uniemożliwia określenie okresu, w jakim śliniaki te zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu, ponadto ze zdjęcia nie można wywnioskować o konstrukcji wyrobu, co dyskwalifikuje ten dowód, jako podważający nowość spornego wzoru. Także załączony przez wnioskodawcę śliniak z napisem M (k.5) nie zawiera daty produkcji wyrobu, co również dyskwalifikuje go jako dowód w sprawie.

Wnioskodawca jako dowód na brak nowości spornego wzoru przedłożył także do akt sprawy reklamę firmy R, która ze względu na to, że dotyczy ogólnie produktów z zakresu techniki rehabilitacyjnej oraz nie zawiera daty, również nie podważa nowości spornego wzoru.

Za dowód podważający brak nowości spornego wzoru użytkowego nie może też zostać uznana tabela zawierająca porównanie spornego wzoru ze wzorem wnioskodawcy oznaczonym „B” (k.69) dołączona do pisma powodów skierowanego do Sądu Okręgowego w C z dnia 10.10.2004 r. (k.70), ponieważ wzór wnioskodawcy „B” został wprowadzony do obrotu po dacie zgłoszenia spornego wzoru.

W ocenie Kolegium Orzekającego o braku nowości spornego wzoru użytkowego nie świadczy także przedłożony przez wnioskodawcę do akt sprawy wyrok Sądu Grodzkiego w C z dnia 09.07.2007 r. (k.32, t. II). Przede wszystkim należy zauważyć, że ustalenia sądu karnego zawarte w uzasadnieniu ww. wyroku nie są wiążące dla Kolegium Orzekającego w niniejszej sprawie. Ustalenia sądu karnego zawarte w uzasadnieniu ww. wyroku podlegają ocenie Kolegium Orzekającego tak jak każdy inny dowód w sprawie. Takie stanowisko Kolegium Orzekającego znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie

sądowym (patrz m.in. wyroki WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2005 r., sygn. akt (...), LEX (...), NSA z dnia 25 lipca 2006 r., LEX (...) sygn. akt (...), LEX (...). Wobec powyższego Kolegium Orzekające zobowiązane było do oceny okoliczności faktycznych powołanych w uzasadnieniu ww. wyroku w kontekście całości zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego.

W niniejszej sprawie M.A. zeznała, że zanim sporny produkt został zgłoszony do ochrony, firma M produkowała produkty takie jak foliowe serwety z kieszonką, serwety bez kieszonki z jednej strony z bibułą i z drugiej strony z folią, produkty te miały inne wiązania niż w spornym wzorze, były inaczej zgrzewane, ze spornym wzorem miały wspólne to, że były zrobione z folii i bibuły. M.A. zeznała również, że dokumenty celne SAD z 1996 r. oraz z 1998 r. dotyczyły serwet dentystycznych i śliniaków robionych na specjalne zamówienie, a nie produktów wytworzonych zgodnie ze spornym wzorem użytkowym. Ponadto M.A. zeznała, iż produkty, których dotyczą deklaracje eksportowe z 1996 r. i 1998 r., nie posiadały kieszeni - były w kształcie serwet. Z ww. zeznań M.A. złożonych w niniejszym postępowaniu wynika, że przed zgłoszeniem spornego wzoru użytkowego do ochrony nie były produkowane śliniaki dentystyczne o cechach identycznych jak zastrzeżono w zastrzeżeniu ochronnym nr 1 w opisie wzoru użytkowego Ru(...), co stoi w sprzeczności z ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu wyroku Sądu Grodzkiego w C z dnia 09.07.2007 r. (k.29–25, t. II), w którym wskazano, iż

Świadek zeznała, że firma M s.c. w C od 1993 r. – wtedy należąca jeszcze do jej nieżyjącego już ojca M.K. – rozpoczęła produkcję śliniaków dentystycznych. Produkt ten był unikatowy na skalę kraju. Na rynku dostępne były tego typu artykuły, ale albo przemakały, albo też były produkowane z materiałów wielokrotnego użytku i tym samym nie były higieniczne. Śliniak dentystyczny produkowany przez M wśród konkurencji wyróżnia się nieprzemakalnością, która została osiągnięta przez umieszczenie między dwie warstwy bibuły warstwy folii, wszystko to na rogach było zgrzewane, aby połączyć w całość. Jednocześnie charakterystyczne pozostawało to, że z jednej strony zakończony był kieszenią, a z drugiej wycięte były uszy potrzebne do zawiązania śliniaka na szyi.

Z zeznań tych wynika, że śliniaki dentystyczne o cechach identycznych jak zastrzeżono w zastrzeżeniu ochronnym nr 1 w opisie wzoru użytkowego Ru(...) były produkowane od 1993 r., a zatem na około 8 lat przez zgłoszeniem tego wzoru do ochrony. Powyższe sprzeczności w zeznaniach M.A., w ocenie Kolegium Orzekającego, powodują, że nie można ich uznać za wiarygodny dowód na brak nowości spornego wzoru w niniejszej sprawie. W aktach rozpatrywanej sprawy, o czym była mowa wyżej, brak jest jakichkolwiek innych obiektywnych dowodów, które potwierdzałyby prawdziwość tych zeznań. Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało, iż dowód ten nie może podważać nowości spornego wzoru użytkowego.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające nie uwzględniło wniosku uprawnionych o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze strony S.A., uznając, że okoliczności na jakie miałyby być przesłuchana ww. osoba są nie istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. W ocenie Kolegium bez znaczenia w rozpatrywanej sprawie

jest bowiem w jakim czasie były wytwarzane i wprowadzane do obrotu wyroby załączone do pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r., które nie posiadają zespołu cech objętych spornym prawem ochronnym.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c., mającym odpowiednie zastosowanie w postępowaniu spornym na podstawie art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca - uprawnieni reprezentowani byli przez rzecznika patentowego. Na podstawie § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. nr 212 poz. 2076) stawka minimalna w sprawach o unieważnienie patentu, na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, wynosi x zł. Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznać solidarnie uprawnionym kwotę w wysokości x zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

Dział C

**Badanie nowości,
poziomu wynalazczego**

Sp. 177.2016

Decyzja UPRP z dn. 6 czerwca 2017 r. (oddalić wniosek)

Podstawa prawna: art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 26 poz. 117 z późn. zm.) w zw. z art 315 ust. 3 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 6 czerwca 2017 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:	
Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Artur Pyliński
Ekspert referent	Katarzyna Walendzik (spr.)
Ekspert orzecznik	Bolesław Białkowicz
Protokolant:	Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2017 r. sprawy z wniosku Z Sp. z o.o. z siedzibą w R o unieważnienie w części patentu na wynalazek pt.: „Druciana plecionka do zabezpieczania wierzchniej warstwy gruntu oraz sposób i urządzenie do jej wytwarzania” nr PL(...) udzielonego na rzecz firmy F z siedzibą w R w S, na podstawie art 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 26 poz. 117 ze zm.) w związku z art 89 i 315 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej

orzeka:

- 1) wniosek oddalić,
- 2) przyznać F z siedzibą w R, Szwajcaria od Z Sp. z o.o. z siedzibą w R kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 Prawa własności przemysłowej na decyzje stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 roku do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek Z Sp. z o.o. z R o unieważnienie patentu na wynalazek pt. „Druciana plecionka do zabezpieczania wierzchniej warstwy gruntu oraz sposób i urządzenie do jej wytwarzania” o numerze Pat. (...) w zakresie zastrzeżeń 1–9. Sporny wynalazek został zgłoszony do ochrony do Urzędu Patentowego RP dnia 2 lutego 1999 roku.

Jako podstawę prawną wnioskodawca wywodzi swój interes prawny z faktu uzyskania przez Uprawnionego w oparciu o przedmiotowy patent zabezpieczenia tymczasowego wydanego przez Sąd Okręgowy w G (sprawa (...); postanowieniem z dnia 5 listopada 2015 r.) Zdaniem Wnioskodawcy sporny wynalazek został udzielony z naruszeniem art. 10 ustawy o wynalazczości z dnia 19 października 1972 r. z uwagi na brak nowości i brak nieoczywistości w zakresie zastrzeżeń 1–9. Na poparcie swoich zarzutów Wnioskodawca złożył skróty trzech zgłoszeń patentowych, tj. japońskich zgłoszeń o numerach JPH(...) oraz JPH(...) i australijskiego opisu zgłoszeniowego nr AU(...). Ponadto Wnioskodawca wniósł o przyznanie kosztów postępowania.

Uprawniony z patentu w odpowiedzi na wniosek zarzucił wnioskodawcy brak przeprowadzenia analizy przesłanki nieoczywistości w odniesieniu do dokumentów złożonych w aktach sprawy i wniósł o oddalenie wniosku o unieważnienie patentu PL(...) w całości.

Na rozprawie w dniu 10.01.2017 r. Wnioskodawca ograniczył wniosek o unieważnienie patentu wyłącznie do zastrzeżeń 1–7 dotyczących drucianej plecionki.

Zakres ochrony przedmiotowego patentu określono w zastrzeżeniu niezależnym nr 1 w sposób następujący: Druciana plecionka do zabezpieczenia wierzchniej warstwy gruntu, w szczególności przed opadaniem żwiru, umieszczana na powierzchni ziemi lub na stoku, wykonywana z pojedynczych drutów odpornych na korozję, zagiętych wielokrotnie w kształt spiralny i pod określonym kątem i splecionych ze sobą tak, że tworzą prostokątne lub romboidalne oczka plecionki, znamieną tym, że druty (11, 12, 13, 14) plecionki (10) wykonane są ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie w zakresie między 1000 a 2200 MPa oraz tym, że plecionka tworzy trwałą strukturę trójwymiarową.

Zgłaszający we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odnosząc się do cech znamienych rozwiązania wskazał trzy dokumenty przeciwstawne, a mianowicie:

- D1 – patent JPH(...) z dnia 8 lutego 1990 roku, którego przedmiotem zgłoszenia jest siatka do konstrukcji budowlanych. W rozwiązaniu tym zastosowano wzmocnienie siatki za pomocą drutu stalowego.
- D2 – patent JPH(...) z datą pierwszeństwa 9 września 1991 roku, którego przedmiotem zgłoszenia jest pokrycie metalowej siatki z drutu stalowego.
- D3 – patent (...) z datą pierwszeństwa 26 sierpnia 1998 roku, którego przedmiotem zgłoszenia jest siatka do wzmacniania powierzchni m.in. asfaltu, gdzie zastosowano drut stalowy skręcany.
- D4 – PL(...) – w toku sprawy przy piśmie przygotowawczym z dnia 16.02.2017 r. Wnioskodawca dodatkowo dołączył dokument przeciwstawny D4 o numerze

PL(...), polskiego patentu udzielonego w konsekwencji zgłoszenia międzynarodowego. Jego przedmiotem jest siatka zbrojeniowa, tkana z podłużnych drutów skręconych ze sobą nawzajem.

- D5 – JPH(...) – w toku sprawy przy piśmie przygotowawczym z dnia 16.02.2017 r. Wnioskodawca dodatkowo dołączył dokument przeciwstawny D5 o numerze JPH(...) z datą pierwszeństwa 7 maja 1996 r., którego przedmiotem są kosze szanćowe z drutu. Przedmiot patentu jest wykonany z drutu stalowego o średnicy 8 mm. Drut jest ocynkowany, co zapobiega korozji. Jest również gięty – druty zygzakowate splatają się ze sobą wzajemnie między drutami prostymi.

Według Wnioskodawcy wszystkie przeciwstawione dokumenty mają datę pierwszeństwa wcześniejszą niż data przedmiotowego patentu i winny być traktowane jako element stanu techniki dla oceny nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania. W świetle powyższych dokumentów nie sposób uznać zastosowania drutu plecionki wykonanej ze stali o wytrzymałości na rozciąganie w zakresie między 1000 a 2200 MPa jako elementu nowego i nieoczywistego dla specjalisty z danej dziedziny. Stosowanie drutu stalowego do skręcania siatki było znane w dacie pierwszeństwa. Drugi element nowości według zgłaszającego wniosek dotyczy tego, że cyt.: „plecionka tworzy trwałą strukturę trójwymiarową”. Wnioskodawca twierdzi, że każde splecenie dwóch elementów tworzy strukturę trójwymiarową. Powyższy element jest także widoczny na rysunkach rozwiązań zawartych w D2 i D3, gdzie wyraźnie widać, że splecione druty tworzą strukturę przestrzenną identyczną jak w spornym rozwiązaniu. Na powyższą oczywistość przestrzennego charakteru wskazuje jednoznacznie treść zastrzeżenia nr 4, gdzie uprawniony wskazał, że cyt.: „trójwymiarowa struktura ma grubość równą wielokrotności grubości drutu”, a więc jednoznacznie wskazuje, że trójwymiarowość jest cechą nadaną jedynie przez krzyżowanie się drutów, a nie jakąś szczególną formę, postać drucianej plecionki. Wnioskodawca twierdzi również, że trwały charakter tej struktury przestrzennej wynika z zastosowania znanych materiałów i jest widoczny na rozwiązaniach przeciwstawnych w dokumentach D1 i D3.

Uprawniony po zapoznaniu się z treścią wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, uznając go za bezzasadny oraz zarzucił wnioskodawcy, że w ogóle nie przeprowadził analizy przesłanki nieoczywistości w odniesieniu do dokumentów złożonych w aktach sprawy zgodnie z przyjętymi zasadami.

W ocenie Uprawnionego siatka według ujawnienia JPH(...) wykonana jest z tworzywa sztucznego, a jedynie wzmocnienia prętami ze stali strukturalnej, nie stanowi nawet najbliższego stanu techniki dla drucianej plecionki wykonanej z pojedynczych drutów odpornych na korozję, a więc nie może szkodzić nowości i nieoczywistości spornego patentu nr PL(...).

W rozwiązaniu zawartym w zgłoszeniu JPH(...) celem jest zapobieżenie zagrożeniu poprzez zastosowanie na siatce metalowej powłoki fluorescencyjnej, fluoryzującej w godzinach nocnych, tworzącej ogrodzenie wykonane z siatki metalowej. Istotne jest nanoszenie na poszczególne druty stalowe siatki odmiennych kolorów powłoki fluorescencyjnej aby uzyskać efekt odblaskowy ogrodzenia. Uprawniony z patentu twierdzi, że pomimo rysunku przedstawiającego siatkę, to informacje zawarte w załączonym skrócie nie wskazują żadnych cech istotnych zastosowanych w spornym patencie.

Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu stanu faktycznego w świetle art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a.,

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

W myśl art. 255 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. sprawy o unieważnienie patentu rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego, natomiast ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. W przedmiotowej sprawie wynalazek pt.: „Dru-ciana plecionka do zabezpieczania wierzchniej warstwy gruntu oraz sposób i urządzenie do jej wytwarzania” został zgłoszony dnia 2 lutego 1999 r., a więc w okresie obowiązywania cyt. wyżej ustawy o wynalazczości. Przepisy ustawy o wynalazczości, a w szczególności art. 10 tej ustawy (ze względu na charakter podnoszonych zarzutów), będą więc stanowiły podstawę prawną w zakresie oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu.

Wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie patentu jest uzależnione od wykazania interesu prawnego wnioskodawcy. Interesem prawnym nazwać można, zgodnie z utrwaloną w tym względzie judykaturą,

związek o charakterze materialno-prawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego.

(wyrok NSA z dn. 17 lipca 2003 roku II SA 1165/02)

Kolegium Orzekające stwierdziło, że wnioskodawca posiada interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek, bowiem uprawniony w oparciu o przedmiotowy patent uzyskał przed Sądem Okręgowym w G zabezpieczenie tymczasowe (sygn. akt. (...)); postanowieniem z dnia 5 listopada 2015 r.). Tak uzasadniony interes kreuje interes prawny i daje legitymację wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie. Ponadto na rozprawie w dniu 28 marca 2017 r. uprawniony oświadczył, że nie kwestionuje interesu prawnego wnioskodawcy w żądaniu unieważnienia.

Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania.

Kolegium Orzekające, analizując wartość dowodową poszczególnych materiałów, korzystało z wypracowanej przez orzecznictwo polskie i europejskie zasady możliwie szerokiej interpretacji treści zastrzeżeń w świetle całego opisu patentowego przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego, uznając, że nie ma powodu do wykorzystania opisu dla interpretacji zastrzeżeń w sposób zawężający, gdyż nie występuje w nich kwestia rozumienia pojęć, które wymagają interpretacji (patrz T 607/93 str. 71, *Orzecznictwo Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego Cz. I Zdolność patentowa*, wyd. II, PIRP materiały i Studia 12, Warszawa 2004 (3)).

Przy merytorycznej ocenie nieoczywistości rozwiązania także konieczne jest uwzględnienie w zasadzie całego stanu techniki. Rozwiązanie uważa się za oczywiste, gdy w świetle stanu techniki ujawnionego w jednym lub łącznie w kilku rozwiązaniach wynika ono w sposób oczywisty dla znawcy posiadającego przeciętną wiedzę z danej dziedziny. W szczególności za rozwiązania oczywiste uważa się rutynowe dostosowanie znanego rozwiązania do danych warunków, proste wykorzystanie znanej zasady dla osiągnięcia oczywistego w świetle tej zasady celu, proste zastąpienie znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwiązań (patrz: W. Kotarba i inni *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1994 r., str. 15). Sposób uwzględnienia stanu techniki przyjęty w praktyce i orzecznictwie polskiego i innych urzędów patentowych (patrz: wstęp do rozdz. 3.1 i orzeczenie T 176/89–str. oraz orzeczenia T 745/92 i T 552/89 Komisji Odwoławczej EPO, *Orzecznictwo Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego (Część I – Zdolność patentowa) materiały i studia zeszyt 7*, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 1998) polega na wybraniu jednego dokumentu najbliższego rozwiązaniu przedmiotowemu (lub kilku dokumentów, gdy przedmiotowe rozwiązanie ma charakter agregatu kilku rozwiązań częściowych) i rozpatrywaniu nieoczywistości przedmiotowego rozwiązania w stosunku do tego dokumentu. Dopuszcza się zastosowanie dwóch dokumentów przy ocenie nieoczywistości każdego rozwiązania częściowego w przypadku prostego zastąpienia znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami.

Z uwagi na to, iż kryterium oceny nieoczywistości (poziomu wynalazczego) rozwiązania jako wynalazku podlegającego opatentowaniu nie jest precyzyjne, to w tej kwestii należy odwołać się do utrwalonego już orzecznictwa, które wypracowało zasady, służące obiektywizacji tego kryterium (*Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP w latach 1993–1994 cz. I (1), oraz w latach 1995–1996 cz. III (2) – w opracowaniu Marii Borowicz; Orzecznictwo Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego Cz. I Zdolność patentowa*; wyd. II, PIRP materiały i studia 12, Warszawa 2004 (3)).

Dokonując oceny nowości rozwiązania, należy stwierdzić, że wynalazek nie spełnia wymogu nowości, jeżeli można wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania uwzględnione łącznie są częścią stanu techniki.

Warunek nowości nie jest spełniony, jeżeli wcześniejszy dokument, który jest dowodem istniejącym stanu techniki w sposób jasny i bezpośredni ujawnia istotę wynalazku, a w szczególności jego zastrzegane cechy. Kolegium Orzekające stwierdziło, że materiał przedłożony przez wnioskodawcę nie świadczy o braku nowości i nieoczywistości spornego wynalazku, tj. o podaniu go do publicznej wiadomości przed datą jego zgłoszenia do ochrony.

Zdaniem Kolegium w dokumencie D1, czyli JPH(...) opis zgłoszeniowy nie ujawnia ani też nie sugeruje zastosowania siatki stalowej posiadającej cechy techniczne rozwiązania ujęte w niezależnym zastrzeżeniu patentowym PL(...), więc nie może być uznane za przeciwstawienie w zakresie braku nowości. W opisie tym wzmiankowano, że siatka posiada dużą wytrzymałość na rozciąganie, nie doprecyzowano jednak zakresu jakiego dotyczy. Wytrzymałość na rozciąganie uzyskano dzięki właściwościom plastycznym żywicy syntetycznej, podczas gdy w spornym patencie wysoką wytrzymałość na rozciąga-

nie osiąga się poprzez zastosowanie stali sprężynowej, bądź stali do produkcji lin. Istotne jest, że siatka według przeciwstawionego rozwiązania jest siatką z żywicy syntetycznej, do której zostały dodane elementy stalowe, a więc opis zgłoszeniowy JPH(...) nie może szkodzić nowości rozwiązania według patentu nr PL(...).

Kolejnym dokumentem D2 wskazanym przez Wnioskodawcę – patent JPH(...), w którym dla zgłaszającego tego rozwiązania było umożliwienie ułatwienia rozróżnienia strefy niebezpiecznej poprzez wyeksponowanie obszaru zagrożenia. Rozwiązanie charakteryzujące się tym, że część lub całość drutów siatki metalowej pokryto farbą fluorescencyjną emitującą w nocy światło fluorescencyjne, ułatwiające rozróżnianie strefy niebezpiecznej poprzez wyeksponowanie obszaru zagrożenia. Dzięki zastosowaniu farby fluorescencyjnej ogrodzenie rozdzielające pas ruchu od niebezpiecznego terenu rzucałoby się w oczy. Wnioskodawca wskazuje, że rozwiązanie to spełnia funkcje podobne jak rozwiązanie przedstawione w spornym patencie, jednak pomimo, że oba te rozwiązania służą do zabezpieczeń, to w obu rozwiązaniach chodzi o zupełnie inny rodzaj zabezpieczenia. Przeciwstawiony patent odnosi się do zabezpieczeń przed zagrożeniami eksponującymi obszar niebezpiecznego, zaś sporny patent służy do zabezpieczeń przed osuwającymi się gruntami. Zatem cel obu rozwiązań był inny i wybrane były do ich realizacji zupełnie inne rozwiązania techniczne. Zatem przytoczony dokument nie może szkodzić nowości spornego patentu.

Również w trzecim przeciwstawionym dokumencie D3, AU(...) przedstawiono siatkę zbrojeniową do zbrojenia górnej warstwy gruntu. Siatka zbrojeniowa stanowi matę z wplecionymi poprzecznie prętami i wyposażona jest w elementy zbrojeniowe składające się ze spiralnie skręconych stalowych drutów profilowanych o zasadniczo prostokątnym przekroju poprzecznym. Jednakże jest to zupełnie inny rodzaj wzmocnienia siatki, zatem również w tym przypadku dokument ten nie stanowi najbliższego stanu techniki dla spornego patentu i nie ujawnia cech istotnych rozwiązania według patentu nr PL(...).

Czwarty powołany dodatkowo dokument D4 polskiego patentu nr PL(...), zastrzegający siatką zbrojeniową wykonaną poprzez tkanie z podłużnych drutów skręconych ze sobą nawzajem i wyposażonej w elementy wmacniające, które zawierają spiralnie skręcone, stalowe profilowane druty o przekroju prostokątnym, przy czym skok pomiędzy pełnymi obrotami skrętek spiralnie skręconych stalowych, profilowanych drutów jest tak dostosowany do odległości pomiędzy skrętkami w kierunku poprzecznym, że skok ten jest mniejszy niż odległość pomiędzy skrętkami. Przedłożony dokument PL(...) dotyczy siatki zbrojeniowej do zbrojenia górnej warstwy gruntu lub drogi, wykonanej poprzez tkanie z podłużnych drutów skręconych ze sobą nawzajem i wyposażonej w elementy wmacniające. Siatka zbrojeniowa według tego wynalazku charakteryzuje się tym, że elementy wmacniające 4 zawierają spiralnie skręcone, stalowe profilowane druty o przekroju prostokątnym, przy czym skok pomiędzy pełnymi obrotami skrętek spiralnie skręconych stalowych, profilowanych drutów jest tak dostosowany do odległości d pomiędzy skrętkami w kierunku poprzecznym, że skok ten jest mniejszy niż odległość d pomiędzy skrętkami. W w/w patencie brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących zastosowania stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie w zakresie między 1000 a 2200 MPa. W przeciwstawionym opisie patentowym PL(...) wzmocnienie uzyskuje się poprzez elementy wmacniające w postaci spiralnie skręconych, stalowych profilowanych drutów

o przekroju prostokątnym biegnących poprzecznie do kierunku siatki. Celem przeciwstawionego rozwiązania było zapobieganie tworzenia pęknięć i torów w drogach asfaltowych, natomiast celem spornego patentu było opracowanie drucianej plecionki, która stanowiłaby zabezpieczenie dla osuwającej się powierzchni na stromych niestabilnych zboczach. Istotne jest również to, że rozwiązanie objęte patentem PL(...) stosowane jest dla zbrojenia górnej warstwy gruntu lub drogi, którą to warstwę stanowi substancja bitumiczna lub asfalt. Oznacza to, że siatka ujawniona w przeciwstawnym patencie znajduje się wewnątrz warstwy górnej drogi. Poza tym znamieny jest fakt zastosowania elementów wzmacniających zawierających spiralnie skręcone stalowe druty. To właśnie te dodatkowe elementy stanowią o wzmocnieniu siatki zbrojeniowej. Siatka ta układana jest na powierzchni gruntu, więc ważne jest aby była ona wykonana z materiału odpornego na korozję, aby przedłużyć jej trwałość. Natomiast siatka według spornego patentu wykonana jest ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, co umożliwia jej prawidłowe działanie przeciwdziałające spadającym kamieniom lub osuwającym się gruntom. Cechy tej jak również struktury trójwymiarowej nie posiada rozwiązanie ujawnione w patencie PL(...). Jak wynika z powyższego jest to zupełnie inny wynalazek od spornego rozwiązania PL(...) i nie może stanowić o braku jego nowości.

Ostatnim załączonym dokumentem D5 jest japoński opis zgłoszeniowy JPH(...), ujawniający kosz szanćowy z drutu stalowego, charakteryzujący się tym, że jest zmontowany z licznych paneli z siatki metalowej, które składają się z ramy panelu, licznych drutów prostych oraz licznych drutów zygzakowatych. Celem owego wynalazku było zmniejszenie ilości oczek w koszu szanćowym odpowiednio do średnicy materiału wypełniającego, czyli otoczków tzw. kamieni polnych. Oprócz tego, że jako taki kosz tworzy drucianą plecionkę niezrozumiałe jest dla Urzędu przeciwstawienie powyższego dokumentu do spornego rozwiązania zawartego w patencie nr PL(...). Jak wyraźnie wynika z zastrzeżeń i opisu wynalazek ten nie ma nic wspólnego z drucianą plecionką, jego cel i przeznaczenie również nie mogą stanowić dowodu na brak nowości w spornym rozwiązaniu.

Żaden z w/w dokumentów w świetle przytoczonych zastrzeżeń nie może stanowić o braku nowości spornego rozwiązania według patentu nr PL(...).

Rozstrzygając zaś wniosek o zwrot kosztów postępowania złożony przez uprawnionych, Kolegium uznało, że wniosek jest zasadny. Stosownie bowiem do obowiązujących, przepisów, strona, której żądanie zostało uwzględnione, ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów postępowania w razie złożenia o to wniosku nie później niż przed zamknięciem rozprawy. W przedmiotowej sprawie żądanie utrzymania patentu PL(...) zostało załatwione pozytywnie. Stosownie do art. 98 § 1 k.p.c., mającym zastosowanie w postępowaniu spornym na podstawie art. 256 ust. 2 p.w.p., strona, której żądanie zostało uwzględnione, ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów postępowania. W tej sytuacji zasadnym jest przyznanie zwrotu niezbędnych kosztów postępowania uprawnionemu.

Do niezbędnych kosztów postępowania, w myśl przepisu art. 98 § 2 k.p.c. w przypadku, gdy strona korzystała z zastępstwa pełnomocnika, zalicza się jego wynagrodzenie, koszty przejazdu na rozprawy oraz wydatki związane ze sporządzaniem pism i wniosków.

W niniejszej sprawie wnioskodawca korzystał z usług pełnomocnika, którym był rzecznik patentowy. Rozstrzygając wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania

nia, Kolegium oparło się na rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881). Zgodnie z § 7, pkt 1 tego rozporządzenia stawka minimalna w sprawach dotyczących unieważnienia patentu wynosi x zł.

W związku z powyższym, po rozpoznaniu sprawy orzeczono jak w sentencji.

Dział D

**Badanie poziomu
wynalazczego**

I. Sp. 466.2008

Decyzja UPRP z dn. 12 kwietnia 2013 r. (unieważnić patent)

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 oraz art. 24 i art. 26 ustawy Prawo własności przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:	
Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Joanna Kołodziejczyk
Członkowie	Eugenia Piskorska Anna Światała
Protokolant	Paulina Skrzypczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2013 r. wniosku B z siedzibą w R o unieważnienie patentu PL(...) na wynalazek pt. „Sposób oczyszczania układów olejowych turbin i turbozespołów” udzielonego na rzecz E z siedzibą w R na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c w związku z art. 256 ust.2 ustawy prawo własności przemysłowej

orzeka

1. unieważnić patent PL(...) na wynalazek pt „Sposób oczyszczania układów olejowych turbin i turbozespołów”
2. przyznać B z siedzibą w R od E z siedzibą w R kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departament Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 22 września 2008 r. B z siedzibą w R wystąpiła do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie patentu nr PL(...) na wynalazek pt. „Sposób oczyszczania układów olejowych turbin i turbozespołów” udzielonego na rzecz firmy E z siedzibą w R.

W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca wskazał, że od 1998 r. wykonuje usługi w zakresie czyszczenia układów olejowych, przy zastosowaniu urządzeń, które umożliwiają wykonywanie hydrodynamicznego czyszczenia układów do płukania rurociągów i oczyszczania instalacji przemysłowych. Uprawniony z przedmiotowego patentu poinformował wnioskodawcę, że posiada udokumentowane przypadki wykonywania usług, które stanowią naruszenie art. 287 prawa patentowego, jak również czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 13 i 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto wezwał wnioskodawcę do bezzwłocznego i natychmiastowego zaprzestania wykonywania usług, gdyż, zdaniem uprawnionego, naruszony został zakres ochrony objęty przedmiotowym patentem.

Występując o unieważnienie patentu, wnioskodawca podniósł zarzut braku nowości i poziomu wynalazczego przedmiotowego rozwiązania, wskazując jako podstawę prawną wniosku art. 24, art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Wnioskodawca podniósł, że zastrzeżenia przedmiotowego patentu wynikają ze stanu techniki, jaki znany był wnioskodawcy już w 1998 r. Na potwierdzenie swojego stanowiska, wnioskodawca przedłożył do akt sprawy dokumentację techniczną, która dnia 11 lipca 2001 r. została przez niego zatwierdzona do realizacji. Zdaniem wnioskodawcy zawarte w ww. dokumentacji zalecenia (warunki prowadzenia procesu) oraz sprzęt zastosowany do płukania instalacji dowodzą, że sporne rozwiązanie jest częścią wcześniejszego stanu techniki.

Ponadto wnioskodawca podniósł, że zarówno urządzenie do płukania rurociągów i czyszczenia instalacji przemysłowych pod ciśnieniem oraz schemat ideowy wraz z opisem zostały udostępnione do powszechnej wiadomości poprzez wystawienie i ujawnienie na Międzynarodowych Targach „Energetab” w 2002 r. i Targach Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów w Katowicach w 2002 r., tj. przed datą zgłoszenia przedmiotowego wynalazku w Urzędzie Patentowym. Na potwierdzenie swojego stanowiska wnioskodawca załączył do wniosku:

- ▶ zdjęcia stoisk targowych;
- ▶ faktury VAT;
- ▶ list referencyjny firmy S z dn. 15.10.2001 r.;
- ▶ list referencyjny firmy A z dn. 29.05.2002 r.

Odnosząc się do braku nowości przedmiotowego rozwiązania, wnioskodawca wskazał na wcześniejsze podanie do wiadomości powszechnej poprzez faktyczne stosowanie sposobu czyszczenia układów olejowych turbin i turbozespołów przed datą zgłoszenia przedmiotowego wynalazku w Urzędzie Patentowym. Na dowód powyższego wnioskodawca załączył do wniosku:

- ▶ ofertę Z z dn. 29.07.2002 r., zdjęcia wykonane w dn. 23.01.2003 r., fakturę za oczyszczanie;
- ▶ ofertę firmy S z dn. 12.06.2002 r., protokół odbioru robót z dn. 13.09.2002 r., zdjęcia wykonane w dn. 12.09.2002 r., fakturę VAT;
- ▶ zlecenie z dn. 22.10.2002 r. od firmy E, protokół odbioru robót z dn. 29.10.2002 r., zdjęcia wykonane w dn. 02.11.2002 r., fakturę VAT.

W piśmie z dnia 9 lutego 2009 r., stanowiącym odpowiedź na wniosek, uprawniony z patentu nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i wniósł o oddalenie wniosku. Odnosząc się do zarzutów podniesionych we wniosku, uprawniony wskazał, że chociaż poszczególne operacje zastosowane w przedmiotowym rozwiązaniu, takie jak czyszczenie hydrodynamiczne lub płukanie, mogą być stosowane wybiórczo w różnych układach olejowych różnych urządzeń, w tym rurociągach i instalacjach przemysłowych, jednakże do czyszczenia i płukania układów olejowych turbin i turbozespołów opracowano nową technologię, która nie była nikomu znana i stosowana uprzednio.

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2009 r. wnioskodawca podtrzymał w całości wniosek o unieważnienie patentu na sporny wynalazek. Przy piśmie tym wnioskodawca przedłożył do akt sprawy dodatkowe dowody na okoliczność braku nowości i poziomu wynalazczego przedmiotowego rozwiązania, tj.:

- ▶ opracowanie firmy M pt. „Usługa oczyszczania olejów i układów olejowych turbin w elektrowniach” ze stycznia 1993 r.
- ▶ publikację z maja 1998 r. pt. *Systemowa pielęgnacja układów olejowych*, wskazując na jej prezentację na Konferencji w Szczyrku w dniach 21–23.05.1998 r i przekazanie uczestnikom, oraz oświadczenie p. M.K. potwierdzające jego udział w ww. konferencji i otrzymanie materiałów;
- ▶ list referencyjny elektrowni R z dn. 10.03.1995 r. dla E;
- ▶ referat Alfreda Śliwy i Henryka Maciejewskiego pt *Trawić czy nie trawić układy olejowe turbin* przedstawiony na konferencji w Szczyrku w dn. 21–23.05.1998 r.;
- ▶ polskie opisy patentowe nr (...) i (...);
- ▶ polską normę PN-85/M-35581;
- ▶ instrukcję obsługi samochodu do ciśnieniowego mycia kanałów z 1998 r.;
- ▶ oferty handlowe wnioskodawcy przesłane w latach 2002–2003 do jego usługobiorców. Ponadto wnioskodawca zamieścił (w tabelach) szczegółową analizę porównawczą stosowanych w przedmiotowym rozwiązaniu środków technicznych, w odniesieniu do znanego stanu techniki.

W piśmie z dnia 7 sierpnia 2009 r. wnioskodawca dodatkowo postawił zarzut braku przemysłowej stosowalności przedmiotowego rozwiązania na podstawie art. 24 i 27 ustawy p.w.p. Zarzut ten wnioskodawca uzasadnił tym, że wyszczególniony w zastrzeżeniu nr 2 parametr „prędkość przepływu czynnika w poszczególnych rurociągach wynosi 0,5 do 10 m/s” nie został poparty opisem wynalazku, w szczególności przykładem jego wykonania. Ponadto do w/w pisma wnioskodawca dołączył dokumenty wewnętrzne, tj. umowę na wykonanie dokumentacji z dn. 01.0.2001 r., protokół z dn. 11.07.2001 r. odbioru dokumentacji, protokół z dn. 19.04.2004 r. i rachunek z 2004 r.

Uprawniony w piśmie z dnia 5 lutego 2010 r. poddał w wątpliwość autentyczność i wiarygodność części dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę, w tym: dokumentacji technicznej „Agregatu do płukania rurociągów pod ciśnieniem”, załączonych zdjęć oraz daty ich wykonania. Podniósł, że listy referencyjne wystawione wnioskodawcy przez S oraz A oraz oferta skierowana do E nie dotyczą przedmiotowego rozwiązania. Ponadto, odnosząc się do przedłożonej przez wnioskodawcę do akt sprawy publikacji firmy M

pt. *Usługa oczyszczania olejów i układów olejowych turbin w elektrowniach* wskazał, że była to publikacja o charakterze poufnym, w posiadanie której wnioskodawca wszedł w sposób nielegalny. Do w/w pisma uprawniony dołączył szereg dokumentów, w tym: tabele porównawcze, dokumenty wewnętrzne uprawnionego, tj. oferty wykonania usług oraz materiały z konferencji w Szczyrku z 20–23 maja 1998 r.

W piśmie z dnia 30 marca 2010 r. wnioskodawca podniósł, że niżej wymienione dowody, przedstawiające rozwiązanie stanowiące istotę spornego wynalazku, zostały udostępnione do wiadomości powszechnej, m.in. przez E na konferencjach i sympozjach w latach 1998–2002:

- ▶ uprzednio wymienione opracowanie firmy M pt. *Technologia czyszczenia układów olejowych metodą wysokociśnieniowego natrysku wodnego i płukania o dużym natężeniu przepływu oleju* aut. Marka Karasia i Kazimierza Szynela ze stycznia 1999 r. (strona tytułowa i str. 18–31);
- ▶ publikacja pt. *Technologia czyszczenia układów olejowych metodą wysokociśnieniowego natrysku wodnego i płukania o dużym natężeniu przepływu oleju* aut. Anny Kani i Alfreda Śliwy przedstawiona na konferencji Naukowo Technicznej w Szczyrku 21–23.05.1998 r. pod nazwą *Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń* zawartą w opracowaniu pt. *Systemowa pielęgnacja układów olejowych* wyd. 2 z maja 1998 r., opublikowana w zbiorze czterech referatów przez E (strona tytułowa i str. 3–11);
- ▶ publikacja pt. *Sposoby oczyszczania i prawidłowej eksploatacji układów olejowych turbin* firmy E (strona tytułowa i str. 7/19–15/19);
- ▶ publikacja zawierająca 18 referatów, w tym referat pt. *Sposoby oczyszczania i prawidłowej eksploatacji układów olejowych turbin* aut. A. Śliwa, K. Majka i A. Grudzień wygłoszony na VIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. *Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń* w Szczyrku w dn. 25–26.05.2000 r. (strona okładki i tytułowa oraz spis treści oraz str. 104–110);
- ▶ referaty wygłoszone na I Sympozjum Naukowo Technicznym Czyste Technologie Energetyczne w Międzybrodziu Żywieckim w dn. 10–12 grudnia 2001 r., w tym szczególnie referat *Sposoby oczyszczania i prawidłowej eksploatacji układów olejów turbino-owych* aut A. Grudzień, K. Majka i A. Śliwa;
- ▶ referaty wygłoszone na Konferencji Naukowo Technicznej pn. *Wpływ chemii energetycznej na pracę małych i średnich obiektów energetycznych* Ustroń 30–31 maja 2001 r., opublikowane przez Izbę Energetyki Przemysłowej w Warszawie, w tym szczególnie na referat *Eksploatacja i czyszczenie układów olejowych turbin* aut A. Śliwa, K. Majka, A. Grudzień zamieszczony na str. 103–113;
- ▶ publikacja pt. *Zbiór referatów i materiałów opracowanych w okresie 1999–2002 Zakopane 1999 – aktualizacja 2002 r.*, w tym szczególnie referat *Sposoby czyszczenia i prawidłowej eksploatacji układów olejowych turbin* aut K. Majka i A. Śliwa (str. 67–80);
- ▶ Polska Norma PN-85/M-35581;
- ▶ polski opis patentowy (...);
- ▶ polski opis patentowy (...);
- ▶ wewnętrzna dokumentacja techniczna wnioskodawcy zat. *Agregat do płukania rurociągów pod ciśnieniem*.

Dodatkowo w piśmie z dn. 28 lutego 2010 r. wnioskodawca, powołując się na art. 33 ust. 3 ustawy p.w.p., wskazał na brak poparcia zastrzeżeń patentowych opisem wynalazku, w tym szczególnie przykładem wykonania.

Na rozprawie w dniu 1 marca 2011 r. uprawniony stwierdził między innymi, że dowody załączone przez wnioskodawcę do pisma z dn. 30 marca 2010 r. zawierają jedynie ogólny zakres informacji, które nie są wystarczające do realizacji wynalazku objętego patentem nr (...).

Na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2013 r., wnioskodawca podtrzymał żądanie unieważnienia spornego patentu, stawiając zarzut braku nowości, poziomu wynalazczego oraz braku przemysłowej stosowności spornego rozwiązania w oparciu o przedłożone dowody.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.

W myśl art. 255 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej sprawy o unieważnienie patentu rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 w/w ustawy, patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

Pojęcie „interesu prawnego” było wielokrotnie przedmiotem rozważań w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2004 r. (sygn. akt (...), publ. (...) 2005/5/92 i Lex (...)) stwierdził, że

istotę interesu prawnego należy upatrywać w jego związku z konkretną normą prawa (może to być norma należąca do każdej dziedziny prawa, nie tylko prawa administracyjnego), na podstawie której określony podmiot, w określonym stanie faktycznym, może domagać się konkretyzacji jego uprawnień lub obowiązków, bądź żądać przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności w celu ochrony jego praw lub obowiązków przed naruszeniami dokonanymi tym aktem i doprowadzenia tego aktu do stanu zgodnego z prawem.

Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza się zatem do ustalenia związku o charakterze materialno-prawnym między obowiązującą normą, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialno-prawnej. Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie prawnym strony, a co za tym idzie – o statusie strony w postępowaniu, w którym dochodzi do konkretyzacji danej normy (patrz, wyrok NSA z 14 kwietnia 2000 r., sygn. akt (...)). W orzecznictwie podkreśla się również, iż interes prawny powinien być indywidualny, konkretny, bezpośredni, realny, nie hipotetyczny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego (wyroki NSA: z 17.04.2007 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...); z 2.02.1996 r., sygn. akt (...), publ. (...); z 8.10.1987 r., sygn. akt (...), publ. (...), nr (...); wyrok WSA w W z 28.10.2005 r.,

sygn. akt (...), publ. Lex nr (...)). Innymi słowy mieć interes prawny znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby (wyrok NSA z 28.12.2007 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...)). Od tak pojmowanego interesu należy odróżnić interes faktyczny, to jest stan, w którym dany podmiot jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek, skoro uprawniony parokrotnie występował do niego z tzw. pismami ostrzegawczymi (pisma z dnia 16 maja 2000 r., 27 sierpnia 2008 r.), domagając się zaniechania naruszania spornego patentu, a także wystąpił przeciwko niemu z powództwem do Sądu Okręgowego we W (sygn. akt. (...)) o zaniechanie naruszania patentu na sporny wynalazek.

Interes prawny wnioskodawcy znajduje opacie w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). W związku z wystąpieniem przez uprawnionego z żądaniem zaniechania naruszania spornego patentu wnioskodawca znalazł się w sytuacji utrudniającej mu swobodne prowadzenie działalności gospodarczej zagwarantowane w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jak zaś stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w W m.in. w wyroku z dnia 17 lutego 2006 r., (sygn. akt (...)) w sytuacji, gdy podmiot uprawniony podejmie środki prawne mogące w poważny sposób utrudniać drugiej stronie prowadzenie działalności gospodarczej, wolność działalności gospodarczej uzasadnia przyjęcie, iż strona pozwana ma interes prawny w postępowaniu o unieważnienie.

Zgodnie z patentem nr (...) chroniony jest sposób czyszczenia układów olejowych, polegający na stosowaniu wysokociśnieniowego natrysku od 5 do 300 MPa czystej wody, oleju lub cieczy hydraulicznych na powierzchnie wewnętrzne układu, za pomocą dysz mocowanych na elastycznych przewodach podłączonych do wysokociśnieniowej pompy, następnie suszeniu całego układu sprężonym i filtrowanym powietrzem o dużym przepływie, zabezpieczeniu antykorozyjnym układu, do czasu płukania poprzez mgiełkę oleju eksploatacyjnego lub innego czynnika antykorozyjnego oraz płukaniu układu, które wykonuje się olejem lub innym czynnikiem roboczym.

Pierwszy etap sposobu czyszczenia układów olejowych wg spornego patentu stanowi wysokociśnieniowy natrysk (na wewnętrzne powierzchnie układu). Z zastrzeżenia niezależnego wynika, że uprawniony uzyskał ochronę na stosowanie wysokociśnieniowego natrysku od 5 do 300 MPa, przy czym natrysk wysokociśnieniowy może być wodny, olejowy lub za pomocą cieczy hydraulicznej. Należy podkreślić, że wszystkie ww. czynniki mogą być stosowane jako równocenne, są to więc trzy różne możliwości stosowania przedmiotowego sposobu. Ponieważ uprawniony w opisie wynalazku nie sprecyzował pojęcia „cieczy hydraulicznej”, w związku z tym ochrony udzielono na dowolną ciecz hydrauliczną i każda ciecz hydrauliczna może być zastosowana w przedmiotowym sposobie. Ponadto ochrona (w pierwszym etapie) obejmuje bardzo szeroki zakres stosowanych

ciśnien czynnika czyszczącego (od 5 do 300 MPa), przy czym opis wynalazku przedstawia jedynie zastosowanie natrysku wodnego jako czynnika czyszczącego przy ciśnieniu 85 MPa. Należy przy tym wskazać, że uprawniony nie odniósł się do zgłaszanych przez wnioskodawcę uwag, że przy ciśnieniu 300 MPa olej tworzy mgłę olejową i nie wykazał, że przedmiotowy sposób może być stosowany dla ciśnień krańcowych, tj. 5 i 300 MPa każdego z trzech ww. czynników czyszczących.

Drugi etap sposobu czyszczenia układów olejowych wg spornego patentu stanowi suszenie. Uprawniony uzyskał ochronę na suszenie określone jako „suszenie całego układu sprężonym i filtrowanym powietrzem o dużym przepływie”, przy czym nie określono żadnego zakresu parametrów definiującego „duży przepływ”. W opisie wynalazku, w tym szczególnie w przykładzie wykonania nie wskazano żadnych konkretnych wartości definiujących „duży przepływ”.

Trzeci etap sposobu czyszczenia układów olejowych wg spornego patentu stanowi zabezpieczenie antykorozyjne. Uprawniony uzyskał ochronę na „zabezpieczanie antykorozyjne układu do czasu płukania poprzez mgiełkę oleju eksploatacyjnego lub innego czynnika antykorozyjnego”. Należy przy tym podkreślić, że zamiast oleju można zastosować jako równocenny „inny czynnik antykorozyjny”, który nie został ściśle zdefiniowany przez uprawnionego w opisie wynalazku.

Czwarty etap sposobu czyszczenia układów olejowych wg spornego patentu stanowi płukanie układu olejowego. Uprawniony uzyskał ochronę na „układ poddaje się płukaniu, które wykonuje się olejem lub innym czynnikiem roboczym”, przy czym zamiast płukania olejem można **równocennie** zastosować „inny czynnik roboczy”, który nie został ściśle zdefiniowany przez uprawnionego w opisie wynalazku.

Reasumując powyższe, Kolegium stwierdziło, że uprawniony uzyskał ochronę na sposób oczyszczania układu olejowego, w którym każdy z etapów określony został bardzo ogólnie. Natomiast jedyny zakres wartości stosowanych parametrów (ciśnienia czynnika roboczego w etapie pierwszym) określony został bardzo szeroko.

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca podniósł zarzut braku nowości, braku poziomu wynalazczego oraz braku przemysłowej stosowalności spornego wynalazku, wskazując jako podstawę prawną żądania unieważnienia patentu na w/w wynalazek art. 24 w związku z art. 25, art. 26 oraz art. 27 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W myśl art. 24 ustawy p.w.p. patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy p.w.p. wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki, przy czym zgodnie z ust. 2 w/w przepisu przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej np. w formie pisemnego opisu.

Według art. 26 ust. 1 ustawy p.w.p. wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Zgodnie zaś z art. 27 ustawy p.w.p. wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wy-

korzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Zdaniem Kolegium, ze zgromadzonych w aktach przedmiotowej sprawy dokumentów wynika, że sporne rozwiązanie jest nowe, ponieważ w toku postępowania nie wskazano dokumentu, w którym ujawniony byłby sposób czyszczenia układów olejowych, przy zastosowaniu trzech równocennie traktowanych czynników czyszczących, w całym zastrzeganym zakresie ciśnień czynnika czyszczącego oraz przy zastosowaniu dalszych etapów przedmiotowego rozwiązania.

Ponadto, w ocenie Kolegium, przedmiotowe rozwiązanie spełnia wymóg przemysłowego stosowania. Argumenty wnioskodawcy odnoszące się do tego zarzutu dotyczą głównie zastrzeżenia nr 2 i braku poparcia zakresu parametrów z tego zastrzeżenia w przykładzie wykonania. Wnioskodawca, w ocenie Kolegium, słusznie wskazała, że zakres parametru „prędkość przepływu czynnika w rurociągach wynosi od 0,5 do 10 m/s” wyszczególniony w zastrzeżeniu nr 2 nie został poparty opisem wynalazku, w tym szczególnie w załączonym przykładzie wykonania. Chociaż stanowi to błąd formalny, należy jednak zauważyć, że zastrzeżenie nr 2 jest zastrzeżeniem zależnym i cechy techniczne w nim wyszczególnione nie są obligatoryjne dla zastrzeganego sposobu.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium stwierdziło natomiast, że sporne rozwiązanie nie spełnia wymogu poziomu wynalazczego.

Za najbliższy stan techniki dla spornego rozwiązania Kolegium uznało referat autorstwa Alfreda Śliwy pt. *Sposoby oczyszczania i prawidłowej eksploatacji układów olejowych turbin* wygłoszony podczas VIII Konferencji Naukowo Technicznej pt. „Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń”, która odbyła się w dniach 25–26 maja 2000 r. w Szczyrku. Referat ten w wersji pisemnej został zamieszczony przez organizatorów w materiałach z tej konferencji, str. 99–113. W publikacji z tej konferencji na str. 104 ujawnione zostało czteroetapowe czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni wewnętrznych układów olejowych, przy stosowanym ciśnieniu wody 75 MPa, z zastosowaniem identycznych etapów jak zastrzeżone w przedmiotowym rozwiązaniu, tj. wysokociśnieniowy natrysk wodny, suszenie powietrzem, zabezpieczenie antykorozyjne oraz na str. 105 płukanie układu olejem o dużym natężeniu przepływu. Analizując dane ujawnione w ww. referacie, Kolegium stwierdziło, że przedstawiają one jedną z zastrzeganych możliwości realizacji opatentowanego sposobu, tj. sposób czyszczenia układu olejowego z zastosowaniem wysokociśnieniowego (75 MPa) natrysku wodnego, suszenia układu sprężonym powietrzem, zabezpieczania antykorozyjnego, a następnie płukania olejem o dużym natężeniu przepływu.

Zdaniem Kolegium, dostęp do materiałów z tej konferencji, w tym w/w referatu nie był ograniczony nakazem zachowania poufności ani zakazem rozpowszechniania, a tym samym stanowi on dla przedmiotowego rozwiązania znany stan techniki zgodnie z art. 25 ust 2 ustawy p.w.p., przez który rozumie się wszystko to, co przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Należy przy tym wskazać, że zgodnie z orzecznictwem (patrz m.in. wyrok WSA w W z dnia 28 marca 2007 r. sygn. akt (...) LEX nr LEX (...)) termin „do wiadomości powszechnej” nie może być kojarzony wyłącznie z publikacją

czy wystawieniem, ale również z jakąkolwiek prezentacją rozwiązania, ujawniającą dane do stosowania tego rozwiązania dla znawców.

Wymaga przy tym podkreślenia, iż o zakresie udzielonej ochrony na wynalazek decyduje treść zastrzeżeń patentowych. Tym samym, Kolegium Orzekające podzieliło pogląd wnioskodawcy, że przedłożone przez niego materiały z Konferencji Naukowo Technicznej w Szczyrku, która odbyła się w dniach 25–26 maja 2000 r., świadczą o braku poziomu wynalazczego przedmiotowego patentu, ponieważ przedstawiają jedną z zastrzeżonych spornym patentem możliwości czyszczenia układów olejowych.

Otrzymując tak ogólnie określoną ochronę, uprawniony z patentu winien zdawać sobie sprawę, że dowolny z trzech zastrzeganych czynników czyszczących jako równocenny (i zastosowany w bardzo szerokim zakresie ciśnień) w połączeniu z dalszymi etapami, tj. suszeniem zabezpieczaniem antykorozyjnym i płukaniem, będą spełniały warunek określony w zastrzeżeniu nr 1 objętym spornym patentem. Dlatego informacje zamieszczone w materiałach z Konferencji Naukowo Technicznej w Szczyrku, która odbyła się w dniach 25–26 maja 2000 r., zdaniem Kolegium, stanowią dowód na okoliczność braku poziomu wynalazczego spornego rozwiązania.

Wobec powyższego, Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca w pełni udowodnił postawiony zarzut braku poziomu wynalazczego zastrzeganego sposobu w rozumieniu art. 24 i 26 ust. 1 ustawy p.w.p., w związku z czym jego żądanie unieważnienia patentu na wynalazek nr 199818 pt.: *Sposób oczyszczania układów olejowych turbin i turbozespołów* należało uwzględnić. Brak poziomu wynalazczego stanowi wystarczającą przesłankę do unieważnienia patentu na sporny wynalazek.

Wobec zgromadzenia w rozpatrywanej sprawie materiału dowodowego, wystarczającego do poczynienia ustaleń faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy Kolegium Orzekające nie uwzględniło wniosków stron o przeprowadzanie dowodów z przesłuchania w charakterze świadków wskazanych przez nie osób. Kolegium Orzekające stwierdziło także, iż w rozpatrywanej sprawie nie wyłoniło się żadne takie zagadnienie, mające znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, którego wyjaśnienie wymagałoby pozyskania wiadomości specjalnych wybiegających poza zwykłą, rutynową działalność Urzędu Patentowego, który jest organem wyspecjalizowanym do rozstrzygania spraw z zakresu własności przemysłowej. Urząd Patentowy rozpatruje te sprawy przez swoich ekspertów, znawców dziedziny techniki, z której pochodzi wynalazek będący przedmiotem postępowania. Dlatego w stanie faktycznym niniejszej sprawy, w ocenie Kolegium Orzekającego, nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia przez wyspecjalizowany organ jakim jest Urząd Patentowy dowodu z opinii biegłego. Jak zaś wskazuje się w orzecznictwie, jeżeli Urząd Patentowy, rozpatrując sprawę w trybie spornym, uzna, że do rozstrzygnięcia nie jest mu potrzebna wiedza specjalna, o której mowa w art. 84 § 1 k.p.a., niezasadne i naruszające zasadę sprawnego i szybkiego działania sformułowaną w art. 12 ust. 1 k.p.a. i art. 255 ust. 3 p.w.p., byłoby powoływanie specjalistów dla stwierdzenia okoliczności, co do której organ rozstrzygający nie ma wątpliwości, a jego znawstwo przedmiotu jest wystarczające (patrz wyrok WSA w W z dnia 20.10.2006 r., sygn. akt (...)).

O kosztach postępowania w przedmiotowej sprawie Kolegium orzekło na podstawie art. 98 k.p.c., mającego zastosowanie w postępowaniu spornym na podstawie art. 256

ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca reprezentowania była przez rzecznika patentowego.

W świetle art. 99 w związku z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej w sprawie przez rzecznika patentowego, analogicznie jak strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego, zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach, i wydatki jednego rzecznika patentowego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia strony.

Na podstawie § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. nr 212 poz. 2076) stawka minimalna w sprawach o unieważnienie patentu wynosi 1.600 zł.

Według § 2 ust. 1 wyżej powołanego rozporządzenia opłaty stanowiące podstawę orzeczenia przez Kolegium kosztów zastępstwa nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem.

Zgodnie zaś z § 2 ust. 2 wyżej powołanego rozporządzenia Kolegium może przyznać opłaty wyższe od wskazanych w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego; nie mogą być one jednak wyższe niż sześciokrotność stawki minimalnej.

Z treści wyżej powołanych przepisów wynika, że Kolegium, orzekając o kosztach zastępstwa, w zasadzie może przyznać stronie opłatę nie wyższą niż stawka minimalna, a tylko wyjątkowo, gdy uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego, opłatę wyższą niż stawka minimalna.

W ocenie Kolegium w rozpatrywanej sprawie nieuzasadnione było przyznanie stronie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie pięciokrotnie wyższej niż stawka minimalna, albowiem nie cechowała się ona aż takim stopniem zawiłości, który wymagałby szczególnego nakładu pracy rzecznika patentowego. O zawiłości sprawy przesądza nie obszerność materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie ale jej merytoryczna treść wynikająca ze skomplikowanego charakteru sprawy tak pod względem faktycznym jak i prawnym, a taka sytuacja nie miała miejsca w rozpatrywanej sprawie.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało, iż trzykrotność stawki minimalnej obejmującej kwotę x zł w pełni uzasadnia tak rodzaj jak i stopień zawiłości przedmiotowej sprawy oraz niezbędny nakład pracy pełnomocnika.

Z powyższych przyczyn Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie stronie wygrywającej kwoty x zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w niniejszej sprawie, na którą oprócz wynagrodzenia rzecznika patentowego w kwocie x zł, składa się opłata od wniosku w wysokości x zł oraz koszty przejazdu pełnomocnika na rozprawy w wysokości x zł. W pozostałym zakresie wniosków o zwrot kosztów postępowania należało oddalić.

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie

II. Sp. 269.2013

Decyzja UPRP z dn. 6 sierpnia 2014 r. (unieważnić patent)

Podstawa prawna: art. 24 i art. 26 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Ekspert
Ekspert
Protokolant:

Piotr Kalinowski
Hanna Krzemińska (spr.)
Jacek Kotkowski
Bartłomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2014 r. wniosku A, Ż, o unieważnienie patentu PL(...) na wynalazek pt.: „Sposób ocieplania ścian budynków i izolacyjna płyta okładzinowa”, udzielonego na rzecz F.F., K, na podstawie art. 24 i 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami), dalej p.w.p., oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust 2 ustawy Prawo własności przemysłowej

orzeka

- 1) unieważnić patent nr PL(...) na wynalazek pt. *Sposób ocieplania ścian budynków i izolacyjna płyta okładzinowa*;
- 2) przyznać A, Ż, od F.F., K, kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departament Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 5.08.2013 r. firma A z siedzibą w Ż, wystąpiła do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie patentu PL(...) na wynalazek pt.: „Sposób ocieplania ścian budynków i izolacyjna płyta okładzinowa”.

Sporne prawo zostało udzielone na J z siedzibą w K. W związku z cesją praw (umowa z 31.08.2012 r.) decyzją z dnia 5.12.2012 r. jako uprawnionego z patentu wpisano F.F.

Jako podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał przepisy art. 24, 25 i 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, dalej p.w.p.

Na dowód swojego stanowiska przedstawił:

- ▶ odnośnie interesu prawnego:
 - pismo z dnia 25.06.2013 r., w którym wnioskodawca został wezwany przez uprawnionego do zaprzestania działań, które naruszają m. in. prawo z patentu PL(...) (pismo zał. 3);
- ▶ odnośnie zarzutu braku nowości:
 - zał. 4: wydruki ze str. internetowej www(...) (opublikowane zdaniem wnioskodawcy 9.02.2004 r. i 10.04.2004 r.), w których powołano aprobatę techniczną j.n.;
 - zał. 5: niemiecka aprobata techniczna nr (...) z 14.11.2003 r.;
- ▶ odnośnie zarzutu braku poziomu wynalazczego – w powiązaniu z zał. 4 i 5:
 - zał. 6:
 - zastosowanie dwustopniowych otworów wg pracy zbiorowej pt.: *Mały poradnik mechanika, Tom 2, Podstawy konstrukcji maszyn, Maszynoznawstwo*, Warszawa 1984, s. 57 rys. 23 *Przykład tolerancji zależnej położenia*, gdzie na rys. 23 b) i c) przedstawiono łeb sworznia zagłębiony w materiale
 - oraz wg powyższej pracy, str. 94 rys. 17 „Typowe połączenia gwintowe”, na rys. 17 c) „głębokość wkręcenia śruby w otwór” przedstawiono łeb śruby poniżej powierzchni materiału
 - ponadto wg powyższej pracy, a na str. 97 tab. 21 przedstawiono „nawiercenia pod łby walcowe, wieńcowe i stożkowe śrub i wkrętów”;
 - zał. 7: patent US(...), opublikowany 5.06.1984 r., przedstawia typ gwoźdźcia z podkładką, przeznaczony do mocowania termicznej warstwy izolacyjnej na fig. 1 i 2 (dwustopniowy przelotowy otwór) oraz ujawnia stosowane w tym rozwiązaniu śruby z tworzywa sztucznego (kol. 1, w. 43–45, kol. 2 w. 5);
 - zał. 8: patent US(...) opublikowany 31.05.1987 r. – płyta izolacyjna – fig. 2, 5, 9, 11;
 - zał. 9: ITB – *Instrukcje, Wytyczne, Poradniki* nr 334/2002:
 - Zbigniew Rydz, Jerzy A. Pogorzelski, Michał Wojtowicz *Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn. budynków* str. tytułowa i str. 29–30, rozdz. 3.4.3. *Wykonywanie ocieplenia, 3.4.3.1. Roboty z zastosowaniem styropianu*.

W piśmie z dnia 13.09.2013 r. uprawniony wniósł o oddalenie w całości wniosku o unieważnienie, jako bezzasadnego. W uzasadnieniu odnośnie zarzutu braku nowości podał, że „na zasadzie art. 256.1 ustawy p.w.p. w zw. z art. 75 §1 k.p.a. dowodem w postępowaniu nie mogą być wydruki ze strony internetowej tym bardziej sporządzone w języku obcym” oraz powołał się w tym zakresie na wyrok WSA w Warszawie o sygn. akt (...) i wyrok WSA w Krakowie o sygn. akt (...). Uprawniony, odnosząc się do za-

łączników nr 4 i nr 5, stwierdził, że nie mają one wartości dowodowej. Wskazał jednocześnie, że „wynalazek zarazem stawia i rozwiązuje problem wystawiania łbów kołków mocujących w płytach termoizolacyjnych przeznaczonych do mocowania na nich płytek ceramicznych” – dla zmniejszenia ciężaru płyt pokrytych płytkami ceramicznymi „zaproponowali (twórcy) zastosowanie możliwie cienkiej warstwy zaprawy klejowej mocującej płytki ceramiczne do płyty styropianowej, przy jednoczesnym zastosowaniu dwustopniowych otworów przeznaczonych do umieszczania w nich kołków montażowych wraz z ich łbami”. Natomiast dotychczas stosowano zwiększenie ilości zaprawy (dla warstwy płytek ceramicznych cięższej od warstwy tynku potrzebna jest większa ilość kleju i/lub zaprawa klejowa o zwiększonej przyczepności i wytrzymałości) bądź też zwiększano liczbę kołków mocujących. Odnośnie zarzutu braku poziomu wynalazczego ocenił, że przeciwstawienie na postawie książki *Mały poradnik mechanika* t. 2 (zał. 6) dotyczy odległej dziedziny techniki, jaką jest maszynoznawstwo, a tej dziedziny dotyczy materiał, zwłaszcza przy tezie wnioskodawcy o powszechności stosowania dwustopniowych otworów. Zdaniem uprawnionego opis patentowy US(...) (zał. 7) nie ujawnia żadnych dwustopniowych otworów. Wgłębienie na rysunku jest naturalnym wgnieceniem, a nie jest „formowane wstępnie w płycie podczas jej produkcji”. Płyty z wełny mineralnej (które nie nadają się do mocowania płytek ceramicznych) mają naturalne wgniecenie pod łbami kołków, natomiast w spornym rozwiązaniu stosowane są płyty styropianowe o dużej twardości. Opis patentowy US(...) (zał. 8) zdaniem uprawnionego przedstawia „zastosowanie dwustopniowych otworów montażowych w płytach termoizolacyjnych dla ukrycia w nich zespołów mocujących złożonych z tulei, przez które przeprowadzone są elementy kotwiące”, „całe obciążenie przenoszone jest przez element kotwiący, który w tym celu wykonany jest z metalu, najczęściej w postaci śruby lub wkrętu” „szersze sekcje otworów (...) są możliwie głębokie i zatłkane materiałem izolacyjnym, korzystnie takim samym jak materiał płyty”. Natomiast „wg wynalazku stosuje się kołki mocujące wykonane z materiału termoizolacyjnego”. Zatem w patencie US(...) – inaczej niż w rozpatrywanym rozwiązaniu PL(...) – zastosowano tuleje z tworzywa sztucznego, a elementy kotwiące są zawsze z metalu, nie zastosowano zaprawy klejowej, a otwory dwustopniowe zastosowane są w celu zwiększenia izolacyjności. W podsumowaniu uprawniony stwierdził, że wnioskodawca nie przedstawił dowodów świadczących o braku cechy nowości przedmiotowego rozwiązania, a także nie przedstawił dowodów świadczących o oczywistości przedmiotowego rozwiązania.

Przy piśmie z dnia 5.11.2013 r. wnioskodawca nadesłał tłumaczenia uwierzytelnione z języka niemieckiego dowodów wg zał. 4 – strona internetowa [http://www\(...\)](http://www(...)) i zał. 5 tekst *Ogólnej Aprobaty Technicznej* nr (...) wydanej przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej oraz tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego dowodów wg zał. 7 i 8 – są to dane bibliograficzne, skróty oraz kluczowe fragmenty opisów patentowych US(...) pt. „Przyrząd mocujący” i US(...) pt. „Płyta izolacyjna do zamocowania do ścian”, na których wnioskodawca oparł swój wniosek.

Na rozprawie w dniu 6.08.2014 r. wnioskodawca podniósł, że „data publikacji informacji zawartych na stronie internetowej [www\(...\)](http://www(...)), poprzez wykorzystanie archiwum publikacji internetowych – [www\(...\)](http://www(...)) – została ustalona i należyte udowodniona, co powoduje, że nie można odmówić wartości dowodowej przedstawionym wydru-

kom”. Wskazał przede wszystkim na informacje zawarte w *Ogólnej Aprobacie Technicznej* nr (...) Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (k.193) potwierdzając zarzut braku nowości na podstawie strony internetowej www.iaa.de. Ponadto pomocniczo wskazał, przez zestawienie tabelaryczne cech znanych i cech według PL(...), na zarzut braku poziomu wynalazczego w oparciu o niemiecką aprobatę techniczną (k.190) i publikację ITB, na podstawie których znawca bez wkładu twórczego połączyłby znane rozwiązania. Odnośnie zastrzeganego skutku podanego w słowach „tak, aby łyby (8) kołków rozporowych (7) nie wystawały ponad powierzchnie płyt montażowych” wskazał, że podają go wprost opis US(...) wraz z opisem US(...), a także wskazał, że US(...) ujawnia dodatkowo wprost stosowanie kołków rozporowych o trzpieniu z materiału nieprzewodzącego ciepła.

Zdaniem uprawnionego ciężar dowodu spoczywa na wnioskodawcy, natomiast uprawniony może wyłącznie odpiarać zarzuty strony wnioskującej. W zakresie zarzutu braku poziomu wynalazczego uprawniony wskazał, iż w postępowaniu w sprawie o udzielenie patentu przesłanka ta była analizowana i gdyby poziom nie było, to ochrona nie byłaby udzielona. Uprawniony zakwestionował w całości dowód ze strony internetowej. Podniósł, że tylko w wyniku opinii biegłego z zakresu informatyki można by było ustalić, że w dacie zgłoszenia strona ta miała taką postać, jak wskazuje wnioskodawca.

W odpowiedzi pełnomocnik wnioskodawcy stwierdził, że wydruk strony internetowej pochodzi z internetowego archiwum, a zasady przechowywania w nim informacji zostały zawarte w regulaminie internetowego archiwum.

Po rozpatrzeniu wszystkich materiałów w sprawie

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.

W myśl art. 255 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy p.w.p., sprawy o unieważnienie patentu rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego.

Stosownie do przepisów art. 89 ust. 1 ustawy p.w.p., patent może być unieważniony, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny i wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

W przedmiotowej sprawie w pierwszej kolejności należało ustalić, czy wnioskodawca posiada interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego patentu. Ustalenie bowiem interesu prawnego warunkuje merytoryczne rozpatrzenie sprawy (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W z 7 września 2005 r., sygn. akt (...)).

Pojęcie interesu prawnego nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo własności przemysłowej, jednak przyjmuje się, iż jest ono tożsame z interesem prawnym wskazanym w art. 28 Kodeksu prawa administracyjnego, dalej k.p.a. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1999 roku, sygn. akt (...)). W świetle art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego (jest nim postępowanie w trybie spornym przed UPRP) pozostaje każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W doktrynie i orzecznictwie dominuje obiektywna koncepcja pojęcia strony postępowania administracyjnego, według której o przyznaniu określonego podmiotowi statusu strony postępowania administracyjnego decydować może wyłącznie organ administracji

publicznej. Stąd pojęcie interesu prawnego jest kategorią istniejącą obiektywnie i wynika z prawa materialnego. Podstawę legitymacji procesowej stanowi interes oparty na prawie, czyli stosunku materialnoprawnym określonym w przepisie prawnym występującym poza Kodeksem postępowania administracyjnego. W związku z tym „stosunek procesowy, który powstaje z chwilą wszczęcia postępowania, nie jest samoistny, jest jakby wtórnym stosunkiem prawnym” (T. Bigo, *Ochrona interesu indywidualnego w projekcie Kodeksu postępowania administracyjnego*, PiP 1960, Nr 3, s. 467). Istota interesu prawnego polega na jego związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu w ten sposób, że akt stosowania normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego (M. Bogusz, *Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego*, Warszawa 1997, s. 18 i nast.). W wyroku z dnia 19 stycznia 1995 roku (...) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził takie stanowisko stwierdzając, iż

pojęcie strony, jakim posługuje się art. 28 k.p.a. może być wyprowadzone tylko z przepisów prawa materialnego, czyli z normy prawnej, która stanowi podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku.

Podkreśla się przy tym, że interes prawny powinien być bezpośredni, konkretny, realny oraz znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego (wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2002 roku, sygn. akt (...) oraz wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2002 roku, sygn. akt (...)). Zgodnie natomiast z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2008 r. (sygn. akt. (...)) wynika, że

interes w zainicjowaniu postępowania dotyczy jego sfery prawnej przez to że jest aktualny, realny, własny, bezpośredni, sprawdzalny i dający możliwość uzyskania określonej korzyści.

Zdaniem Kolegium Orzekającego RP wnioskodawca wykazał posiadanie interesu prawnego w niniejszej sprawie, bowiem jest realnym konkurentem uprawnionego z patentu. Uprawniony w oparciu o sporny patent wystąpił do wnioskodawcy z listem ostrzegawczym (pismo z 25 czerwca 2013 r., k. 44). Sporne prawo ogranicza więc swobodę działalności gospodarczej wnioskodawcy w zakresie posługiwania się swoim rozwiązaniem, które w ocenie uprawnionego narusza prawa wyłączne do spornego patentu. W związku z tym wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy sporne prawo zostało udzielone z zachowaniem ustawowych warunków udzielenia patentu.

W przedmiotowej sprawie wynalazek pt.: „Sposób ocieplania ścian budynków i izolacyjna płyta okładzinowa”, został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w dniu 21.08.2006 r., tj. w okresie obowiązywania cytowanej wyżej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, określanej jako p.w.p. Ustawa ta będzie więc stanowić podstawę prawną rozstrzygnięcia o unieważnieniu przedmiotowego patentu, tj. oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu.

- ▶ Sporny patent dotyczy zgodnie z częścią nieznamienią zastrzeżenia niezależnego nr 1 w kategorii sposobu:
„Sposób ocieplania ścian budynków polegający na mocowaniu do nich izolacyjnych płyt okładzinowych, stanowiących płyty montażowe, na które nanosi się zaprawę klejową dociskając je do ściany oraz osadzaniu na tych płytach, pomiędzy poziomymi prowadnicami, na zaprawie klejowej, płytek ceramicznych, dociskanych do płyt montażowych i wypełnianiu masą fugową szczelin pomiędzy płytkami ceramicznymi, przy czym pierwszy rząd płyt montażowych jest osadzony na listwach cokołowych”.
- ▶ Cechy zastrzegane w zastrzeżeniu nr 1, zgodnie z częścią znamienią, są to:
„w płytach montażowych (3) wierci się dwustopniowe otwory (5), poprzez które wierci się otwory (6) w ścianie budynku, wprowadza się do nich kołki rozporowe (7) o trzpieniu z materiału nieprzewodzącego ciepła w ten sposób, aby łby (8) kołków rozporowych (7) nie wystawały ponad powierzchnię płyt montażowych (3), przy czym zaprawą klejową (4) pokrywa się nie mniej, niż około 40% płyty montażowej (3)”.
- ▶ Sporny patent dotyczy zgodnie z częścią nieznamienią zastrzeżenia niezależnego nr 6 w kategorii wytworu:
„Izolacyjna płyta okładzinowa, stanowiąca płytę montażową, posiadająca kształt prostopadłościennego bloku wyposażonego w wewnętrzne występy na dwóch stycznych bokach i czołowe podcięcia na pozostałych dwóch stycznych bokach oraz posiadająca na zewnętrznej powierzchni równoległe, poziome prowadnice, przy czym przestrzeń pomiędzy sąsiednimi poziomymi prowadnicami odpowiada szerokości płytek ceramicznych”.
- ▶ Cechy zastrzegane w zastrzeżeniu nr 6, zgodnie z częścią znamienią, są to:
„pomiędzy poziomymi prowadnicami (11) ma zagłębienia stanowiące dwustopniowe, przelotowe otwory (5), które na sąsiednich osiach (15) prostopadłych do poziomym prowadnic (11) są przesunięte względem siebie tak, iż na jednej takiej osi znajdują się dwustopniowe przelotowe otwory (5) w co drugiej przestrzeni pomiędzy tymi prowadnicami (11)”.

Wnioskodawca zarzucił, iż sporny wynalazek nie spełnia warunku nowości i poziomu wynalazczego.

W ocenie Kolegium uzasadniony jest zarzut braku poziomu wynalazczego.

W świetle art. 26 ustawy p.w.p.: „wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty, ze stanu techniki”.

W przedmiotowym patencie nr PL(...) chronione są cechy znane w dniu jego zgłoszenia z przeciwstawionych rozwiązań, a zwłaszcza z rozwiązania jakie podaje niemiecka publikacja zatytułowana *Ogólna aprobatą techniczna* nr (...) wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej z 14.11.2003 r. (ważnego do 31.10.2008 r.) oraz Instrukcja ITB nr 334/2002, Zbigniew Rydz, Jerzy A. Pogorzelski, Michał Wojtowicz *Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn. Budynków* strona tytułowa i s. 29–30 rozdz. 3.4.3. Wykonywanie ocieplenia, 3.4.3.1. Roboty z zastosowaniem styropianu, które łącznie podają informacje

techniczne stanowiące o oczywistości rozwiązania chronionego omawianym patentem nr PL(...). Wskazane dowody ujawniają w treści cechy zawarte w zakresie ochrony spornego wynalazku:

- ▶ „płyty izolacji termicznej muszą fabrycznie posiadać otwory na trzon kołka oraz pogłębienia na tarcze kołka w celu zagłębionego mocowania kołków” (strona 4 niemieckiej Ogólnej Aprobaty Technicznej nr (...), w. 3-5 tłumaczenia załącznika nr 5), zatem znana jest izolacyjna płyta okładzinowa posiadająca zagłębienia stanowiące dwustopniowe, przelotowe otwory – jak w zastrzeżeniu nr 6. Te otwory są wykonane w tym samym celu – znane są więc również cechy sposobu wg zastrzeżenia nr 1: „w płytach montażowych wierci się dwustopniowe otwory, poprzez które wierci się otwory w ścianie budynku, wprowadza do nich kołki rozporowe (...) w ten sposób, aby łby (8) kołków rozporowych (7) nie wystawały ponad powierzchnie płyt montażowych (3)”.
- ▶ „Płyty izolacji termicznej należy tak zaopatrzyć w zaprawę klejącą, poprzez nanoszenia okalającego zgrubienia na krawędzi płyty oraz punktów kleju pośrodku, aby osiągnąć połączenia klejone o wartości co najmniej 60%”. (p. 4.6, strona 8 niemieckiej Ogólnej Aprobaty Technicznej nr (...), w. 32–35 tłumaczenia załącznika nr 5). Zatem znana jest informacja o ograniczonej procentowo powierzchni pokrytej zaprawą klejową, co podaje zastrzeżenie nr 1: „zaprawą klejową (4) pokrywa się nie mniej niż około 40% płyty montażowej” oraz zastrzeżenie nr 2 „zaprawą klejową nanosi się wzdłuż krawędzi i na środku płyt montażowych (3)”.

Natomiast co do wartości procentowej części powierzchni płyty do pokrycia klejem „nie mniej niż około 40% płyty montażowej”, wartość ta podana jest w publikacji ITB Warszawa 2002, w rozdziale 3.4.3. *Wykonywanie ocieplenia*, 3.4.3.1. *Roboty z zastosowaniem styropianu, Przyklejanie płyt*, na s. 29 wers 30–31, jako: „łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%”. Ta sama publikacja podaje również jako znane informacje, podane powyżej cechy z zastrzeżenia nr 2 spornego patentu, w słowach: „Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą »pasmowo-punktową«. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozkładać plackami o średnicy 8–12 cm”.

Instrukcja ITB wypowiada się również w sprawie ilości kołków rozporowych, co do liczby minimalnej: „Zaleca się stosowanie co najmniej 4–5 łączników na 1 m²”, a także wprowadza zwiększenie ich ilości przy większej grubości styropianu: „zaleca się także, aby przy grubości styropianu powyżej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników”, co jest zgodne z zakresem podanym w spornym patencie w zastrzeżeniu nr 3: „kołki rozporowe (7) wprowadza się w ilości 7–9 szt./m²”.

Ponadto zbieżność obu rozwiązań także w istotnych cechach znanych ze stanu techniki potwierdzają słowa niemieckiej Aprobaty Technicznej jw.: „jako dolne wykończenie zintegrowanego systemu izolacji termicznej należy zamocować profile cokołowe” co potwierdzają zastrzeżenia patentowe spornego patentu, jako cechę nieznamioną zastrzeżenia nr 1 „pierwszy rząd płyt montażowych jest osadzony na listwach cokołowych”, listwy cokołowe powołane są także w zastrzeżeniu nr 5.

Również w zakresie przykładów wykonania pokazanych na rysunkach wszystkie zastrzegane cechy są takie same. W spornym opisie patentowym rysunek na Fig. 1 przedstawia przekrój fragmentu ściany z wykonaną izolacją. Przy porównaniu oznaczenia cyfrowe spornego patentu podano jw. w nawiasach okrągłych, a odpowiadające im numery odnośników rysunku z przeciwstawianego materiału – w nawiasach kwadratowych. Rysunek ten przedstawia przekrój ściany (1)[1] z wykonaną izolacją, złożoną z płyty izolacyjnej [6] – płyty montażowej (3) oraz ułożonych na zaprawie [4] płytek [5] – płytek ceramicznych (9) na zaprawie klejowej (10), a szczeliny między płytkami (9)[5] wypełnia masa fugowa (12) – zaprawa do spoin [7]. Na rysunku przedstawiony jest również jeden kołek rozporowy (7)[3] o trzpieniu z materiału nieprzewodzącego ciepła umieszczony w otworze w ścianie budynku (6) wykonanym współosiowo z otworem w płycie montażowej (3)[6] – jest to przykład zastrzeganego dwustopniowego otworu (5) w płycie montażowej (3) poprzez który wierci się otwór (6) w ścianie i wprowadza się do niego kołek rozporowy (7)[3]. Każdy kołek rozporowy umieszczony jest w taki sposób, aby łby (8) kołków rozporowych (7)[3] nie wystawały ponad powierzchnię płyt montażowych (3)[6]. Ponadto zaprawą klejową (4) – zaprawą klejącą [2] pokryta jest część płyty montażowej (3)[6], co ilustruje zgodną z zastrzeżeniem wielkości tej część: „nie mniej, niż około 40% zaprawy”.

Rysunek Fig. 2 i Fig. 3 są zgodne z rysunkami niemieckiej Aprobaty Technicznej nr (...) podającej wymiary płyty izolacyjnej – patrz załącznik 1.2 do Ogólnej Aprobaty Technicznej nr (...), wg tłumaczenia załącznika nr 5. Rysunek przeciwstawionej niemieckiej Aprobaty Technicznej przedstawia cechy płyty izolacyjnej zgodne z podanymi w zastrzeżeniu nr 6 – jest to zatem: „Izolacyjna płyta okładzinowa, stanowiąca płytę montażową, posiadająca kształt prostopadłościennego bloku”, którego kształty krawędzi na „dwóch stycznych bokach” oraz „na pozostałych dwóch stycznych bokach” są parami takie same „oraz posiadająca na zewnętrznej powierzchni równoległe, poziome prowadnice, przy czym przestrzeń pomiędzy sąsiednimi poziomymi prowadnicami odpowiada szerokości płytek ceramicznych” – zatem stanowi to cechy znane ze stanu techniki. Ponadto zgodnie z częścią znamionną zastrzeżenia nr 6 znane są i przedstawione na rysunku następujące cechy: „pomiędzy poziomymi prowadnicami (11) ma zagłębienia stanowiące dwustopniowe, przelotowe otwory (5)”. Przy czym kształt wzajemnie dopełniających się, łączących krawędzie płyty występow i wcięć został podany jako znany i również wg uprawnionego z patentu należy do stanu techniki. Układ otworów w płycie przedstawiony jest w załączniku 1.2 na trzech przykładach, w tym na rysunku przedstawiającym „wymiary płyty izolacyjnej formatu NF” zagłębienia stanowiące dwustopniowe przelotowe otwory są usytuowane pomiędzy poziomymi prowadnicami, przez co znane jest takie usytuowanie otworów, jakie zastrzegane jest w spornym patencie i przedstawione w przykładzie wykonania. Pozostałe płyty przedstawione na kolejnych rysunkach mają inaczej usytuowane otwory względem prowadnic. Sugeruje to, że układ otworów w płycie, każdorazowo projektowany jest dobozem inżynierskim i wyróżnia format płyty izolacyjnej bez zmiany jej właściwości. Podobnie rozkład otworów w płycie względem osi prostopadłych do poziomych prowadnic może być zastosowany inny niż w przykładach pokazanych na rysunku. Ponadto podany w spornym patencie rozkład otworów nie został wskazany w zaletach rozwiązania ani jako nieoczekiwany efekt tego rozwiązania. Choć taki sam

rozkład otworów nie jest pokazany wprost na przykładzie wykonania przeciwstawionej płyty izolacyjnej formatu NF, to dobór cech znanych z innych rozwiązań stosowanych w dziedzinie techniki, jaką jest łączenie płyt między sobą i mocowanie płyt, jest oczywisty. Znane powszechnie są zaś układy otworów usytuowane zarówno w jednej linii na obu osiach lub w jednej osi naprzemiennie. W opisie patentowym spornego patentu PL(...) cechy uznane za oczywiste z wiedzy powszechnej jw. nie zostały wymienione jako korzystne efekty w części opisu kończącej przedstawienie istoty rozwiązania. Nie wpływa to również na przedstawione efekty rozwiązania wg opisu.

Natomiast „obustronnie perforacyjna struktura izolacyjnych płyt okładzinowych” wskazuje na korzystne efekty, jakimi są: „zwiększenie przyczepności do ściany budynku”, „zwiększenie przyczepności do (płyt okładzinowych) płytek ceramicznych, co również ma wpływ na trwałość elewacji”. Takie same są również zalety obu porównywanych rozwiązań: „są łatwe i tanie w realizacji, gdyż nie wymagają specjalnych kwalifikacji pracowników”. Natomiast podana zaleta: „wynalazek pozwala na szybkie wykonanie elewacji i równomierne ułożenie płytek ceramicznych” uzasadniona jest cechą znaną z obu porównywanych rozwiązań: „ponieważ łby kołków rozporowych są schowane w otworach i nie wystają ponad powierzchnie izolacyjnych płyt okładzinowych”.

Natomiast w tabeli nr 2 tego załącznika nr 5 przeciwstawianej niemieckiej *Ogólnej Aprobaty Technicznej* nr (...), wskazane jest też uwzględnianie „odpowiednich punktowych wpływów mostków termicznych kołka” – zatem przeciwstawiana aprobata niemiecka sugeruje zastosowanie elementów łączących eliminujących ten wpływ, przez co oczywiste jest zastosowanie znanych kołków rozporowych „o trzpieniu z materiału nieprzewodzącego ciepła”, co zostało podane w zastrzeżeniu nr 1.

Zatem, wszystkie wyżej wskazane cechy techniczne podane w zastrzeżeniu niezależnym nr 1 patentu nr PL(...) dotyczącego sposobu ocieplania ścian budynków, znane są z powyższego zestawienia wcześniej opublikowanych materiałów. Podobnie zastrzeżone w zastrzeżeniu niezależnym nr 6, dotyczącym izolacyjnej płyty okładzinowej, cechy kształtu i budowy takiej płyty, były znane w dacie zgłoszenia spornego patentu nr PL(...). Rozwiązanie to zarówno w kategorii sposobu jak i w kategorii wytworu wynika zatem w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki i nie posiada poziomu wynalazczego wymagane od wynalazku w myśl art. 26 ustawy p.w.p.

Odnośnie zastrzeżeń zależnych *Ogólna aprobata techniczna* nr (...) wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej wskazuje również na zasady, jakimi należy kierować się przy określaniu ilości kołków i usytuowania otworów pod kołki – co podane jest w tabeli 1 załącznika nr 5 tej aprobaty. Tabela ta określa „minimalną liczbę kołków/m² (...) do mocowania płyt piankowych”. Wskazane w zastrzeżeniu zależnym nr 3 ilości kołków od 7 do 9 szt./m², występują również w tej tabeli przykładowo dla klasy obciążenia kołka równej 0,25 kN/kołek. Natomiast cecha zastrzeżenia nr 4 podająca, że „pierwszy, od dołu ściany, rząd płytek ceramicznych (9) stanowi kapinos zapobiegania zaciekaniu wody opadowej na ściany” podkreśla funkcję i znane zjawisko skapywania wody opadowej ze ściany w najniższym punkcie okładziny, w tym rozwiązaniu jest to okładzina z płytek ceramicznych.

Wobec powyższego wszystkie istotne cechy rozwiązania wg patentu PL(...) są znane ze stanu techniki, jakim jest wcześniejsze ujawnienie zastrzeganych cech w takich do-

kumentach jak niemiecka publikacja zatytułowana *Ogólna Aprobata Techniczna* nr (...) wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej z 14.11.2003 r. szczegółowo opisana powyżej oraz Instrukcja ITB nr 334/2002, Zbigniew Rydz, Jerzy A. Pogorzelski, Michał Wojtowicz *Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn. budynków* strona tytułowa i s. 29–30 rozdz. 3.4.3. Wykonywanie ocieplenia, 3.4.3.1. Roboty z zastosowaniem styropianu, zwłaszcza co do wskazanej wprost wartości procentowej pokrycia płyty montażowej zaprawą klejową – 40%. Oba przeciwstawione materiały są opracowywane jako wytyczne stosowane w omawianych dziedzinach techniki, mogą więc być stosowane wprost, a także wskazane jest na ich podstawie opracowywanie szczegółowych zastosowań tych wytycznych, zwłaszcza przy uwzględnieniu znanego stanu techniki, np. korzystnych cech stosowanego materiału, z jakiego wykonane są kołki rozporowe.

Wskazane wyżej materiały zawierają informacje niezbędne do wykazania braku poziomu wynalazczego. Dlatego Kolegium przy uzasadnianiu braku poziomu wynalazczego rozwiązania nie analizowało wszystkich podanych we wniosku materiałów, lecz oparło się na omówionych, znanych rozwiązaniach uznanych za najbliższe, odnosząc się również do wiedzy powszechnie znanej w dacie zgłoszenia spornego wynalazku. Nie ma więc istotnego znaczenia dla sprawy argumentacja dotycząca pozostałych przeciwstawień, w tym zarzuty uprawnionego dotyczące braku wartości dowodowej książki *Mały poradnik mechanika t. 2*, wydruków internetowych oraz wniosek o powołanie biegłego z zakresu informatyki, skoro materiał ten nie został uznany za przesądzający o zasadności wniosku o unieważnienie spornego patentu.

Jednocześnie Kolegium oddaliło wniosek o przesłuchanie F.F. w charakterze strony, zgłoszony na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2014 r., bowiem w postępowaniu administracyjnym dowód taki ma charakter wyjątkowy. Przesądza o tym treść art. 86 k.p.a., zgodnie z którym organ może przesłuchać stronę, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne do rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia. Okoliczności takie w niniejszej sprawie nie zaistniały. Co więcej wniosek nie zmierzał do ustalenia konkretnych okoliczności faktycznych, lecz jego celem było przedstawienie przez uprawnionego własnej oceny odnośnie spełnienia przez należący do niego wynalazek ustawowych warunków wymaganych do udzielenia patentu. Tymczasem nie budzi bowiem wątpliwości, że to wyłącznie Kolegium orzekające w trybie postępowania spornego w oparciu o ustalony stan faktyczny, na podstawie obowiązujących przepisów samodzielnie ustala czy sporne rozwiązanie w dacie zgłoszenia spełniało ustawowe warunki wymagane do udzielenia ochrony (nowość, nieoczywistość), czy też nie. W związku z tym należy uznać, że wnioskowany dowód był nieprzydatny do ustalenia okoliczności istotnych dla sprawy.

Mając powyższe na względzie, należało uznać zasadność zarzutu braku nieoczywistości spornego wynalazku.

Uwzględniając zarzut braku nieoczywistości spornego patentu, Kolegium nie badało drugiego zarzutu (braku nowości) zgłoszonego w niniejszej sprawie. Uznanie zasadności zarzutu braku nieoczywistości pozwala bowiem na załatwienie sprawy w całości (unieważnienie patentu). Stanowisko Kolegium znajduje oparcie w aktualnej, utrwalonej linii orzeczniczej. Przykładowo w wyroku z 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt (...) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że uznanie niedopuszczalności rejestracji w oparciu

o jedną podstawę czyni zbędnym ustalenie czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa wyłącznego, nawet wówczas, gdyby takie podstawy istniały.

Na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. uwzględniło wniosek wnioskodawcy o zwrot kosztów postępowania.

W oparciu o § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003, nr 212 poz. 2076) w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Kolegium przyznało kwotę x zł, czyli stawkę minimalną w sprawach o unieważnienie patentu oraz kwotę x zł wniesioną przez wnioskodawcę tytułem wpisu od wniosku o unieważnienie. Łącznie x zł.

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

III. Sp. 49.2015

Decyzja UPRP z dn. 23 listopada 2015 r. (unieważnić patent)

Podstawa prawna: art. 24 i 26 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) w zw. z art. 89 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 23 listopada 2015 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Ekspert - referent
Asesor
Protokolant:

Piotr Kalinowski
Tomasz Potyra (spr.)
Witold Ciechanowski
Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2015 r. wniosku N Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji, P o unieważnienie patentu PL(...) na wynalazek pt. „Narzędzie do cięcia wyrobów gumowych, zwłaszcza opon” udzielonego na rzecz J.Z.D., Ł, D.A.D., Ł, M.J.D., Ł, na podstawie art. 24, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) w związku z art. 89 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej

orzeka:

1. unieważnić patent na wynalazek nr PL(...) pt. „Narzędzie do cięcia wyrobów gumowych, zwłaszcza opon”,
2. Przyznać N Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji, P od J.Z.D., Ł, D.A.D., Łączna M.J.D., Ł, solidarnie kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. do Urzędu Patentowego RP Departament Orzecznictwa wpłynął wniosek N Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P o unieważnienie w całości patentu nr PL(...) na wynalazek pt.: „Narzędzie do cięcia wyrobów gumowych, zwłaszcza opon”,

udzielonego na rzecz J.Z.D., D.A.D., M.J.D., Ł, z uwagi na niespełnienie przez sporne rozwiązanie wymogów nowości oraz poziomu wynalazczego.

Swoj interes prawny wnioskodawca wywodził z faktu, iż uprawnieni z patentu kierują do wnioskodawcy pisma wzywające do zaprzestania naruszeń.

Jako podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał przepisy art. 24 ustawy p.w.p., art. 25 a także art. 26 ust 1 ustawy p.w.p. Zdaniem wnioskodawcy nie można uznać także, że uczestnik postępowania jest uprawnionym do zgłoszenia rozwiązania na swoją rzecz.

Do wniosku o unieważnienie załączono następujące dowody:

- ▶ dowód 1 – pismo uprawnionego do Wnioskodawcy z dnia 1.12.2013 r., w którym jako właściciele zgłoszenia patentowego P(...) ze skutkiem natychmiastowym wycofują zgodę na korzystanie z układu nożycowego do cięcia wyrobów gumowych,
- ▶ dowód 2 – pismo uprawnionych z dnia 8.04.2014 r. dotyczące naruszeń innego zgłoszenia nr P(...),
- ▶ dowód 3 – pismo uprawnionych z dnia 26.05.2014 r. wzywające do zaprzestania naruszeń rozwiązania P(...) przez wnioskodawcę,
- ▶ dowód 4 – pismo uprawnionych z dnia 11.12.2013 r., w którym identyfikuje on urządzenie ujawnione w zgłoszeniu P(...) z urządzeniem znajdującym się w filii wnioskodawcy w P,
- ▶ dowód 5 – kserokopia porozumienia z dnia 11.03.2009 r. pomiędzy T T.Ż. jako wierzycielem i D Sp. z o.o. jako Dłużnikiem, gdzie jako nabywca występuje udziałowiec wnioskodawcy (N) – A.P.,
- ▶ dowód 6 – kopia umowy o dzieło z dnia 30.01.2008 r. pomiędzy zleceniodawcą D reprezentowaną przez J.D. jako prezesa firmy i konstruktora rozwiązania technicznego inż. M.K. – umowa dotyczy „wykonania dokumentacji technicznej części do granulatora opon, a w szczególności wału, korpusu dolnego i górnego skrzyni, noży obrotowych, noży stałych itd.”,
- ▶ dowód 7 – pismo z dnia 9.12.2013 r. kierowane przez J.D. do prezesa zarządu N,
- ▶ dowód 8 – projekt urządzenia firmy D z 2008 roku; zdjęcia (A–D), rysunki (E–H),
- ▶ dowód 9 – publikacja (*New materials and IT Technologies In production engineering*) red. Antoni Świeć, Jerzy Lipski. – artykuł na str. 43–54 pod red. Prof. Tadeusza Hejwowskiego oraz Janusza Dębskiego *Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires* – uwierzytelnione tłumaczenie nadesłano w uzupełnieniu z dnia 5.03.2015 r.,
- ▶ dowód 10 – rosyjskojęzyczna publikacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się w Sewastopolu w dniach 17–19 maja 2011 roku. – uwierzytelnione tłumaczenie nadesłano w uzupełnieniu z dnia 5.03.2015 r.,
- ▶ dowód 11 – umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych z dnia 21.01.2009 r.,
- ▶ dowód 12 – wycena linii do odzysku opon samochodowych na dzień 3.01.2009 r.,
- ▶ dowód 13 – wezwanie z dnia 25.03.2009 r. do natychmiastowej sprzedaży rzeczy przewłaszczonej potwierdzonej fakturą,
- ▶ dowód 14 – faktura z dnia 11.03.2009 r. firmy T, przenosząca własność Granulatora typ 500 na A.P.,

- ▶ dowód 15 – faktura z dnia 1.04.2009 r. potwierdzająca sprzedaż rzeczy prze-właszczonej A.P.,
- ▶ dowód 16 – faktura z dnia 1.06.2009 r. potwierdzająca sprzedaż udziału własności linii technologicznej przez A.P. na rzecz M.C.,
- ▶ dowód 17 – akt notarialny z dnia 24.08.2009 r. w sprawie zmiany umowy spółki, która z tym dniem przekształciła się w spółkę komandytową,
- ▶ dowód 18 – umowa o pracę na czas określony od dnia 1.11.2009 r. do dnia 31.10.2013 r. zawarta między N Sp. zo.o. Sp. K a J.D.,
- ▶ dowód 19 – oświadczenie S.K. z dnia 28.03.2014 r.,
- ▶ dowód 20 – oświadczenie J.B. z dnia 28.03.2014 r.

Ponadto przedstawiono faktury:

- ▶ 17/TEX/2009 – T. – przejęcie GRANULATORA typ 500
- ▶ 294/FK/2009 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – zakup sit
- ▶ 73/BR/2009 – Mostostal – zakup usługi walcowania sit
- ▶ 85/04/2009/P/FA – SZOT MOTOR – cięcie wodą stalowych elementów maszyn
- ▶ 111/05/2009/P/FA – SZOT MOTOR – cięcie wodą stalowych elementów maszyn
- ▶ 4739/07/2009/M – RYWAŁ RHC – zakup elektrod do spawania
- ▶ 4941/07/2009/M – RYWAŁ RHC – zakup elektrod do spawania
- ▶ 4942/07/2009/M – RYWAŁ RHC – zakup elektrod do spawania
- ▶ 5179/07/2009/M – RYWAŁ RHC – zakup elektrod do spawania
- ▶ 573/FK/2009 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – szlifowanie noży
- ▶ FV08820/H/2009 – TABAL – cięcie wodą noży
- ▶ 903056 – STALSERWIS – stal konstrukcyjna BRINAR do modyfikacji linii i granu-latora
- ▶ 905098 – STALSERWIS – stal konstrukcyjna BRINAR do modyfikacji linii i gra-nulatora
- ▶ 13638/H/2009 – TABAL – cięcie wodą
- ▶ 224/11/2009 – SZOT MOTOR – usługa cięcia
- ▶ 911223 – STAL SERVICE – blacha
- ▶ 1061/FK/2009 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – Sito
- ▶ 10763/09 – AGRO MIREX – łożysko
- ▶ 16760/H/2009 – TABAL – Cięcie wodą
- ▶ 1151/FK/2009 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – Szlifowanie noży
- ▶ 10/10 – Agro Mirex – łożysko
- ▶ 191/10 – Agro Mirex – łożysko
- ▶ VP2/00106/10 – Passerotti – Łożysko
- ▶ 10/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – Sito
- ▶ 139/2010 – Stalserwis – pręt oraz cięcie materiałów
- ▶ 24/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – szlifowanie noży
- ▶ 00295/T/2010 – Tabal – cięcie wodą
- ▶ 51/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – wykonanie wału
- ▶ 702/10 – Agro Mirex – łożysko, pas, simmering

- ▶ 186/10 – Dosmet – rura, cięcie rur
- ▶ 051/03/10 – Vibro Eco Tech – podajnik, przenośnik, stacje załadownicze dla big bagów
- ▶ 149/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – nóż
- ▶ FS/LUB/00184/03/10 – Konsorcjum Stali – profile
- ▶ 01088/T/2010 – TUBAL – cięcie wodą
- ▶ 4190940287/0100 – Blatenske Strojiny – hardox 600
- ▶ 03/2010 – Marmont – wykonanie wierceń
- ▶ F/1/10/002690 – Stalpol – kątownik, płaskownik, cięcie
- ▶ 275/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – nóż
- ▶ 4635/10 – Agro Mirex – łożysko
- ▶ FVT/00336/10/01 – AstroClassic – mikroskop
- ▶ 1544/10 – Metal – śruba dociskowa
- ▶ 5013/07/2010/M – RYWAŁ RHC – elektrody, marker
- ▶ 42/2010 – ESZOP – mikroskop
- ▶ 09/06/10 – ARDEX – elektrody
- ▶ 321/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – sito
- ▶ 5296/10 – Agro Mirex – łożysko
- ▶ 369/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – frezowanie
- ▶ 372/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – ostrzenie noży
- ▶ FV03633/T/2010 – TABAL – cięcie wodą
- ▶ 482/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – ostrzenie noży
- ▶ 06/2010 – Rolmet – wiercenie w granulatorze
- ▶ 15705/09/2010 – Radius – sprzęgło zębate
- ▶ 550/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – ostrzenie noży
- ▶ FV04792/T/2010 – Tabal – cięcie wodą
- ▶ 596/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – ostrzenie noży
- ▶ FV05697/T/2010 – Tabal – cięcie wodą
- ▶ 654/FK/2010 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – ostrzenie noży
- ▶ 23/FK/2011 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – sito
- ▶ 40/FK/2011 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – sito
- ▶ ZBS/072/2011 – Zakład Budowlano Sprzętowy – opłata za energię elektryczną
- ▶ 124/FK/2011 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – sito
- ▶ 139/FK/2011 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – ostrzenie noży
- ▶ FVZ/11040089/2011 – UNIVERSAL – blacha
- ▶ 185/FK/2011 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – sito
- ▶ FV/02810/T/2011 – TABAL – cięcie wodą
- ▶ 158/07/11 – Vibro Eco Tech – podajnik wibracyjny
- ▶ 288/FK/2011 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – ostrzenie noży
- ▶ FV/03025/T/2011 – TABAL – cięcie wodą
- ▶ 01/08/11 – ARDEX – elektrody
- ▶ 176/MAG/2011 – Mostostal – rura
- ▶ 03389/T/2011 – TABAL – cięcie wodą
- ▶ 353/FK/2011 – Zakład Narzędziowy w Świdniku – sito
- ▶ FV/03880/T/2011 – Tabal – cięcie wodą

Dowody złożone do pisma z 22 maja 2015 r.:

- ▶ wydruk z KRS, sporządzony dnia 22.05.2015 r.,
- ▶ pismo Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
- ▶ opinia o Innowacyjności autorstwa profesora Politechniki Lubelskiej Tadeusza Hejrowskiego pt. *Technologia rozdrabniania opon samochodowych przy zastosowaniu innowacyjnych metod zmniejszających wkład energetyczny*,
- ▶ list referencyjny JAWA Sp. z o.o.
- ▶ publikacja Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej pt. *Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów* rozdział 23: *Zastosowanie powłok napawanych w celu zwiększenia trwałości noży do cięcia zużytych opon* autorstwa Tadeusza Hejrowskiego i Janusza Dębskiego,
- ▶ umowa o pracę A.W.,
- ▶ umowa o pracę A.W.,
- ▶ umowa o pracę J.B.,
- ▶ faktura z dnia 13 lipca 2011 r. z Pracowni Mikroskopii Elektronowej (...) w L.

Dowody złożone na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 r.

- ▶ opis ochronny PL(...) – urządzenie do rozdrabniania odpadów
- ▶ opis patentowy PL(...) – Rozdrabniarka skrawająca do rozdrabniania tworzyw sztucznych
- ▶ opis patentowy PL(...) – Urządzenie do wstępnego rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych.

Uprawnieni pismem z dnia 10.04.2015 r. ustosunkowali się do wniosku o unieważnienie patentu, gdzie stwierdzili, że wnioskodawca nie przedstawił dowodów świadczących o braku cechy nowości i nieoczywistości przedmiotowego rozwiązania. Uprawnieni stwierdzili, że dowód nr 4 (pismo z dnia 11 grudnia 2013 r.) dotyczył noży stosownych w rozdrabniaczu dwuwałowym o napędzie 2 x 75, które nie pokrywają się w żadnym stopniu z nożami zgłoszonymi pod numerem P(...), zatem ta technologia nie istniała wcześniej. Zdaniem Uprawnionych dowody 5, 6, 7, 8 potwierdzają jedynie, że konstruktorem i pomysłodawcą Granulatora Ø500 w tym noży jest J.D., jednak nie pokrywają się one z nożami zgłoszonymi pod numerem P(...). Uprawnieni podnieśli, że stanowiąca zał. nr 10 publikacja dotyczy zastosowania napawania łukowego do regeneracji noży, natomiast nie dotyczy żadnego z zastrzeżeń wskazanych w patencie PL(...) zatem przytaczanie tego dowodu jest bezzasadne. Uprawnieni uznali także za zupełnie odmienne konstrukcje zawarte w szeregu powołanych patentach oraz wzorach użytkowych w stosunku do rozwiązania przedstawionego w patencie PL(...). Odnośnie dowodów nr 11–13 uprawnieni stwierdzili, że opisane w zgłoszeniach P(...) oraz P(...) technologie nie były stosowane w roku 2009 w firmie N, ponieważ w tym czasie jeszcze nie istniały. Granulator typ 500 był wykorzystywany do oczyszczania kordu stalowego. W procesie czyszczenia drutu ze zużytych opon wykorzystywany był zupełnie inny układ nożowy niż ten stosowany do rozdrabniania opon. W zakresie do-

wodu 17 uprawnieni wskazali, że M.D. nigdy nie był zatrudniony przez spółkę N Sp. z o.o. lub N Sp. z o.o. Sp. k, nie podpisał też żadnej umowy, która by podlegała pod art. 11 ust 3 ustawy Prawo własności przemysłowej. W związku z powyższym ustawa ta nie znajduje zastosowania do M.D. Podobnie ustawa ta nie znajduje zastosowania w odniesieniu do osoby J.D., który wprowadził był zatrudniony przez wnioskodawcę, ale w wymiarze % etatu, nie posiadając żadnego wyznaczonego zakresu obowiązków i nigdy takowego nie podpisał. Domniemania wnioskodawcy co do oczekiwań zakresu obowiązków od pracownika jedynie na podstawie jego stanowiska pracy, nie wystarczą do zastosowania treści art. 11 ust 3 p.w.p. O zastosowaniu tego artykułu decyduje zakres obowiązków, którego J.D. nigdy nie podpisał. Uprawnieni wystąpili o umorzenie postępowania z powodu braku osobowości prawnej wnioskodawcy. Wskazali, że jedyny komandytariusz wypowiedział skutecznie umowę spółki z dnia 19.06.2014 roku, tym samym odniosło ono skutek z końcem roku 2014. W związku z faktem, że spółka komandytowa nie może mieć tylko jednego wspólnika, a od stycznia 2015 roku jest to jedynie komplementariusz, zatem na podstawie przepisów k.s.h. Spółka N Sp. z o.o. Spółka Komandytowa nie istnieje.

W piśmie z 22 maja 2015 r. wnioskodawca, powołując się na przepisy kodeksu spółek handlowych oraz wydruk KRS, stwierdził, że spółka N Sp. z o.o. sp. k. istnieje, w związku z czym prowadzenie postępowania w sprawie jest zasadne.

Na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 r., wnioskodawca, powołując się na art. 67 i 84 k.s.h., stwierdził, że do rozwiązania spółki potrzebne jest wykreślenie z KRS. Z KRS wnioskodawcy złożonego do akt sprawy wynika, że spółka istnieje, bowiem nie ma tam informacji o likwidacji spółki.

Uprawnieni nie zgodzili się z argumentacją strony przeciwnej, oświadczając, że rozwiązanie spółki następuje z chwilą wystąpienia wspólnika ze spółki. Podmiotu nie ma chociaż nie został on wykreślony z KRS.

W dniu 22.06.2015 r. wpłynął do Urzędu Patentowego wniosek uprawnionych o zawieszenie postępowania. W uzasadnieniu wniosku wskazali oni, że wnioskodawca nie posiada legitymacji czynnej do występowania w postępowaniu ze względu na brak prawidłowej reprezentacji, co stanowi przesłankę do zawieszenia postępowania zgodnie z art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a.. Zdaniem Uprawnionych Spółka N Sp. z o.o. sp. k. ze względu na wypowiedzenie umowy spółki z dnia 19 czerwca 2014 r. zobowiązana była do zgłoszenia likwidacji do Sądu Rejestrowego i wyznaczenia likwidatora, a od chwili wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec 2014 r. jedynym organem uprawnionym do reprezentacji spółki jest likwidator. Jednocześnie uprawnieni odnieśli się do pisma wnioskodawcy z dnia 22.05.2015 r. i załączonej opinii o innowacyjności oraz publikacji Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, podobnie jak przytaczanych w samym wniosku o unieważnienie patentu z dnia 15 grudnia 2014 r. publikacji a także zgłoszeń patentowych, uznając podnoszone przez wnioskodawcę argumenty, że technologia zgłoszona pod numerem P(...) istniała już wcześniej, za całkowicie bezzasadne. Zdaniem uprawnionych brak zrozumienia istoty patentu przez wnioskodawcę oraz ignorowanie przytaczanych przez uprawnionych argumentów prowadzi do notorycznego powoływania się na treść pisma z dnia 11 grudnia 2013 r., które nie dotyczy w żaden sposób technologii zgłoszonej pod numerem P(...). Wskazali, że wnioskodawca nie roz-

różnia technologii stosowanej w granulatorze rozdrabniaczu dwuwałowym o napędzie 2 x 75 kW i technologii opatentowanej pod numerem PAT.(...). Podnieśli, że wał z nożami zakupiony od firmy T został zaprojektowany przez mgr inż. J.D. a inż. M.K. był jedynie wykonawcą dokumentacji technicznej zgodnie z dołączoną do wniosku o unieważnienie jako dowód nr 6 umową o dzieło z dnia 30 stycznia 2008 r., odnieśli się przy tym do argumentacji wnioskodawcy dotyczącej interpretacji nazwy stanowiska pracy oraz jego wpływu na zastosowanie art. 11 ust 3 p.w.p.

W piśmie z dnia 20 lipca 2015 r. wnioskodawca uznał wniosek uprawnionych o zawieszenie postępowania za bezpodstawny, gdyż w jego ocenie nie zachodziła przesłanka niewłaściwej reprezentacji w postępowaniu o unieważnienie patentu po stronie wnioskującego o unieważnienie. Wnioskodawca podniósł, że posiadał i posiada poprawną reprezentację i zdolność do czynności prawnych, pomimo że jego komandytariusz wypowiedział umowę spółki ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego 2014. Jedynym podmiotem uprawnionym do reprezentacji spółki nadal istniejącej pozostaje jej komplementariusz, którym zawsze był N Sp. z o.o. Przedstawicielem tego podmiotu zawsze był i nadal jest jej prezes jako jednoosobowy zarząd w osobie M.C. M.C. udzielił pełnomocnictwa do działania w sprawie o unieważnienie patentu w imieniu wnioskodawcy rzecznikowi patentowemu K.S. Pełnomocnictwo jest nadal ważne, gdyż spółka komandytowa istnieje zgodnie z przepisami k.s.h.. Na dowód przedstawionych twierdzeń Wnioskodawca złożył ostatni wydruk KRS dla N Sp. z o.o. sp. k. a także wydruk KRS dla N Sp. z o.o., a także wydruk KRS dla N Sp. z o.o. z dnia przed wnioskiem o zawieszenie i po dacie związania wypowiedzenia umowy spółki komandytowej.

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Patentowy oddalił wniosek o zawieszenie postępowania.

Na rozprawie w dniu 9 listopada 2015 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie spornego patentu w całości. Odnośnie pisma strony przeciwnej z dn. 19 czerwca 2015 r. oświadczył, iż nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy, kto jest twórcą spornego wynalazku. Nie zgodził się z twierdzeniem uprawnionych, iż pismo z 11 grudnia 2013 r. nie odnosi się do niniejszej sprawy, ponieważ skoro strona przeciwna wystosowała list ostrzegawczy względem prezesa zarządu N Sp. z o.o. (w treści wspomina się o N Sp. z o.o. sp. k.) to znaczy, że ma to związek z obecną sprawą, ponieważ uprawnieni wywodzą swoje prawa z patentu spornego (akta sporne k. 155, tom I). Drugie pismo z dnia 9 grudnia 2013 r. (akta sporne tom I k. 148) świadczy o tym, że konstrukcja granulatora stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania nie spełnia przesłanki nowości. Wyjaśnił, iż w zakresie braku nowości przeciwstawienia są wskazane we wniosku o unieważnienie na stronach od 10 do 13 (określone punktami 1 do 8 akta sporne k. 173–176), natomiast dowody nr 8, 9 i 10 ujęte w załącznikach do tego wniosku opisanych na stronie 19 (akta sporne tom I, k. 167) świadczą o braku nowości i poziomu wynalazczego. Wnioskodawca podniósł następnie, że wszystkie dowody, które nie odnoszą się do umów zatrudnienia i umów spółki (Sp. z o.o. i Sp. z o.o. sp. k.) dotyczą zarzutu braku nowości i zarzutu poziomu wynalazczego. Podtrzymał przy tym swoje stanowisko, że konstrukcyjnie sporne urządzenie znane było z innych okazań w bazach danych, a także z projektów wcześniejszych granulatorów. Kształt zębów noży był znany również pod kątem kształtu trójkąta ostrokątnego.

Uprawnieni wnieśli o oddalenie wniosku o unieważnienie i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Wskazali, że sporny wynalazek został przebadany przez eksperta tutejszego Urzędu, który uznał, że takiego rozwiązania nie ma na świecie. Przesądza to o tym, że rozwiązanie jest nowatorskie. Uprawnieni przyznali, że noże osadzone na bębnie nie są nowatorskie. Innowacyjność spornego rozwiązania przejawia się w szczególnej konstrukcji i ilości tych noży, a także wzajemnej pracy tych noży osadzonych na wale i korpusie obudowy. Uprawnieni wyjaśnili, iż zachodzą różnice między rozwiązaniem wg spornego wynalazku a granulatorem, o którym mowa w załączniku 8a do wniosku o unieważnienie. Różnice dotyczą wierzchołków noży. W dowodzie nr 8a są one ostre, natomiast w spornym rozwiązaniu są zatępione. Uprawnieni wskazali, że przez takie zastosowanie uzyskuje się bardziej efektywne rozdrabnianie opon, gdyż ścięte noże zapewniają mniejsze opory ścinania i mniejsze zużycie energii. Podkreślili, że ścięte noże są istotą spornego patentu.

Natomiast wnioskodawca oświadczył, że sprawozdanie o stanie techniki nie potwierdza nowości spornego patentu, ani jego poziomu wynalazczego. Powołał się na treść art. 89 p.w.p., który umożliwia ponowne rozpatrzenie prawidłowości udzielenia patentu. Podniósł, iż w niniejszej sprawie powinno być brane pod uwagę tylko to, co dotyczy nowości i poziomu wynalazczego. Wskazał, że opis spornego wynalazku w dacie jego zgłoszenia nie mówił o zaokrągleniu noży w postaci trójkątów. Ocena powinna być ograniczona do rozwiązania ujętego w zastrzeżeniu 1 w części znamiennej. Informacji o zaokrągleniu noży nie ma w opisie patentowym spornego wynalazku. Wnioskodawca powołał się na art. 55 ust 1 p.w.p., w myśl którego nie jest dopuszczalne sprostowanie opisu patentowego w tym momencie. Zdaniem wnioskodawcy nie można mówić o ilości noży, gdyż nie jest to treścią zastrzeżenia 1 spornego wynalazku. Dowody 8a i 8b załączone do wniosku o unieważnienie to część dokumentacji projektowej, która zarówno ze zdjęć, jak i z rysunku technicznego ukazuje noże w kształcie trójkątów, zarówno noże stałe jak i noże na wirniku, samą obudowę oraz wirnik umieszczony w osi.

Po rozpatrzeniu wszystkich materiałów w sprawie i wysłuchaniu stron

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.

W myśl art. 255 ust.1 pkt 1 powołanej ustawy Prawo własności przemysłowej sprawy o unieważnienie patentu rozpatruje Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego.

Niezasadne jest stanowisko uprawnionych, zgodnie z którym obecne postępowanie podlega umorzeniu w trybie art. 105 § 1 k.p.a. Kolegium nie podzieliło stanowiska uczestników, iż wnioskodawca nie istniał w dacie orzekania.

Z materiałów zgromadzonych w sprawie, w szczególności odpisu KRS złożonego do akt (t. II, k. 509), wynika, że wobec wnioskodawcy toczy się postępowanie likwidacyjne, natomiast podmiot ten nie został wykreślony z rejestru przedsiębiorców. Wnioskodawca więc istnieje, o czym przesądza też art. 84. §2 kodeksu spółek handlowych (mającego zastosowanie z mocy art. 103 § 1 k.s.h.), zgodnie z którym rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. W tej sytuacji niezasadne jest stanowisko, iż brak jest strony.

W związku z powyższym nie zachodzą braki o charakterze podmiotowym lub przedmiotowym, których stwierdzenie skutkowałoby bezprzedmiotowością postępowania.

Niezasadny był również wniosek o zawieszenie postępowania zgłoszony w trybie art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a.

W uzasadnieniu wniosku uprawnieni argumentowali, że wnioskodawca nie był należycie reprezentowany.

W myśl powołanego przepisu Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych.

W ocenie Kolegium nie zachodziły przesłanki do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a.

Kolegium podzieliło stanowisko wnioskodawcy, iż strona ta była należycie reprezentowana, dlatego nie zachodziły przesłanki do wyznaczenia przez Sąd Rejestrowy likwidatorów Spółki N Sp. z o.o. sp. k. Likwidator taki został bowiem wyznaczony. Zgodnie z przytoczonym już odpisem KRS w dziale 5, podrubryka 1 – dane likwidatorów (akta sporne t. II, k. 505) widnieje wpis, zgodnie z którym likwidatorem spółki wnioskodawcy jest N Sp. z o.o. Jednocześnie z odpisu KRS złożonego do akt sprawy (t. II, k. 503) wynika, że osobą uprawnioną do reprezentacji N Sp. z o.o. (komplementariusza wnioskodawcy), był M.D.C., którego podpis widnieje na pełnomocnictwie udzielonym rzecz. pat. K.S. (akta sporne t. I, k. 162).

Mając powyższe na względzie, należało oddalić wniosek uprawnionych o zawieszenie zgłoszony pismem z dnia 19 czerwca 2015 r.

Stosownie do przepisów z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej patent może być unieważniony, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny.

W świetle przedstawionych przez wnioskodawcę okoliczności jego interes prawny w domaganiu się unieważnienia przedmiotowego patentu nie budzi wątpliwości z uwagi na fakt, iż w oparciu o sporne prawo kierowane były do wnioskodawcy listy ostrzegawcze (w tym pismo z 26 maja 2014 r., akta sporne t. I, k. 156). Istnienie spornego patentu ogranicza więc swobodę działalności gospodarczej wnioskodawcy, dlatego ma on prawo żądać ustalenia, czy sporne prawo zostało udzielone z zachowaniem ustawowych warunków udzielenia patentu.

W niniejszej sprawie podniesione zostały zarzuty braku nowości i poziomu wynalazczego.

Zgodnie z artykułem 24 ustawy Prawo własności przemysłowej patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Z kolei art. 26 ww. ustawy p.w.p. stwierdza, że wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Rozpatrując kryterium nieoczywistości, należy stwierdzić, że termin „oczywisty” oznacza to, że dla specjalisty rozwiązanie nie wykracza poza zwykły postępek, a jedynie wyraźnie i logicznie wynika ze stanu techniki i jest przez niego oczekiwane. Za specjalistę z danej dziedziny należy uważać przeciętnego praktyka dysponującego przeciętną, ogólnie dostępną wiedzą z danej dziedziny, w danej dacie i mającą pełny dostęp do wszystkiego co tworzy stan techniki, a w szczególności do okazanych dokumentów

przeciwstawnych. Ma on również do swojej dyspozycji typowe środki i możliwości do prowadzenia rutynowych prac i doświadczeń. Kryteria określające jakie rozwiązania zalicza się do rozwiązań oczywistych to:

- ▶ rutynowe dostosowanie do danych warunków znanego już w tej samej, bądź w podobnej dziedzinie rozwiązania (drobne udoskonalenia, przeniesienie),
- ▶ zastąpienie w rozwiązaniu znanego już środka technicznego innym również już znanym równoważnikiem,
- ▶ proste wykorzystanie znanej już ogólnie zasady dla osiągnięcia w świetle tej zasady celu (analogii),
- ▶ zwyczajne połączenie kilku znanych rozwiązań, bądź nawet rozwiązanie dokonane wprost przez skojarzenie kilku takich rozwiązań.

Oczywistość rozważa się w świetle jednego lub większej liczby wcześniejszych dokumentów traktowanych łącznie. Sposób uwzględniania stanu techniki przyjęty w praktyce i orzecznictwie polskiego i innych urzędów patentowych, polega na wybraniu jednego dokumentu najbliższego przedmiotowemu rozwiązaniu lub kilku dokumentów, gdy przedmiotowe rozwiązanie ma charakter połączenia kilku rozwiązań cząstkowych, i rozpatrywaniu nieoczywistości przedmiotowego rozwiązania w stosunku do tych dokumentów.

Przedmiotowe rozwiązanie określone w zastrzeżeniu patentowym nr 1 spornego patentu dotyczy przedmiotu określonego jako: „Narzędzie do cięcia wyrobów gumowych, zwłaszcza opon posiadające noże tnące, obudowę i wirnik, znamienne tym, że składa się z dwóch elementów (1) i (2) tnących, z których element (1) jest osadzony na stałe w obudowie (3) urządzenia do rozdrabniania wyrobów gumowych, zwłaszcza opon, zaś element (2) tnący jest osadzony w wirniku (4), przy czym wirnik (4) jest osadzony w osi obudowy (3), natomiast element (1) tnący posiada w górnej części zęby (5) w kształcie ramion trójkąta ostrokątnego, zaś w dolnej części znajdują się otwory (6) do montażu w obudowie (3) urządzenia, natomiast element (2) tnący posiada w górnej części zęby (5a) w kształcie ramion trójkąta ostrokątnego, zaś szerokość dolnej części mocującej jest mniejsza od szerokości części tnącej.

Oczywistość rozważa się w świetle jednego lub większej liczby wcześniejszych dokumentów traktowanych łącznie. Sposób uwzględniania stanu techniki przyjęty w praktyce i orzecznictwie polskiego i innych urzędów patentowych, polega na wybraniu jednego dokumentu najbliższego przedmiotowemu rozwiązaniu lub kilku dokumentów, gdy przedmiotowe rozwiązanie ma charakter połączenia kilku rozwiązań cząstkowych, i rozpatrywaniu nieoczywistości przedmiotowego rozwiązania w stosunku do tych dokumentów.

Zdaniem Kolegium uzasadniony jest zarzut braku poziomu wynalazczego w świetle poniższych przeciwstawień:

- ▶ Dowód 9 – publikacja (*New materials and IT Technologies In production engineering*) red. Antoni Świeć, Jerzy Lipski – artykuł na str. 43–54 pod red. Prof. Tadeusza Hejwowskiego oraz Janusza Dąbskiego *Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used In recycling of waste tires* wydany w 2011 roku przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe – uwierzytelnione tłumaczenie stanowiące załącz-

nik do pisma z dnia 5 marca 2015 r. – publikacja mówi o zastosowaniu napawania łukowego do regeneracji noży używanych do recyklingu opon, gdzie fig. 6 ujawnia rysunek noży granulatora z zębami w kształcie trójkąta oraz otworami montażowymi w ich dolnej części.

- ▶ Dowód 10 – rosyjskojęzyczna publikacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się w Sebastopolu w dniach 17–19 maja 2011 roku. – uwierzytelnione tłumaczenie stanowiące załącznik do pisma z dnia 5 marca 2015 r. – figury publikacji nr 3 oraz 4 ujawniają noże z zębami w kształcie trójkąta oraz otworami montażowymi w ich dolnej części.
- ▶ Opis ochronny PL(...) – w opisie i na figurach rysunku wskazane jest narzędzie do cięcia składające się z dwóch elementów tnących, z których jeden element osadzony jest na stałe w obudowie urządzenia, zaś drugi element tnący osadzony jest w wirniku. Elementy tnące mają kształt trójkąta.
- ▶ Opis patentowy PL(...) – opisane i uwidocznione jest narzędzie do cięcia składające się z dwóch elementów tnących, z których jeden element osadzony jest na stałe w obudowie urządzenia, zaś drugi element tnący osadzony jest w wirniku. Wirnik osadzony jest w osi obudowy.
- ▶ Opis patentowy PL(...) – na figurach rysunku opisane i uwidocznione jest narzędzie do cięcia składające się z dwóch elementów tnących, z których jeden element osadzony jest na stałe w obudowie urządzenia, zaś drugi element tnący osadzony jest w wirniku. Wirnik osadzony jest w osi obudowy. Element tnący posiada w górnej części zęby, zaś w dolnej części znajdują się otwory do montażu.
- ▶ Publikacja Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej pt. *Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów* rozdział 23: *Zastosowanie powłok napawanych w celu zwiększenia trwałości noży do cięcia zużytych opon* autorstwa Tadeusza Hejwowskiego i Janusza Dąbskiego – figury nr 17 oraz 18 ujawniają nóż z zębami w kształcie trójkąta, gdzie w dolnej ich części są umieszczone otwory montażowe.

W spornym patencie mamy przykład pomysłu stanowiącego proste połączenie znanych cech, gdzie wchodząc w przedstawiony powyżej znany stan techniki i znając techniczny problem można uznać rozwiązanie za oczywiste. W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że w przeciwstawionych dowodach nr 9, nr 10, opisie ochronnym PL(...) oraz Publikacji Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej pt. *Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów* ujawnione zostały cechy charakterystyczne spornego rozwiązania, tj. nóż o zębami w kształcie trójkąta, gdzie w dolnej ich części są umieszczone otwory montażowe.

Kolejne cechy znamienne mówiące o tym, że jeden element tnący jest osadzony na stałe w obudowie urządzenia do rozdrabniania, zaś drugi element tnący jest osadzony w wirniku, a wirnik jest osadzony w osi obudowy, zostały ujawnione w przeciwstawionych dowodach, m.in. opisie ochronnym PL(...), opisie patentowym PL(...) oraz opisie patentowym PL(...).

Rozwiązanie problemu technicznego cięcia wyrobów narzędziem wyposażonymi w noże stałe mocowane do obudowy oraz układem noży obrotowych mocowanych do wirnika, w spornym patencie w świetle przeciwstawionego stanu techniki nie jest za-

skakujące ani nieoczekiwane. Jest to proste wykorzystanie znanej zasady dla osiągnięcia w świetle tej zasady celu. Przeciętny znawca z tej dziedziny techniki, wykorzystując w sposób standardowy dostępną wiedzę, bez dokonań twórczych, a jedynie w oparciu o wskazane wyżej opisy zgłoszeń patentowych i swoją rutynę zawodową, może osiągnąć rezultat taki jak w spornym wynalazku, gdzie m.in. jeden element tnący jest osadzony na stałe w obudowie urządzenia do rozdrabniania, zaś drugi element tnący jest osadzony w wirniku. Wirnik jest osadzony w osi obudowy. Elementy tnące posiadają zęby w kształcie ramion trójkąta ostrokątnego. W dolnej części zębów tnących znajdują się otwory do montażu.

Kolegium nie podzieliło przy tym stanowiska uprawnionych, iż ścięte zęby noża są istotą spornego patentu, gdyż uprawnieni w rozwiązaniu spornym PL(...) jako cechę znamionną zębów wskazali jedynie ich kształt przypominający ramiona trójkąta ostrokątnego. Opis spornego wynalazku w dacie jego zgłoszenia nie mówił o zatępieniu/ścięciu zębów w postaci trójkątów. Nie budzi wątpliwości, iż przedmiotem oceny w niniejszym postępowaniu jest rozwiązanie w postaci objętej ochroną, a nie aktualnie stosowanej. W związku z tym nie ma znaczenia dla sprawy powoływanie się na różnice, które nie odnoszą się do cech kwestionowanego rozwiązania.

Kolegium nie podzieliło opinii uprawnionych, że stanowiąca zał. nr 10 publikacja nie dotyczy żadnego z zastrzeżeń poczynionych w patencie PL(...) i jej przytaczanie jest bezzasadne. Zdaniem Kolegium publikacja na stronie 95 (Fig. 3 oraz Fig. 4), ujawnia cechy konstrukcyjne tożsame z zastrzeganimi w spornym patencie m.in. ujawnione są zęby noża granulatora w kształcie przypominającym ramiona trójkąta ostrokątnego oraz mocowanie w ich dolnej części.

W świetle powyższego dowody z powyżej przytoczonych przez wnioskodawcę dokumentów świadczą o braku poziomu wynalazczego patentu PL(...).

Błędne jest stanowisko uprawnionych, iż badanie o stanie techniki przez eksperta tegoż Urzędu, przesądza to o tym, że rozwiązanie jest nowatorskie. Istotą postępowania spornego jest możliwość ponownego zbadania ustawowych warunków wymaganych do udzielenia patentu. Przesądza o tym treść art. 89 ust. 1 p.w.p., który jednoznacznie stwierdza, że możliwe jest unieważnienie udzielonego wcześniej prawa. Nie ma przy tym przeszkód, aby w postępowaniu spornym, które ma charakter odrębny od postępowania w sprawie o udzielenie ochrony, rozpatrywane były te same przeciwstawienia, zaś stanowisko przyjęte przy udzieleniu patentu nie jest w żadnej mierze wiążące dla Kolegium rozpatrującego wniosek o unieważnienie tego prawa. Stanowisko to jest zgodne z utrwaloną linią orzecniczą (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt (...)).

Uwzględniając zarzut braku poziomu wynalazczego spornego patentu, Kolegium nie badało, czy wynalazek spełnia przesłankę braku nowości. Uznanie w niniejszej sprawie zasadności powyższego zarzutu pozwala bowiem na załatwienie sprawy w całości (unieważnienie patentu). Stanowisko Kolegium znajduje oparcie w aktualnej, utrwalonej linii orzecniczej. Przykładowo w wyroku z 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt (...), Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że uznanie niedopuszczalności rejestracji w oparciu o jedną podstawę czyni zbędnym ustalenie, czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa wyłącznego, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały. Jak-

kolwiek wskazane orzeczenie zostało wydane na gruncie znaków towarowych, to jednak ma w pełni zastosowanie także w odniesieniu do wynalazków, prezentuje bowiem ogólną zasadę w zakresie orzekania, niezależnie od przedmiotu ochrony własności przemysłowej (znak, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, wynalazek). Podobnie w wyroku z 20 września 2011 r. (sygn. akt (...)) Naczelny Sąd Administracyjny odnośnie do badanego patentu stwierdził, iż po ustaleniu, że nieusprawiedliwione są zarzuty kasacyjne dotyczące ustalenia braku nowości spornego rozwiązania i uznaniu, że trafnie ustalono, iż rozwiązanie nie jest nowe, może uznać za zbędne prowadzenie rozważań dotyczących braku nieoczywistości i braku zastosowalności, bowiem w istocie są one bezprzedmiotowe i nie mają już wpływu na treść rozstrzygnięcia. Także w prawomocnym wyroku z 24 stycznia 2014 r. (sygn. akt (...)) Wojewódzki Sąd Administracyjny w W uznał, że zbędne było odnoszenie się przez Kolegium Orzekające do zarzutu naruszenia art. 27 p.w.p., skoro unieważniono patent w całości na podstawie art. 26 p.w.p.

Jednocześnie Kolegium nie zajmowało się zarzutem wnioskodawcy z art. 11 ust. 3 p.w.p. podnoszonym w sprawie, bowiem kwestie dotyczące ustalenia prawa do patentu w myśl art. 284 pkt 2 p.w.p. są rozpatrywane w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Zamknięty katalog spraw podlegających rozpatrzeniu przez Kolegium Orzekające został wskazany w art. 255 ust. 1 p.w.p. Przepis ten nie przewiduje możliwości rozpatrzenia w niniejszym postępowaniu sporu dotyczącego przynależności praw do patentu.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

W oparciu o te przepisy oraz na podstawie § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r., nr 212 poz. 2076) stawka minimalna w sprawach o unieważnienie patentu wynosi x zł. W przedmiotowej sprawie Urząd Patentowy uwzględnił również opłatę od wniosku o unieważnienie w wysokości x zł. i ustalił koszty postępowania w wysokości x zł.

Wobec powyższego należało orzec jak w osnowie.

IV. Sp. 33.2015

Decyzja UPRP z dn. 28 stycznia 2016 r. (unieważnić patent)

Podstawa prawna: art. 246 ust. 1 i art. 247 ust. 2 w zw. z art. 24 i 26 ustawy Prawo własności przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Ekspert-referent
Ekspert
Protokolant:

Artur Pytliński
Monika Szymańska (spr.)
Łucja Popławska
Bartłomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016 r. sprawy o unieważnienie patentu na wynalazek pt: „Sposób wytwarzania tkaniny prozdrowotnej” o numerze (...) udzielonego na rzecz Z Sp. z o. o. z siedzibą w D, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez firmę Z Sp. z o. o. z siedzibą w Z, na podstawie art. 246 ust. 1 i art. 247 ust. 2 w związku z art. 24 i 26 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust 2 p.w.p.

orzeka

1. unieważnić patent na wynalazek pt.: „Sposób wytwarzania tkaniny prozdrowotnej” o numerze (...);
2. przyznać firmie Z Sp. z o. o. z siedzibą w Z od Z Sp. z o.o. z siedzibą w D kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP - Departamentu Orzecznictwa - w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 02.09.2014 r. firma Z Sp. z o. o. z siedzibą w Z złożyła sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 25 marca 2014 r. o udzieleniu patentu nr (...), na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania tkaniny prozdrowotnej”, na rzecz Z Sp z o.o. z siedzibą w D.

Jako podstawę prawną żądania unieważnienia patentu na ww. wynalazek wnoszący sprzeciw wskazał art. 24 i 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.).

Zdaniem wnoszącego sprzeciw rozwiązanie dotyczące sposobu wytwarzania tkaniny prozdrowotnej, będące przedmiotem ww. wynalazku, nie posiada wymaganego poziomu wynalazczego, gdyż wynika w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki. Uzasadniając swoje stanowisko, przedłożył do akt sprawy następujące materiały:

- ▶ wezwanie do zaprzestania sprzedaży produktów chronionych patentem z dnia 21 maja 2014 r.
- ▶ wezwanie do zaprzestania sprzedaży produktów chronionych patentem z dnia 24 czerwca 2014 r.
- ▶ zgłoszenie patentowe nr US(...), opublikowane dn. 25.09.2008 r. (dokument D1)
- ▶ zgłoszenie patentowe nr WO(...), opublikowane dn. 24.08.2000 r. (dokument D2)
- ▶ zgłoszenie patentowe nr US(...), opublikowane dn. 26.02.2009 r. (dokument D3).

Stwierdził, że powyższe zgłoszenia patentowe dotyczą tkanin wytwarzanych z przędzy bambusowych i bawełnianych, a więc należą do tej samej dziedziny techniki co niniejszy patent, natomiast najbliższym stanem techniki dla rozwiązania wg spornego patentu jest dokument D1. Dokonał porównawczo w tabeli zestawienia cech sposobu z zastrzeżenia 1 spornego patentu z cechami rozwiązania przedstawionego w dokumencie D1. Dokument ten nie opisuje w jaki sposób tkanina może zostać wykończona poprzez nadanie jej właściwości antybakteryjnych, jednak takie informacje można znaleźć w dokumentach D2 i D3. Dokument D2 dotyczy bowiem sposobu obróbki tkanin i artykułów wykonanych z tych materiałów (zwanych podłożami), a w szczególności materiałów powszechnie stosowanych w dziedzinie opieki zdrowotnej (a więc tkanin prozdrowotnych); obróbce można poddawać dowolne naturalne lub sztuczne podłoża oraz ich mieszanki; proces obróbki podłoży, w którym nadaje się podłożu własności biobójczych (antybakteryjnych), obejmuje kroki:

- a) umieszczenia lub impregnowania podłoża w rozpuszczonym chitozanie,
- b) zanurzenie podłoża w roztworze soli srebra,
- c) obróbkę podłoża w celu zredukowania soli srebra do srebra atomowego/metalicznego,
- d) sieciowanie chitozanu,
- e) przemywanie oraz suszenie obrobionego podłoża.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw specjalista, który chciałby wzbogacić tkaninę według dokumentu D1 o właściwości antybakteryjne, poddałby ją wykańczaniu zgodnie z procesem sugerowanym przez dokument D2, przez co przeprowadziłby proces wytwarzania tkaniny prozdrowotnej zawierający wszystkie cechy określone w zastrzeżeniu 1. Z kolei w dokumencie D3, który dotyczy sposobu wytwarzania tkanin, w szczególności tkanin z przędzy bambusowej, wskazano, że do takiej tkaniny mogą być wprowadzone: aloes, kolagen lub środki przeciwbakteryjne, lub przeciwgrzybiczne, takie jak bacytracyna, sole srebra, jodki i podobne. Zatem dokument D3 ujawnia proces obróbki włókien bambu-

sowych, który obejmuje napawanie tkaniny aloesem lub kolagenem oraz solami srebra (czyli srebrem w postaci jonowej) w celu nadania tkaninie własności antybakteryjnych. Wnoszący sprzeciw podniósł, że z podanych powyżej powodów, zastrzeżenie 1 jest pozbawione poziomu wynalazczego, ponieważ jego cechy wynikają dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Odnośnie zastrzeżeń zależnych 2–4, stwierdził natomiast, że uprawniony nie podał szczególnych zalet technicznych wynikających ze stosowania tych konkretnych środków w konkretnych proporcjach ilościowych i wobec tego należy uznać, że dobór środków nie ma w sobie cech nieoczywistości (specjalista z dziedziny będzie potrafił takie środki dobrać zgodnie ze wskazaniem producenta).

Pismem z dnia 2 stycznia 2015 r. uprawniony z patentu wniósł o oddalenie sprzeciwu jako bezzasadnego. W uzasadnieniu z dnia 28.05.2015 r. (nadesłanym do UPRP dnia 12.06.2015 r.) odniósł się do wskazanych w sprzeciwie dowodów twierdząc, że sposób wytwarzania zgodnie z wynalazkiem chronionym patentem PL(...) dotyczy wytwarzania tkaniny jednowarstwowej, a nie dwuwarstwowej. Stwierdził, że dokument D1, który zdaniem wnoszącego sprzeciw ma podważać poziom wynalazczy spornego rozwiązania, dotyczy innej tkaniny, dwuwarstwowej, mającej część podłożową wykonaną z bawełny i część петельkową wykonaną z włókien bambusa, przy czym udział włókien bambusowych w części петельkowej tkaniny zawiera się w przedziale 30–100%; jak również o całkowicie odmiennym zastosowaniu. Zadaniem uprawnionego zarówno w dokumencie D2, jak i w sposobie określonym w zastrzeżeniach 2 i 3 spornego patentu, do nadania tkaninie właściwości biobójczych stosuje się chitozan i związki srebra, jednak w spornym patencie zostało to opisane w sposób szczegółowy; wobec powyższego, podstawę stosowania w obu sposobach stanowią związki srebra i chitozan, jednak zespół czynności i składników jest całkowicie odmienny. Odnośnie dokumentu D3, stwierdził, że w tym dokumencie aloes oraz sole srebra zostały wymienione jako substancje odżywcze, tymczasem w wynalazku chronionym patentem PL(...) chodzi o nadanie tkaninie właściwości bakteriobójczych i dokonuje się tego przez stosowanie aloesu w środowisku lekko kwaśnym, w odpowiedniej ilości i z dodatkami określonymi w zastrzeżeniu 4; zatem prowadzi to do wniosku, że znane były sposoby wykańczania tkanin przy zastosowaniu aloesu i związków srebra, ale nie w określonych ilościach i parametrach, takich jak w zastrzeżeniu 4 spornego patentu. Dokonując analizy porównawczej cech ujawnionych w rozwiązaniach przywołanych przez wnoszącego sprzeciw z cechami wskazanymi w opisie wynalazku wg patentu nr PL(...), uprawniony stwierdził, że są tam podobne składniki, ale ich sposób użycia z zastosowaniem nowych składników czyni sposób odmiennym, zwłaszcza że żaden z przytoczonych dokumentów nie dotyczy sposobu wytwarzania.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego z patentu, na podstawie art. 247 ust. 2 p.w.p., sprawa została przekazana do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego.

Na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wniosek uprawnionego o dopuszczenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadka Z.C. (profesora PŁ Wydziału Włókiennictwa) oraz S.S. (inż. włókiennictwa technolog i nauczyciel przedmiotów zawodowych włókiennictwa), na okoliczności, że sporne rozwiązanie w dniu stanowiącym o pierwszeństwie było nowe i miało poziom wynalazczy. Za oddaleniem wniosku opowiedział się wnoszący sprzeciw, twierdząc, że Urząd

Patentowy jest władny, aby ocenić sprawę we własnym zakresie. Dnia 29 grudnia 2015 r. do Urzędu wpłynęło pismo uprawnionego z patentu (z dnia 22.12.2015 r.) uzupełniające odpowiedź z dnia 28 maja 2015 r. na sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu nr (...) i wobec faktu, że Urząd Patentowy RP odmówił przesłuchania w charakterze świadków, specjalistów w dziedzinie surowców i technologii włókienniczych. Pismo powyższe przedstawia stanowisko odnośnie kluczowego zarzutu braku nowości i poziomu wynalazczego w świetle przywołanego przez wnioskodawcę stanu techniki i obejmuje siedem załączników, tj.: opinię S.S. (załącznik nr 1), Z.C. (załącznik nr 2) i lekarza specjalisty endokrynologa G.A. z Oddziału Klinicznego Interny Dziecięcej i Alergologii Szpitala im. (...) (załącznik nr 3) oraz oświadczenie Z Sp. j. z siedzibą w K (załącznik nr 4), protokół badania włókna bambusowego dla firmy T Sp. z o.o. podpisany przez dr n.med A.Ż. specjalistę dermatologa-wenerologa (załącznik nr 5), pismo S w Z dotyczące oceny wytworów według spornego wynalazku, podpisane przez Kierownika Zakładu Opieki Paliatywnej oraz Położną Dyplomowaną Medycyny Paliatywnej J.S. (załącznik nr 6), korespondencję e-mailową dotyczącą stosowania produktów i ich zalet wytworzonych według spornego wynalazku (załącznik nr 7). W ww. piśmie uprawniony stwierdził, że wnioskodawca przedłożył materiały dotyczące wytwarzania tkanin zawierających włókna bambusa, ale o innej strukturze, o innym składzie, o innych właściwościach użytkowych i o innym przeznaczeniu, z zastosowaniem innego rodzaju włókna i innego skrótu przędzy. Stwierdził również, że przedmiotem wynalazku jest tkanina bez okrywy pętłkowej, podczas gdy przywołane opisy patentowe dotyczą tkanin pętłkowych, a ponadto inny jest udział procentowy surowca w postaci bambusa.

Na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016 r. uprawniony podtrzymał wniosek o oddalenie sprzeciwu oraz wszystkie argumenty i twierdzenia jak w odpowiedzi na sprzeciw i w pismach procesowych uprawnionego. Sprzeciwił się stanowisku wnoszącego sprzeciw, argumentując, że przedłożone materiały świadczą jedynie o tożsamości pewnej idei, natomiast środki techniczne użyte w spornym wynalazku są odmienne, a użycie tych właśnie środków decyduje o nowości i poziomie wynalazczym. Pełnomocnik uprawnionego – S.S. wskazała, że naniesienie chitozanu w spornym patencie następuje inaczej niż w przeciwstawionym patencie (dokumencie D2), gdyż w spornym patencie jest napawanie, a w amerykańskim – impregnacja tkaniny. Z kolei wnoszący sprzeciw wskazał, iż napawanie z zastrzeżenia 1 oraz proces, o którym mowa w dokumencie D2, są tożsame, gdyż obróbka podłoża (którym jest produkt przemysłu włókienniczego) przedstawiona w dokumencie D2 polega na zanurzeniu, co musi skutkować napawaniem.

Ponadto, na rozprawie w dniu 28.01.2016 r. wnioskodawca złożył pismo zatytułowane „podsumowanie wyjaśnień składanych ustnie”, w uzupełnieniu złożonego sprzeciwu i w odpowiedzi na stanowisko uprawnionego z dnia 28.05.2015 r. i 22.12.2015 r., oparte o dotychczas cytowane dokumenty. Odniósł się w tym piśmie również do opinii złożonych przez uprawnionego w piśmie z dnia 22.12.2015 r., twierdząc, iż nie zawierają one treści, które uzasadniałyby nowość i poziom wynalazczy wynalazku spornego patentu. Odnośnie opinii inż. S.S., stwierdził, że omawia ona sposób wytwarzania tkaniny frotowej i nie ma znaczenia dla oceny nowości i poziomu wynalazczego, ponieważ zastrzeżenie 1 i 5 dotyczy dowolnej tkaniny zawierającej wątek i osnowę (a więc nie tylko frotowej). Odnośnie opinii dr inż. Z.C. stwierdził, że porównuje on wyroby produkowane przez

firmę T z wyrobami opisanymi w patentach przeciwstawnych opisanym przez firmę Z, natomiast nie dokonał analizy rozwiązania objętego zakresem ochrony spornego patentu; tak więc opinia ta nie ma żadnego znaczenia w niniejszym postępowaniu, gdyż przedmiotem postępowania jest ocena nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania objętego zakresem ochrony spornego patentu, zdefiniowanego przez zastrzeżenia patentowe. Odnośnie opinii lek. G.A., stwierdził, że opinia ta dotyczy bliżej nieokreślonych wyrobów z włókna bambusowego i nie ma związku ze spornym patentem. Odnośnie oświadczenia Z, stwierdził, że dotyczy ono środków stosowanych przez Z i wyników badań bliżej nieokreślonych wyrobów, dlatego nie ma związku ze spornym patentem. Odnośnie protokołu badania dr A.Ż., stwierdził, że to badanie dotyczy bliżej nieokreślonego włókna bambusowego i nie ma związku ze spornym patentem. Odnośnie pisma Stowarzyszenia Opieki Hospicjalnej stwierdził, że dotyczy ono bliżej nieokreślonych wyrobów z włókna bambusowego i nie ma związku ze spornym patentem. Odnośnie korespondencji e-mailowej stwierdził, że korespondencja ta dotyczy badań bliżej nieokreślonych włókien i bliżej nieokreślonych bambusowych opatrunków, co nie ma związku ze spornym patentem, jak również wskazuje na zalety pościeli z przędzy bambusowej objętej spornym patentem, natomiast nie zawiera żadnych stwierdzeń, które uzasadniałyby nowość i poziom wynalazczy względem cytowanego w niniejszym postępowaniu stanu techniki.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.

Zgodnie z art. 246 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w *Wiadomościach Urzędu Patentowego* informacji o udzieleniu prawa, przy czym podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. W świetle art. 247 ust. 2 tej ustawy, jeśli uprawniony z patentu w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa przekazywana jest do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W myśl art. 255 ust. 1 pkt. 9 powołanej ustawy p.w.p. sprawy o unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozstrzyga Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego.

Patent PL(...) obejmuje sposób wytwarzania tkaniny prozdrowotnej, polegający na tkaniu poprzez przeplatanie na krośnie nici osnowy i nici wątku, gdzie jako nici osnowy i nici wątku stosuje się przędzę z włókien bambusa lub jako nitki osnowy stosuje się przędzę z włókien bambusa, a jako nici wątku przędzę z włókien bawełny, lub jako nici osnowy stosuje się przędzę z włókien bambusa i przędzę z włókien bawełny, a jako nici wątku przędzę z włókien bawełny, przy czym po zakończeniu tkania wytworzonej tkaninie nadaje się właściwości antybakteryjnych. Sposób wg przedmiotowego patentu charakteryzuje się tym, że tkanie przeprowadza się z nitek przędzy zawierającej w swym składzie 100% nitek z włókien bambusa lub 85% nitek z włókien bambusa oraz włókien bawełny w uzupełnieniu do 100%, a po zakończeniu tkania otrzymaną tkaninę poddaje się wykańczaniu poprzez napawanie jej jonami srebra, chitosanem, wyciągiem z aloesu

lub kolagenem, przy czym pojedyncze nitki osnowy są wykonane tylko z włókna z bambusa lub tylko z włókna z bawełny (zastrzeżenie 1). Korzystnie, wykańczanie antybakteryjne tkaniny prozdrowotnej jonami srebra prowadzi się w środowisku lekko kwaśnym o pH 5–6, stosując dwutlenek tytanu w połączeniu z chlorkiem srebra w ilości 5–40 g/litr, modyfikowany poliester w ilości 5–40 g/litr przy stopniu odżęcia 80% (zastrzeżenie 2). Korzystnie, wykańczanie antybakteryjne tkaniny na bazie chitosanu przeprowadza się w środowisku lekko kwaśnym, o pH 5–6, stosując środek antybakteryjny na bazie chitosanu w ilości 10–60 g/litr, polimer poliwęglan uretanu w ilości 20–40 g/litr oraz katalizator w ilości 1–10 g/litr przy stopniu odżęcia 80% (zastrzeżenie 3). Korzystnie, wykańczanie antybakteryjne aloesem przeprowadza się w środowisku lekko kwaśnym o pH 5–6, stosując środek na bazie chitosanu i aloesu w ilości 10–100 g/litr oraz katalizator w ilości 1–10 g/litr przy odżęciu 80% (zastrzeżenie 4).

W rozpatrywanej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł zarzut udzielenia patentu na sporny wynalazek z naruszeniem art. 24 i 26 ustawy Prawo własności przemysłowej, wskazując, że sporny wynalazek nie spełnia wymogu poziomu wynalazczego.

Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wniosek uprawnionego o dopuszczenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadka – Z.C. oraz S.S. na okoliczności, że sporne rozwiązanie w dacie zgłoszenia było nowe i posiadało poziom wynalazczy. Przesłuchanie służy udowodnieniu faktów prawotwórczych. Przesłuchać można bowiem wyłącznie osobę, która mogłaby w jakimkolwiek stopniu przyczynić się do wyjaśnienia stanu faktycznego. Zarówno przesłanka nowości jak i poziomu wynalazczego, jako przesłanki prawne zawarte w normach prawnych, podlegają ocenie przez Kolegium Orzekające. To rolą Kolegium Orzekającego jest stwierdzenie, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, czy zarzuty wnioskodawcy o braku nowości i braku poziomu wynalazczego są zasadne. W związku z powyższym Kolegium Orzekające oddaliło wniosek uprawnionego o przesłuchanie świadków na „nowość” i „poziom wynalazczy” spornego rozwiązania.

Kolegium Orzekające uznało za zasadny zarzut udzielenia patentu na sporny wynalazek z naruszeniem art. 24 i 26 p.w.p.

Zgodnie z art. 26 p.w.p. wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Należy przy tym zauważyć, że przy ocenie poziomu wynalazczego rozwiązania można wziąć pod uwagę osobno poszczególne cechy rozwiązania, przy założeniu, że znawca z danej dziedziny techniki byłby w stanie rutynowo (bez nadmiernego wysiłku) połączyć je w całość.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że wynalazek jest nieoczywisty, gdy istota problemu technicznego wynalazku jest realizowana w szczególności przez:

- ▶ całkiem odmienne środki techniczne od znanych ze stanu techniki, które umożliwiają uzyskanie funkcji celu wynalazku innej niż dotychczas znanej,
- ▶ nowe środki techniczne oraz takie ich wzajemne strukturalne i funkcjonalne powiązanie, które różni się od powszechnie znanych, przy czym te środki techniczne różnią się od znanych stawianymi celami oraz osiągniętymi rezultatami (patrz: wyrok WSA z dnia 08.04.2008 r., sygn. akt (...)).

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające podzieliło stanowisko wnoszącego sprzeciw, że sposób wytwarzania tkaniny prozdrowotnej, objęty spornym patentem nr (...), wynika w sposób oczywisty ze znanych przed datą jego zgłoszenia, następujących publikacji: zgłoszenia patentowego nr US(...) (data publikacji: 25.09.2008 r.; oznaczone jako dokument D1), zgłoszenia patentowego nr WO(...) (data publikacji: 24.08.2000 r.; oznaczone jako dokument D2) i zgłoszenia patentowego nr US(...) (data publikacji: 26.02.2009 r.; oznaczone jako dokument D3).

Zdaniem Kolegium Orzekającego dokumentem przedstawiającym najbliższe rozwiązanie znane ze stanu techniki odnośnie do sposobu wytwarzania tkaniny prozdrowotnej wg spornego patentu jest zgłoszenie patentowe US(...), dalej oznaczone jako „dokument D1”. Dokument D1 przedstawia tkaninę pętelkową, w szczególności tkaninę frotte, zawierającą włókna bambusowe o właściwościach antybakteryjnych. Tkanina pętelkowa zawiera tkaninę podłożową wykonaną zasadniczo z bawełny i ma pętelki z przędzy bambusowej, przy czym w tkaninie pętelkowej stosuje się w szczególności pomiędzy 30 a 100% włókien bambusowych (akapity [0013] i [0015]). Włókna bambusowe mogą być uformowane jako wątek lub jako osnowa, a korzystnie jako osnowa (akapit [0031]); w innym przykładzie wykonania tkanina pętelkowa może być tkaniną w której osnowa podłożowa, osnowa pętelkowa oraz wątek podłożowy zasadniczo składają się z włókien bambusowych, a korzystnie od 30 do 100% włókien bambusowych (akapit [0039]). W korzystnym przykładzie wykonania włókno bambusowe jest całkowicie lub częściowo zmieszane z innymi włóknami, takimi jak np. bawełna, poliester, wiskoza itp. (akapit [0034]).

Z zamieszczonego na str. 4 przykładu (akapit [0059]) wynika, że zastosowane przędzie w osnowie pętelkowej są 100% przędzami bambusowymi. Z kolei, na pierwszej stronie ww. dokumentu, w akapitach [0017–0021] wymienione zostały właściwości i zalety takiej tkaniny pętelkowej, wynikające ze składu pętelek, które są wykonane z włókien bambusowych, w stosunku do znanych ze stanu techniki tkanin pętelkowych. Podano m.in., że bambus charakteryzuje się naturalnymi właściwościami antybakteryjnymi i w konsekwencji zastosowanie włókien bambusowych w tkaninach pętelkowych oraz materiałach frotte jest bardzo korzystne z higienicznego punktu widzenia; tkanina pętelkowa może być korzystnie stosowana do wytwarzania (medycznych) materiałów, (medycznych) bandaży, (medycznych) wypełnień, gazy itp. Kolejna zaleta dotyczy lekkości niniejszej tkaniny pętelkowej, którą przyjemnie się nosi: zapewnia chłód latem, zwłaszcza gdy nosi się ściśle dopasowane ubrania. Inną zaletą jest zwiększona miękkość tkaniny, gdyż tkanina wydaje się w dotyku bardziej miękka w porównaniu do znanych podobnych tkanin. Kolejną zaletą jest to, że poprzez zastosowanie włókien bambusowych można uzyskać tkaninę, która ma naturalny wygląd. Zastosowanie opisanej powyżej tkaniny pętelkowej zostało szczegółowo wskazane w akapicie [0057], gdzie podano, że może być ona stosowana w różnych zastosowaniach obejmujących frotte, np. w ręcznikach, szlafrokach kąpielowych, pelerynach kąpielowych, ręcznikach do twarzy, śpiworach frotte itp., jak również może być wykorzystywana w odzieży, łącznie z ubrankami (dziecięcymi), odzieżą medyczną i odzieżą sportową i rekreacyjną, a ponadto w: bandażach, gazach, materiałach pościelowych, kocach, matach, dywanach itp.

Powyższy materiał dowodowy ujawnia zatem wszystkie cechy tkaniny prozdrowotnej ze spornego patentu, określone w zastrzeżeniu 1, przed obróbką antybakteryjną, tj. przed-

stawia tkaninę, która zawiera w swym składzie przędzę w 100% z włókien bambusa lub przędzę dwuskładnikową – z nitek bambusa i bawełny. Pomimo iż ten dokument nie precyzuje dokładnych proporcji włókien bambusa względem bawełny w przędzy dwuskładnikowej, to dobór konkretnych ilości tych włókien, tj.: 85% nitek z włókien bambusa i w uzupełnieniu do 100% nitek z włókien bawełny, wynika z oczywistej optymalizacji, jakiej może dokonać specjalista z dziedziny włókiennictwa na podstawie dodatkowych prób doświadczalnych; tym bardziej, że w opisie spornego patentu nie wskazano żadnego nieoczekiwanego efektu osiągniętego poprzez taki dobór. Ponadto, zarówno właściwości jak i zastosowanie obu tkanin są identyczne. W treści zastrzeżenia 1 nie wspomniano o wytwarzaniu tkaniny jednowarstwowej, a zatem zakresem ochrony został objęty sposób wytwarzania wszelkich rodzajów tkanin, również wielowarstwowych. Argumentacja uprawnionego, że sposobem wg spornego patentu wytwarza się tkaninę jednowarstwową, nie ma uzasadnienia w treści zastrzeżeń patentowych. Odnośnie samego sposobu wytwarzania tkaniny, który został wskazany w części nieznamiennej zastrzeżenia 1 i polega na tkaniu poprzez przeplatanie na krośnie nici osnowy i nici wątku, to jest to typowa czynność niezbędna do wytworzenia każdej tkaniny. Z redakcji zastrzeżenia 1 wynika, iż istotą sposobu jest skład nitek przędzy („przędza 100% nitek z bambusa lub 85% nitek z włókien bambusa i w uzupełnieniu z włókien bawełny”), skład nitek w osnowie („pojedyncze nitki osnowy są wykonane tylko z włókna z bambusa lub tylko z włókna z bawełny”), jak również antybakteryjne wykończenie gotowej tkaniny poprzez napawanie jej jonami srebra, chitosanem, wyciągiem z aloesu lub kolagenem. W dokumencie D1 nie podano informacji dotyczących antybakteryjnego wykończenia tkaniny, jednak takie informacje można znaleźć w dokumentach D2 i D3. Dokument D2 dotyczy sposobu obróbki tkanin i artykułów wykonanych z tych materiałów (zwanymi podłożami), a w szczególności materiałów powszechnie stosowanych w dziedzinie opieki zdrowotnej (a więc tkanin prozdrowotnych); obróbce można poddawać dowolne naturalne lub sztuczne podłoża oraz ich mieszanki (str. 1, linie 1–10); proces obróbki podłoża, w którym nadaje się podłożu własności biobójczych (antybakteryjnych), obejmuje kroki:

- a) umieszczenia lub impregnowania podłoża w rozpuszczonym chitozanie,
- b) zanurzenie podłoża w roztworze soli srebra,
- c) obróbkę podłoża w celu zredukowania soli srebra do srebra atomowego/metalicznego,
- d) sieciowanie chitozanu,
- e) przemywanie oraz suszenie obrobionego podłoża (str. 2, linie 1–7).

Zatem specjalista z dziedziny włókiennictwa, który chciałby wzmocnić właściwości antybakteryjne tkaniny według dokumentu D1, poddałby ją wykończaniu zgodnie z procesem sugerowanym przez dokument D2 i dzięki temu uzyskałby proces wytwarzania tkaniny prozdrowotnej zawierający wszystkie cechy określone w zastrzeżeniu 1. Z kolei w dokumencie D3, który dotyczy sposobu wytwarzania tkanin, w szczególności tkanin z przędzy bambusowej (akapit [0025]), wskazano, że do takiej tkaniny mogą być wprowadzone, m.in.: aloes, kolagen lub środki przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybiczne, takie jak bacytracyna, sole srebra, jodki i podobne (akapit [0037]). Zatem dokument D3 ujawnia proces obróbki tkaniny zawierającej przędzę bambusową: aloesem lub kolagenem

oraz solami srebra (czyli jonami srebra) w celu nadania tkaninie własności antybakteryjnych. Sam sposób nanoszenia środka antybakteryjnego na tkaninę, który w spornym patencie został określony jako: „napawanie” ma na celu nadanie odpowiednich, tj. antybakteryjnych, właściwości tkaninie, dlatego wybór odpowiedniej metody nanoszenia jest kwestią optymalnego doboru technologicznego i mieści się w pojęciu biegłości inżynierskiej. Rozwiązanie wg spornego patentu nie przedstawia żadnych nieoczekiwanych i zaskakujących efektów w świetle ww. stanu techniki. Wobec powyższego sposób przedstawiony w zastrzeżeniu 1 jest pozbawiony poziomu wynalazczego. Odnośnie zastrzeżeń zależnych 2–4, to uprawniony nie podał szczególnych zalet technicznych wynikających ze stosowania tych konkretnych środków w konkretnych proporcjach ilościowych i wobec tego należy uznać, że dobór środków nie ma w sobie cech nieoczywistości, gdyż specjalista z dziedziny będzie potrafił takie środki dobrać zgodnie ze wskazaniami producenta. Należy zwrócić uwagę, iż zastrzeżenia zależne przedstawiają jedynie korzystne (nie obligatoryjne) cechy rozwiązania, a zakres ochrony określa przede wszystkim zastrzeżenie niezależne.

Odnośnie załączonych do pisma uprawnionego z dnia 22.12.2015 r. trzech opinii: S.S. (załącznik nr 1), Z.C. (załącznik nr 2) i lekarza specjalisty endokrynologa G.A. (załącznik nr 3) oraz pozostałych dokumentów oznaczonych jako załączniki nr 4–7, Kolegium Orzekające stwierdziło, że nie zawierają one treści uzasadniających poziom wynalazczy rozwiązania ze spornego patentu, gdyż nie dotyczą analizy porównawczej tego rozwiązania względem dokumentów przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw, nie mają też związku z zakresem ochrony przedstawionym w spornym patencie.

Reasumując, zdaniem Kolegium Orzekającego, przeciętny fachowiec mógłby dojść do spornego wynalazku na podstawie ogółu informacji wchodzących w zakres stanu techniki, ujawnionych w przytoczonych dokumentach, bez dodatkowych dokonań twórczych. Kolegium podziela zatem stanowisko wnoszącego sprzeciw, iż rozwiązanie wg spornego patentu nie posiada poziomu wynalazczego.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie wnoszącemu sprzeciw jako stronie wygrywającej od Z Sp. z o.o. z siedzibą w D kwoty x zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Na kwotę tę składa się: opłata od wniesionego sprzeciwu w wysokości x zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie x zł, która stanowi równowartość minimalnej stawki określonej w § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

V. Sp. 445.2015

Decyzja UPRP z dn. 2 stycznia 2017 r. (unieważnić patent)

Podstawa prawna: art. 24 i 26 ustawy Prawo własności przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 2 stycznia 2017 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Ekspert
Ekspert
Protokolant:

Piotr Kalinowski
Ewa Jakubaszek (spr.)
Łucja Popławska
Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2016 r., sprawy z wniosku P Sp. z o.o., M o unieważnienie patentu nr Pat.(...) na wynalazek pt. „Mata termoizolacyjna”, udzielonego na rzecz W.S., B, na podstawie art. 24 i art. 26 ustawy Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 119 poz. 1117, z późn. zm.), oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p.

orzeka

- 1) unieważnić patent na wynalazek pt.: „Mata termoizolacyjna”, nr Pat.(...),
- 2) przyznać P Sp. z o. o., M od W.S., B, kwotę x zł. (x złotych) tytułem zwrotów kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP (Departamentu Orzecznictwa), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek P Sp. z o.o., z siedzibą w M o unieważnienie patentu na wynalazek pt.: „Mata termoizolacyjna”, o numerze PL(...) udzielony na rzecz W.S., B.

Wnioskodawca wskazał, że jego interes prawny wynika m. in. z zasady swobody działalności gospodarczej określonej w art. 20 i 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2010 r., nr 220, poz. 1447

z późn. zm.). Uprawniony z patentu PL(...) wytoczył wnioskodawcy powództwo, żądając m. in. zaniechania ww. patentu poprzez zakazanie produkcji, wytwarzania, importu, eksportu oraz oferowania wprowadzania do obrotu i dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych, mających za przedmiot towary, naruszające patent PL(...).

Zdaniem wnioskodawcy, rozwiązanie objęte patentem PL(...), zgłoszone w dniu 23 marca 2006 r., nie było nowe w dacie zgłoszenia oraz nie spełniało wymogu poziomu wynalazczego, zatem nie spełniało wymogów art. 24, 25 ust. 1 i 2 oraz 26 ustawy p.w.p., które mają zastosowanie w niniejszej sprawie.

Wnioskodawca oparł zarzut braku nowości rozwiązania (art. 24 i 25 ust. 1, 2 ww. ustawy p.w.p.) na wskazaniu, że maty o cechach wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym, wprowadzał do obrotu od 2004 r., w kwietniu 2004 r. otrzymał Aprobata Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) (...). Aprobata ta dotyczy wyrobów wykonanych z pianki polietylenowej, posiadającej strukturę porowatą o zamkniętych porach, jednostronnie lub obustronnie laminowanej folią, która składa się z warstw: polietylenowej, aluminiowej, politereftalanu etylenu.

Niezależnie od powyższego, wnioskodawca stwierdził, że sporne rozwiązanie nie spełnia wymogu poziomu wynalazczego (art. 26 ww. ustawy p.w.p.). Jako materiały przedstawiające podobne rozwiązania wymienił opisy patentowe: US(...), US(...), US(...), US(...). Następnie omówił wymienione dokumenty i przedstawił rozwiązanie metodą: „problem-rozwiązanie”, stwierdzając, że wynalazek wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Wnioskodawca wniósł także o przyznanie zwrotu kosztów postępowania, a do wniosku dołączył m. in. kopię pozwu skierowanego przeciwko wnioskodawcy (zał. nr 3 – akta karta 95–109), kopie dokumentów: aprobaty technicznej (zał. nr 4 – akta karta 82–94), pracy badawczej (zał. nr 5 – akta karta 81–65), badania materiałów (zał. nr 6 – akta karta 64–55), faktury (zał. nr 7 – akta karta 54–43), umowy (zał. nr 8, 9 – akta karta 42–34) oraz opisy patentowe Stanów Zjednoczonych Ameryki (zał. nr 10 – akta karta 33–1).

W odpowiedzi na wniosek o unieważnienie patentu PL(...) (pismo z dnia 2 maja 2016 r.) uprawniony z patentu wniósł o oddalenie wniosku oraz przyznanie zwrotu kosztów postępowania. W jego ocenie zarzuty oraz argumenty i twierdzenia podniesione przez wnioskodawcę są bezzasadne. Stwierdził, że część dokumentów (zał. 8 i 9) pochodzi z daty po dniu zgłoszenia wynalazku i że brak jest podstaw do uznania, że Aprobata Techniczna (...), dotyczy produktów o cechach wskazanych w zastrzeżeniu niezależnym spornego wynalazku. Stwierdził także, że nie może wypowiedzieć się co do treści opisów patentowych US oraz opartych na nich twierdzeniach, ponieważ dokumenty te nie zostały przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem w języku polskim.

Na rozprawie w dniu 18 lipca 2016 r. strony podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska. Wnioskodawca złożył pismo, w którym podsumował swoje stanowisko w odniesieniu do zarzutu braku poziomu wynalazczego spornego rozwiązania wraz z tłumaczeniem fragmentów cytowanych dokumentów na język polski. Natomiast uprawniony wniósł o wyznaczenie terminu na ustosunkowanie się do tłumaczeń przedłożonych na rozprawie.

W piśmie z dn. 18 października 2016 r. uprawniony odniósł się do dokumentacji Instytutu Techniki Budowlanej (zał. 4, 5, 6), stwierdzając, że wymienione dokumenty mają

charakter poufny, ale niezależnie od powyższego w dokumentacji tej jest mowa o tym, że występująca w niej folia ma trzy warstwy i w sposób zasadniczy różni się od wynalazku objętego spornym patentem. Odnosił się także do kopii umów i faktur (zał. 7), stwierdzając, że nie pozwalają one na porównanie wyrobów z wynalazkiem. Stwierdził, że dokumenty datowane po dacie zgłoszenia wynalazku, będące kolejnymi załącznikami do wniosku (zał. 8, 9), nie pozwalają na podważenie nowości i poziomu wynalazczego wynalazku. Stwierdził także, że fragmentaryczne tłumaczenia dokumentów, nie stanowią dowodów w sprawie, co wynika z orzeczenia NSA (wyrok z dn. 31.05.2007 r. sygn. akt I GSK 1647/06), wobec czego, jego zdaniem, nie przedstawiono dowodów, które podważyłyby nowość czy też poziom wynalazczy spornego wynalazku.

Na rozprawie w dniu 19 grudnia 2016 r., strony podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska. Wnioskodawca stwierdził, że Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej pochodzi z 2004 r., co potwierdził w oświadczeniu pracownik ITB. Wskazał także, że dla oceny poziomu wynalazczego, wystarczające są przetłumaczone fragmenty tekstów opisów patentowych.

Uprawniony złożył swoje stanowisko na piśmie wraz z załącznikami (akta karta 211–195). Podniósł, że zasadne byłoby ustalenie dokładnej treści Aprobaty Technicznej ITB (...) w dniu dokonania spornego wynalazku, ponieważ treść aprobat może podlegać modyfikacjom poprzez kolejne aneksy (dołączył aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB (...), akta karta 207–206). Wskazał, że wnioskodawca zgłosił do Urzędu Patentowego wzór użytkowy nr W.(...) i podsumował, że w świetle twierdzeń wnioskodawcy uzyskanie ochrony na ten wzór nie byłoby możliwe. Podkreślił, że w ww. aprobacie technicznej jest mowa o folii, która ma trzy warstwy, w tym warstwę folii aluminiowej, zatem budowa tej folii różni się od rozwiązania objętego patentem PL(...). Wskazał, że oświadczeniu pracownika ITB można „przypisać walor dokumentu prywatnego”. Ponadto wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka S.S., na okoliczność współpracy pomiędzy W.S., a spółką J oraz na okoliczność produktów, jakie oferowała spółka J w momencie rozpoczęcia współpracy z uprawnionym, a także dokumentów, jakie były okazywane przez uprawnionego przedstawicielom spółki J. Wnioskodawca wystąpił o oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka, ponieważ okoliczności, na które został on powołany, nie mają znaczenia dla niniejszej sprawy, w szczególności dla kwestii poziomu wynalazczego.

Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wniosek o przesłuchanie S.S. w charakterze świadka.

W swoim stanowisku uprawniony odniósł się także do zarzutu braku poziomu wynalazczego spornego patentu, przytaczając orzeczenie sądów administracyjnych, zgodnie z którym „zarzut oczywistości powinien być stawiany całości rozwiązania, a nie poszczególnym elementom”. Zdaniem uprawnionego tak właśnie postąpił wnioskodawca, ponieważ wskazał istnienie cech spornego wynalazku w różnych rozwiązaniach. W ocenie uprawnionego „zamiana folii nie jest oczywista, co potwierdza decyzja w sprawie tego zgłoszenia wydana przez Urząd Patentowy”.

Na rozprawie, wnioskodawca wycofał się z postawionego zarzutu braku nowości spornego patentu, podtrzymał jedynie zarzut braku poziomu wynalazczego. Oświadczył, że obecne postępowanie jest weryfikacją prawidłowości decyzji o udzieleniu patentu.

W związku z tym, sam fakt udzielenia patentu, nie może być argumentem, przemawiającym za zdolnością patentową, a wskazane w postępowaniu spornym dokumenty nie były objęte zakresem wcześniejszego poszukiwania.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

W myśl art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p., sprawy o unieważnienie patentu rozstrzyga Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania patentu.

Z treści ww. przepisu wynika, iż wstępnym warunkiem badania zasadności wniosku o unieważnienie patentu na wynalazek jest ustalenie, czy wniosek ten pochodzi od osoby uprawnionej do jego złożenia.

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie definiują na własny użytek pojęcia „interesu prawnego”, dlatego w postępowaniu spornym, dotyczącym unieważnienia patentu w tym zakresie ma wprost zastosowanie przepis art. 28 k.p.a., według którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie interesu prawnego, użyte w przepisie art. 28 k.p.a., rozumiane w bezpośrednim znaczeniu tego pojęcia, oznacza interes oparty na prawie lub chroniony przez prawo. O istnieniu interesu prawnego decydują, w myśl ugruntowanych poglądów orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przepisy prawa materialnego przyznające stronie konkretne, indywidualne i aktualne korzyści (np. wyrok NSA z dnia 26 listopada 1998 r., sygn. akt II SA 1390/98).

Zdaniem Kolegium wnioskodawca posiada interes prawny, bowiem jest konkurentem uprawnionego. Uprawniony w oparciu o sporne prawo wystąpił przeciwko wnioskodawcy z powództwem (pozew z 24 stycznia 2014 r.), żądając m. in. zaniechania naruszania wymienionego patentu, poprzez zakazanie produkcji, wytwarzania, importu, eksportu oraz oferowania wprowadzania do obrotu i dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych mających za przedmiot towary naruszające patent (...), w tym odnośnie do:

- ▶ towaru o nazwie handlowej (...),
- ▶ towaru o nazwie handlowej (...),
- ▶ towaru o nazwie handlowej (...),
- ▶ towaru o nazwie handlowej (...),
- ▶ towaru o nazwie handlowej (...),
- ▶ towaru o nazwie handlowej (...), a także
- ▶ innych towarów posiadających cechy maty termoizolacyjnej objętej patentem nr (...).

W związku z wytoczonym powództwem, wnioskodawca znalazł się w sytuacji utrudniającej mu swobodne prowadzenie działalności gospodarczej zagwarantowanej przepisami Konstytucji RP (art. 20 i 22) oraz ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej (art. 6). Zdaniem Urzędu Patentowego podmiotowi, któremu postawiono zarzut naruszenia prawa wyłącznego, przysługuje prawo do żądania unieważnienia decyzji o udzieleniu tego prawa. W orzecznictwie sądowym ugruntowane jest bowiem stanowisko, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej, mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawne, kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP (m.in. wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 218/2001 OSNP 2004/2 poz. 23; wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., II SA 81/2002, nie publ.). Interes prawny w unieważnieniu patentu mają, w szczególności, konkurenci uprawnionego z patentu, którzy zamierzają wytwarzać takie przedmioty lub stosować taką technologię jak opisana w konkretnym dokumencie patentowym (wyrok NSA z dnia 21.10.2013 r., sygn. akt II GSK 898/12). Wobec powyższego, zdaniem Urzędu, uzasadnione jest stanowisko wnioskodawcy, że sporne prawo ogranicza jego swobodę działalności gospodarczej i ma prawo żądać ustalenia czy przedmiotowy patent został udzielony z zachowaniem ustawowych warunków wymaganych do udzielenia ochrony. Jednocześnie uprawniony z patentu, w toku postępowania o unieważnienie patentu nie odniósł się do tego aspektu sprawy, nie skomentował i nie zakwestionował interesu prawnego wnioskodawcy w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na względzie Kolegium uznało, że wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy przedmiotowy patent został udzielony z zachowaniem ustawowych warunków wymaganych do udzielenia ochrony.

Zdaniem Urzędu Patentowego, działającego w trybie postępowania spornego, wnioskodawca wykazał, że rozwiązanie objęte spornym patentem nie spełnia warunku poziomu wynalazczego.

Uprawniony nie odniósł się merytorycznie do wskazanych przez wnioskodawcę dokumentów, które jego zdaniem podważają poziom wynalazczy spornego rozwiązania.

Jednocześnie uprawniony zakwestionował możliwość korzystania z fragmentów opisów patentowych. Stwierdził, że ocenie podlegać może jedynie taki dokument sporządzony w języku obcym, który został przetłumaczony na język polski w całości.

Zdaniem Kolegium powyższe stanowisko jest bezzasadne. Należy podkreślić, że opis patentowy składa się zwykle z kilku części, takich jak: tytuł wynalazku, dziedzina techniki, stan techniki, ujawnienie wynalazku, ewentualne korzystne skutki, figury, przykład realizacji, wskazanie możliwości przemysłowego zastosowania. W tej sytuacji nie jest wymagane tłumaczenie całego tekstu, jeżeli już z fragmentu opisu wynikają informacje pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie rozwiązania w nim ujętego. Warunek ten został spełniony w niniejszej sprawie, bowiem przetłumaczone fragmenty opisów patentowych pozwalają na ustalenie istoty, ujętych w nich rozwiązań i stanu techniki w istotnym dla sprawy okresie.

Powyższego stanowiska Kolegium nie zmienia powołany przez uprawnionego wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2007 r. (sygn. akt I GSK 1647/06), z uwagi na odmienne okoliczności faktyczne obu spraw. Z treści przytoczonego wyroku wynika, że w sprawie o sygn. akt I GSK 1647/06 Sąd zakwestionował tłumaczenie dokumentu dokonane w piśmie Ministerstwa Finansów, poprzez streszczenie elementów jego treści. Natomiast w niniejszej sprawie tłumaczenie nie polega na streszczeniu fragmentów, lecz jest wiernym tłumaczeniem fragmentów, mających istotne znaczenie dla sprawy.

Stanowisko to znajduje oparcie w aktualnym orzecznictwie sądowno administracyjnym. W wyroku z 8 stycznia 2015 r. (sygn. akt (...)) Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie zaakceptował możliwość korzystania z tłumaczeń przedstawionych we fragmentach. Stwierdził on m.in. że

...nie są trafne zarzuty skargi kasacyjnej o naruszeniu w sprawie przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o języku polskim. Podzielając stanowisko Sądu pierwszej instancji, akceptujące działanie organu, jeżeli w postępowaniu przed Urzędem Patentowym strona powołuje się na fragment dokumentu lub innego materiału obcojęzycznego, tłumacząc tę część na język polski, nie ma wówczas obowiązku, a byłoby to wręcz nieracjonalne, egzekwowanie od niej przetłumaczenia na język polski całego materiału.

W ocenie Kolegium, przedłożone w sprawie przeciwstawione dokumenty zostały przetłumaczone w stopniu pozwalającym na merytoryczną ocenę zarzutu braku poziomu wynalazczego.

Zgodnie z art. 26 p.w.p. wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Rozpatrując kryterium nieoczywistości, należy stwierdzić, że termin „oczywisty” oznacza to, że dla specjalisty rozwiązanie nie wykracza poza zwykły postęp, a jedynie wyraźnie i logicznie wynika ze stanu techniki i jest przez niego oczekiwane. Za specjalistę z danej dziedziny należy uważać przeciętnego praktyka dysponującego przeciętną, ogólnie dostępną wiedzą z danej dziedziny, w danej dacie i mającą pełny dostęp do wszystkiego co tworzy stan techniki, a w szczególności do okazanych dokumentów przeciwstawnych. Ma on również do swojej dyspozycji typowe środki i możliwości do prowadzenia rutynowych prac i doświadczeń. Kryteria określające jakie rozwiązania zalicza się do rozwiązań oczywistych to:

- ▶ rutynowe dostosowanie do danych warunków znanego już w tej samej, bądź w podobnej dziedzinie rozwiązania (drobne udoskonalenia, przeniesienie),
- ▶ zastąpienie w rozwiązaniu znanego już środka technicznego innym również już znanym równoważnikiem,
- ▶ proste wykorzystanie znanej już ogólnie zasady dla osiągnięcia w świetle tej zasady celu (analogii),
- ▶ zwyczajne połączenie kilku znanych rozwiązań, bądź nawet rozwiązanie dokonane wprost przez skojarzenie kilku takich rozwiązań.

Oczywistość rozważa się w świetle jednego lub większej liczby wcześniejszych dokumentów traktowanych łącznie. Sposób uwzględniania stanu techniki przyjęty w praktyce i orzecznictwie polskiego, i innych urzędów patentowych polega na wybraniu jednego dokumentu najbliższego przedmiotowemu rozwiązaniu lub kilku dokumentów, gdy przedmiotowe rozwiązanie ma charakter połączenia kilku rozwiązań częściowych i rozpatrywaniu nieoczywistości przedmiotowego rozwiązania w stosunku do tych dokumentów.

Sporny wynalazek nr PL(...), dotyczy maty termoizolacyjnej, znajdującej „zastosowanie we wszystkich dziedzinach techniki, gdzie potrzebna jest izolacja termiczna,

przeciwwilgociowa i zabezpieczająca przed promieniowaniem słonecznym oraz promieniowaniem urządzeń i obiektów je imitujących, zwłaszcza w budownictwie”. Zgodnie z zakresem żądanej ochrony, określonym w zastrzeżeniu, mata składa się „z co najmniej dwóch warstw z folii podstawowej, zawierającej polietylen lub polipropylen, która jest zewnętrznie metalizowana warstwą aluminium”, a cechą istotną rozwiązania jest przedzielenie warstw folii podstawowej, zewnętrznie metalizowanych warstwą aluminium warstwą pianki polietylenowej. Mata w przykładzie realizacji, została przedstawiona na rysunku i opisana jako składająca się z dwóch warstw folii podstawowej, zawierającej polietylen, która zewnętrznie jest metalizowana warstwą aluminium, pomiędzy którymi znajduje się warstwa pianki polietylenowej, przy czym nie określono właściwości czy parametrów poszczególnych warstw i materiałów.

Zdaniem Urzędu Patentowego, rozwiązanie to nie spełnia warunku poziomu wynalazczego, biorąc pod uwagę informacje, zawarte we wskazanych przez wnioskodawcę, jako przeciwstawienia dokumentach, tj. opisach patentowych US(...), US(...), US(...), które dotyczą materiałów izolacyjnych.

Opis patentowy US(...) dotyczy warstwowego materiału izolacyjnego, który obejmuje warstwę pianki polietylenowej, służącej jako podłoże dla innych warstw składowych. Pośrednio z jedną lub obiema stronami pianki jest połączona warstwa folii aluminiowej, a pomiędzy nimi umieszczone są np. cienkie warstwy polietylenowe. Połączone warstwy łatwo zwija się, transportuje oraz instaluje bez podejmowania środków ostrożności, które to środki należy podejmować w przypadku wielu izolacji.

Opis patentowy US(...) opisuje produkt w postaci rękawa, przystosowany do zastosowania jako bariera, zatrzymująca przenikanie ciepła pomiędzy zewnętrznym źródłem ciepła a podłożem o wydłużonym kształcie. Produkt ten obejmuje warstwę cylindryczną, zawierającą elastyczny, sprężysty piankowy materiał izolacyjny i zewnętrzną warstwę pokrywającą, połączoną z jedną powierzchnią. Warstwa pokrywająca zawiera metalizowaną powłokę polimerową, która zawiera elastyczną powłokę polimerową i nieporowatą cienką warstwę odbijającego ciepło metalu. „Niezwykle cienka warstwa, odbijającego ciepło metalu, korzystnie zawiera aluminium, które jest nakładane metodami metalizacji”, a jako korzystne wskazane zostało próżniowe osadzanie aluminium na powłoce polimerowej.

Opis patentowy US(...) dotyczy bariery izolacyjnej, zawierającej folię, przymocowaną do co najmniej jednego boku elastycznego podłoża polietylenowego. Podłoże jest wykonane z polietylenu, natomiast folia nakładana na podłoże może być wykonana z dowolnego odpowiedniego materiału, np. folię można wybrać z grupy składającej się z papieru i tworzywa sztucznego, takiego jak polietylen i polipropylen. Ponadto folia może mieć powłokę odbijającą ciepło, np. powłokę srebrną, lub może mieć powłokę pochłaniającą ciepło (zaczernioną). Jak wynika z tego dokumentu, bariera izolacyjna może być w postaci rolki (może być zastosowana np. na zewnątrz budynku) lub można ją stosować w panelach (np. we wnętrzu budynku), może być wykorzystana w przypadku podłóg lub ścian, zwłaszcza do tłumienia hałasów.

Z wymienionych wyżej opisów, dotyczących materiałów izolacyjnych, które składają się na stan techniki, wynika zatem, że znane materiały izolacyjne, typowo składają się z warstwy piankowego materiału, pokrytego z obu stron folią, analogicznie jak mata

termoizolacyjna, wg spornego patentu. W znanych materiałach izolacyjnych, stosowana jest np. pianka polietylenowa pokryta z obu stron folią polimerową i folią aluminiową, znane jest także stosowanie w materiałach izolacyjnych folii metalizowanych, co wynika także z treści zastrzeżenia spornego patentu, ponieważ skład warstwy zewnętrznej maty termoizolacyjnej, tj. wskazanie, że jest to folia, zawierająca polietylen lub polipropylen, zewnętrznie metalizowana warstwą aluminium, zostało wymienione jako znana cecha rozwiązania, w części nieznamiennej zastrzeżenia. Z informacji ujawnionych w stanie techniki wynika zatem, że sporny wynalazek, jest rozwiązaniem, które polega na wykorzystaniu typowych elementów, pianki i metalizowanej folii, czyli znanych i stosowanych wcześniej do tego samego celu środków technicznych.

Wymienione wyżej dokumenty, dotyczą tej samej dziedziny techniki, rozwiązują ten sam problem, tj. izolację elementów. Nie jest więc zaskoczeniem dla specjalisty, że mata składająca się z co najmniej dwóch warstw z folii podstawowej zawierającej polietylen lub polipropylen, metalizowanej warstwą aluminium, przedzielonych warstwą pianki polietylenowej ma wysoką skuteczność izolacji odbijającej, jest bezpieczna, łatwa do zainstalowania, ponieważ na podobne zalety znanych rozwiązań, wskazano w wymienionych wcześniej dokumentach US. W opisie nie udokumentowano, np. danymi porównawczymi, że uzyskano wyraźną poprawę efektywności, czy rozwiązano jakiś szczególny problem techniczny.

Wynika stąd, że rozwiązanie objęte spornym patentem, wynika dla znawcy ze znanego stanu techniki. Zatem rozwiązanie nie spełnia wymogów art. 26 ustawy p.w.p., czyli poziomu wynalazczego, bowiem specjalista znający stan techniki, skorzystałby rutynowo, bez przekraczania progu twórczego działania z informacji ujawnionych w stanie techniki i uzyskał efekt możliwy do przewidzenia.

Brak poziomu wynalazczego stanowi samoistną i wystarczającą podstawę unieważnienia patentu, ponieważ patent na wynalazek może być udzielony jedynie wówczas, gdy rozwiązanie spełnia jednocześnie wszystkie ustawowe warunki do jego uzyskania, czyli zgodnie z art. 24 ustawy p.w.p. są nowymi rozwiązaniami, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Analizując dokumenty i wyjaśnienia, wymienione przez uczestników w trakcie postępowania, Urząd Patentowy uznał, że dokumentacja i wyjaśnienia, dotyczące Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej (...) oraz powiązanych z nią badań, nie zostały wymienione we wniosku jako przeciwstawienie przy ocenie poziomu wynalazczego spornego patentu, ale jako dokument podważający nowość rozwiązania, będącego przedmiotem spornego patentu, z którego do zarzutu wycofał się wnioskodawca na rozprawie w dniu 19 grudnia 2016 r. Wobec powyższego argumentacja, wnioski i komentarze, dotyczące tego dokumentu, skoro nie odnoszą się do zarzutu braku poziomu wynalazczego, nie mogły być uwzględnione przy ocenie poziomu wynalazczego spornego patentu.

W trakcie postępowania uprawniony z patentu, zwrócił uwagę, że wnioskodawca „w dniu 4 maja 2006 r. dokonał zgłoszenia wzoru użytkowego nr W.(...) w postaci maty izolacyjnej, połączonej dwustronnie z warstwą metalizowanego laminatu z tworzyw sztucznych” (akta karta 203–198). Fakt ten również nie ma żadnego znaczenia dla niniejszego sporu, ponieważ zgłoszenie wzoru użytkowego zostało dokonane po dacie zgłosze-

nia spornego wynalazku, a dodatkowo kryteria oceny wynalazków i wzorów użytkowych są różne i dokonywanie porównań jest bezprzedmiotowe w niniejszej sprawie.

Reasumując, Kolegium Orzekające uznało, że informacje zawarte w przetłumaczonych fragmentach opisów patentowych US(...), US(...), US(...), dotyczących materiałów izolacyjnych, uzasadniają twierdzenie, że dla specjalisty w dziedzinie, rozwiązanie, w którym mata termoizolacyjna, składająca się z co najmniej dwóch warstw z folii podstawowej, zawierającej polietylen lub polipropylen, która jest zewnętrznie metalizowana warstwą aluminium, charakteryzująca się tym, że warstwy folii są przedzielone warstwą pianki polietylenowej, wynika ze znanego stanu techniki.

W toku postępowania uprawniony wystąpił o przesłuchanie S.S. w charakterze świadka. Kolegium oddaliło ten wniosek. Zdaniem Kolegium okoliczności, które miały być ustalone tym dowodem (tj. współpraca pomiędzy W.S., a spółką J oraz produkty, jakie oferowała spółka J w momencie rozpoczęcia współpracy z uprawnionym, a także dokumenty, jakie były okazywane przez uprawnionego przedstawicielom spółki J), nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozpatrywanego zarzutu braku poziomu wynalazczego. W ramach tej podstawy, ocenie podlega kwestia, czy w stanie techniki, istniejącym w dacie, wg której oznacza się pierwszeństwo spornego wynalazku, dla specjalisty w analizowanej dziedzinie, sporne rozwiązanie wykracza czy też nie wykracza poza zwykły postęp techniczny. Ustalenie to jest wynikiem porównania spornego wynalazku z wcześniej ujawnionymi rozwiązaniami. Nie ma natomiast znaczenia kwestia ewentualnych powiązań między stronami, ich współpracy lub też istnienia produktów uprawnionego.

W związku z tym, wniosek dowodowy jako nieprzydatny do ustalenia istotnych dla sprawy okoliczności należało oddalić.

Uznając wniosek o unieważnienie za zasadny, Kolegium uwzględniło wniosek wnioskodawcy o zwrot kosztów na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

W oparciu o § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 212, poz. 2076) w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych, Kolegium Orzekające przyznało uprawnionemu kwotę x zł. Ponadto uwzględniono kwotę x zł uiszczoną tytułem opłaty za wniosek. Łącznie należało przyznać kwotę x zł.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

VI. Sp. 358.2016

Decyzja UPRP z dn. 9 listopada 2017 r. (oddalić wniosek)

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 26 poz. 117 ze zm.) w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 9 listopada 2017 r.

Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Ekspert
Ekspert
Protokolant

Joanna Kołodziejczyk
Ewa Chmielewska (spr)
Robert Kasprzak
Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy z wniosku P z siedzibą w R o unieważnienie patentu nr PL(...) na wynalazek pt.: „Jednokrawędziowy pojemnik z zatrzaskową pokrywą, formowany wtryskowo z tworzywa sztucznego”, udzielonego na rzecz J z siedzibą w W, N, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 26 poz. 117 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

orzeka

- 1) oddalić wniosek
- 2) przyznać J z siedzibą w W, N od P z siedzibą w R kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 Prawa własności przemysłowej na decyzję stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek P z siedzibą w R o unieważnienie patentu nr (...) na wynalazek pt. „Jednokrawędziowy pojemnik

z zatrzaskową pokrywą, formowany wtryskowo z tworzywa sztucznego”. Uprawnionym do powyższego prawa wyłącznego jest J – W, N.

Jako podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 10 i 11 ustawy o wynalazczości.

Wnioskodawca zarzucił, że jednokrawędziowy pojemnik z zatrzaskową pokrywą, formowany wtryskowo z tworzywa sztucznego nie spełnia warunku nowości i nieoczywistości rozwiązania.

Zdaniem wnioskodawcy istotne cechy techniczne spornego wynalazku, czyli to, że wewnętrzna ściana pokrywy, otaczająca denko pokrywy, jest wyposażona w obwodowy wieniec wzmacniający w postaci licznych, skierowanych do wewnątrz prostopadłościennych występow łączących denko ze ścianą wewnętrzną pokrywy, a także skierowana ku dołowi krawędziowa ścianka pojemnika jest wyposażona w obwodowy uskok przyjmujący dolną krawędź pokrywy, były znane w dacie pierwszeństwa, z którą został zgłoszony przedmiotowy wynalazek. Wnioskodawca podniósł, iż z publikacji amerykańskiego opisu patentowego US(...) znane jest rozwiązanie pojemnika, którego wewnętrzna ściana pokrywy, otaczająca denko pokrywy, jest wyposażona w obwodowy wieniec wzmacniający w postaci licznych skierowanych do wewnątrz, prostopadłościennych występow. Z publikacji amerykańskich opisów patentowych US(...) oraz US(...), znana jest skierowana ku dołowi krawędziowa ścianka pojemnika, a uskok w ścianie pojemnika znany jest z amerykańskiego opisu patentowego US(...). Wnioskodawca wskazał w tabeli przyporządkowanie poszczególnych cech technicznych spornego wynalazku z przyporządkowaniem dokumentów, w których zostały one ujawnione.

W odpowiedzi z dnia 1 lutego 2017 r. uprawniony wniósł o oddalenie wniosku o unieważnienie patentu PL(...) w całości. Zdaniem uprawnionego wniosek o unieważnienie patentu nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn formalnych, czyli nieprawidłowo sformułowanej podstawy prawnej, jak również z przyczyn merytorycznych, ponieważ wnioskodawca zaniechał podania niezbędnych faktów i uzasadnienia stawianych tez. Uprawniony wskazał, że wnioskodawca nie sprecyzował ani w tabeli, ani w innej części uzasadnienia, które konkretnie zastrzeżenia patentowe, ujawnione w przeciwstawionych publikacjach, niweczą przesłanki nowości i/lub nieoczywistości patentu PL(...). Nie przeprowadził również żadnej analizy i nie uzasadnił metodologii oceny zdolności patentowej. Uprawniony nie wskazał również żadnego dokumentu, który ujawniałby cechy nieznamienne zastrzeżenia niezależnego nr 1.

Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie wskazał jednego dokumentu, który ujawniałby cały zestaw cech technicznych wynalazku chronionego patentem PL(...), w związku z czym zarzut braku nowości jest bezzasadny.

Odnosnie braku nieoczywistości rozwiązania, zdaniem uprawnionego, wnioskodawca zestawiał tylko poszczególne wybrane cechy rozwiązania chronionego patentem PL(...) z numerami przeciwstawionych patentów, a zestawienie to zostało wykonane tylko dla cech znamienych zastrzeżenia niezależnego nr 1, stwierdzając jedynie, że cechy nieznamienne zastrzeżenia stanowią znany stan techniki wskazany w opisie spornego patentu. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie wykazał braku nieoczywistości rozwiązania chronionego spornym patentem, ponieważ zarzut ten powinien być stawiany całemu rozwiązaniu, a nie tylko poszczególnym elementom.

Na rozprawie w dniu 9 marca 2017 r. pełnomocnik wnioskodawcy przedłożył do akt sprawy amerykański opis patentowy nr (...) na okoliczność oczywistości spornego wynalazku, jednocześnie wycofując zarzut nowości. Odnośnie zarzutu oczywistości patentu nr (...) pełnomocnik wnioskodawcy podniósł, iż sporny wynalazek stanowi kompilację rozwiązań znanych z wcześniejszych patentów wskazanych we wniosku oraz opisie przedłożonym na rozprawie. Zdaniem wnioskodawcy wszystkie cechy przedznamiennie jednokrawędziowego pojemnika znane są z opisu patentowego US(...). Wnioskodawca podtrzymał argumenty przedstawione we wniosku i oświadczył, że wnosi o unieważnienie spornego patentu w całości.

Pełnomocnik uprawnionego wskazał, iż dokument US(...) nie dotyczy pojemnika formowanego wtryskowo z tworzywa sztucznego lecz pojemnika z materiału włóknistego, w szczególności z tektury, w związku z czym jest rozwiązaniem odległym od spornego rozwiązania. Dodatkowo rozwiązanie ujawnione w powyższym opisie adresowane jest do problemu, którego nie dotyczy przedmiotowy patent. Uprawniony podniósł również, iż dokument US(...) nie ujawnia skierowanej ku dołowi krawędziowej ścianki pojemnika wyposażonej w obwodowy uskok przyjmujący dolną krawędź pokrywy. To rozwiązanie również nie dotyczy problemu, który rozwiązuje sporny wynalazek. Uprawniony nie zgodził się również z twierdzeniem strony przeciwnej, że cecha w postaci obwodowego wieńca wzmacniającego w postaci licznych skierowanych do wewnątrz, prostopadłościennych występow, ujawniona została w dokumentach US(...) oraz US(...). Pełnomocnik uprawnionego wniósł o umożliwienie pisemnego ustosunkowania się do kwestii podniesionych na niniejszej rozprawie, podtrzymując jednocześnie stanowisko zawarte w odpowiedzi na wnioski.

W piśmie z dnia 8 czerwca 2017 r. wnioskodawca wskazał, iż cechy techniczne wskazane w części przedznamiennej zastrzeżenia niezależnego nr 1 zostały uznane przez uprawnionego jako znane, stanowiące na dzień pierwszeństwa wynalazku znany stan techniki. Poza tym cechy te znane są z przeciwstawionego opisu US(...). Cechy znamienne spornego wynalazku znane są z dokumentów US(...), US(...), US(...), US(...) oraz US(...). Wnioskodawca wskazał, że zastrzeżenia patentowe nr 2–7 są zastrzeżeniami zależnymi od zastrzeżenia nr 1, wobec czego nie są brane pod uwagę do ustalenia zakresu ochrony patentu PL(...). Zdaniem wnioskodawcy za nowy element spornego wynalazku można uznać jedynie obwodowy uskok przyjmujący dolną krawędź pokrywy, jednak cecha ta samodzielnie nie posiada cech nieoczywistości. Jest ona jednym z wielu możliwych rozwiązań problemu technicznego, polegającego na zabezpieczeniu pokrywy pojemnika przed przypadkowym otwarciem.

W piśmie z dnia 15 września 2017 r. uprawniony podtrzymał w całości stanowisko wyrażone w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie patentu z dnia 1 lutego 2017 r. Uprawniony stwierdził, że zakres ochrony określają wszystkie zastrzeżenia patentowe, a nie tylko zastrzeżenia niezależne, jak wskazuje wnioskodawca. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie dokonał w sposób prawidłowy oceny oczywistości spornego wynalazku, pomijając metodę problem-rozwiązanie. Dokonując oceny, wnioskodawca przywołał jedynie losowe patenty z różnych dziedzin techniki, które jedynie w sposób wybiórczy oraz powierzchowny mogą zostać porównane do spornego wynalazku PL(...). Zdaniem uprawnionego wnioskodawca:

1. nie ustalił najbliższego stanu techniki,
2. nie wskazał, na czym polega istota wynalazku, istota problemu technicznego, który jest rozwiązywany przez przedmiotowy wynalazek, oraz istota przeciwstawionych rozwiązań technicznych,
3. nie określił właściwego dla rozpatrywanego przypadku przeciętnego znawcy z dziedziny oraz zakresu dziedziny,
4. nie zidentyfikował w sposób wyczerpujący różnic i podobieństw między istotą zgłoszonego wynalazku a znanymi w chwili zgłoszenia zbliżonymi rozwiązaniami
5. nie wykazał, że znawca z dziedziny doszedłby do spornego rozwiązania przy analizie najbliższego stanu techniki i dodatkowego dokumentu lub dokumentów.

Uprawniony wskazał, że przy łączeniu wiedzy z dwóch lub więcej odrębnych dokumentów należy mieć na uwadze, czy charakter i treść dokumentów są takie, że czynią prawdopodobnym lub nieprawdopodobnym, że znawca w dziedzinie łączyłby je, a także czy dokumenty pochodzą z podobnej lub zbliżonej dziedziny, a jeśli tak nie jest, czy mają związek ze swoim problemem, którego wynalazek dotyczy.

Uprawniony wskazał, że cecha, którą wnioskodawca określił jako nową, lecz nieistotną w ocenie nieoczywistości rozwiązania, ma duże znaczenie, ponieważ dzięki temu, że uskok obwodowej ścianki przyjmuje dolną krawędź, zapewnione jest przyleganie pokrywy do pojemnika, co bezpośrednio wpływa na eliminację możliwości uszkodzenia obszaru brzegowego pojemnika przez sąsiedni pojemnik przy układaniu w stos lub podczas transportu.

W wyżej wymienionym piśmie uprawniony przeprowadził analizę przedłożonych przez wnioskodawcę do akt sprawy dokumentów. Zdaniem uprawnionego dokument US(...) nie ujawnia pojemnika formowanego wtryskowo, w związku z czym nie ujawnia wszystkich cech jednokrawędziowego pojemnika, umieszczonych w części przedznajmiennej zastrzeżenia niezależnego nr 1. Uprawniony nie zgodził się, że dokument US(...) ujawnia wewnętrzną ściankę pokrywy wyposażoną w obwodowy wieniec wzmacniający w postaci licznych skierowanych do wewnątrz występów łączących denko ze ścianą wewnętrzną pokrywy, a pokrywa pojemnika ujawniona w przeciwstawionym opisie jest wyposażona w ucha podpierające, utworzone w celu zwiększenia powierzchni podparcia dla obręczy dolnej nałożonego pojemnika. Brak w tym opisie wieńca wzmacniającego pokrywy. Z dokumentu tego nie wynika, że ucha podpierające miałyby mieć wpływ na poprawę obciążalności pokrywy. Uprawniony nie zgodził się również z tym, że cecha techniczna w postaci skierowanej ku dołowi krawędziowej ścianki pojemnika, wyposażonej w obwodowy uskok znana jest z dokumentu US(...). Element wskazany przez wnioskodawcę nie może zostać uznany za tożsamy z powyższą cechą, ponieważ, o ile przeciwstawiony pojemnik posiada skierowaną ku dołowi krawędziową ściankę, to ścianka ta nie ma obwodowego uskoku i nie przyjmuje dolnej krawędzi pokrywy. W związku z tym nie tylko konstrukcja ścianki jest inna, ale pełni ona również inną funkcję, a mianowicie stanowi ona mocowanie uchwyty. Dokument US(...), zdaniem uprawnionego, jest rozwiązaniem odległym od przedmiotu spornego patentu, ponieważ nie dotyczy w ogóle pojemnika z pokrywką lecz podstawkę, na której umieszcza się część wannową, którą mocuje się do tacki za pomocą spoiwa. Odnośnie dokumentów US(...) i US(...), uprawniony wska-

zał, że oba te dokumenty nie ujawniają skierowanej ku dołowi krawędziowej ścianki pojemnika, wyposażonej w obwodowy uskok przyjmujący pokrywę. W dokumencie US(...) krawędziowa ścianka pojemnika w ogóle nie posiada obwodowego uskoku, natomiast pojemnik z dokumentu US(...) w ogóle nie posiada krawędziowej ścianki, a wskazany przez wnioskodawcę element stanowi zamknięte zamknięcie wokół części brzegowej korpusu pojemnika. Ponadto dokument ten nie ujawnia pojemnika z zatraskową pokrywą, przymocowaną nieodłącznym metalowym pierścieniem.

Zdaniem uprawnionego żaden z przeciwstawionych przez wnioskodawcę dokumentów nie wspomina o zabezpieczeniu pokrywy pojemnika przed przypadkowym otwarciem, o polepszeniu obciążalności pokrywy ani innych aspektach problemu technicznego, który rozwiązuje niniejszy wynalazek. Żaden z tych dokumentów nie ujawnia elementu, który mógłby taką funkcję techniczną pełnić.

Na rozprawie w dniu 9 listopada 2017 r. obie strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Pełnomocnik wnioskodawcy podtrzymał argumenty zawarte w piśmie z dnia 8 czerwca 2017 r., iż wynalazek w wersji, w jakiej jest chroniony, nie posiada zdolności patentowej ze względu na oczywistość. Pełnomocnik wnioskodawcy podtrzymał, że sporny wynalazek jest kompilacją znanych rozwiązań, natomiast cecha w postaci obwodowego uskoku przyjmującego dolną krawędź pokrywy jest niedookreślona, ponieważ w zastrzeżeniu niezależnym nie wyjaśniono tej cechy. Zdaniem wnioskodawcy cecha ta jest mało istotna.

Pełnomocnik uprawnionego podtrzymał stanowisko wyrażone w odpowiedzi na wniosek oraz w piśmie z dnia 15 września 2017 r., podkreślając dodatkowo, że cechy znamienne spornego wynalazku są cechami istotnymi tego rozwiązania.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek. Interes prawny wnioskodawcy uzasadnia wystąpienie przez uprawnionego do spornego patentu, przeciwko wnioskodawcy z pozwem o zapłatę z tytułu naruszenia tego patentu poprzez sprzedaż towarów naruszających ten patent w okresie poprzedzającym datę jego wygaśnięcia, tj. 12.02.2015 r. Wobec powyższego uzasadnione jest twierdzenie, że wnioskodawca znalazł się w sytuacji zagrożenia ograniczenia wolności swej działalności gospodarczej, tym samym jego interes prawny znajduje oparcie w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 i 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, pomimo że wolność działalności gospodarczej nie jest wolnością absolutną, to w sytuacji, gdy podmiot uprawniony podejmie środki prawne w postaci wytoczenia powództwa mogącego w poważny sposób utrudnić drugiej stronie prowadzenie działalności gospodarczej, uzasadnione jest przyjęcie, że strona pozwana ma interes prawny w postępowaniu o unieważnienie spornego wynalazku.

Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki, mogące się nadawać do stosowania.

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca wniósł ostatecznie o unieważnienie patentu na sporny wynalazek z powodu jego oczywistości.

W ocenie Kolegium Orzekającego zarzut oczywistości spornego rozwiązania jest bezzasadny.

Przedmiotowy patent obejmuje ochroną produkt. Zastrzeżenie niezależne określa ten produkt jako:

Jednokrawędziowy pojemnik z zatrzaskową pokrywą formowany wtryskowo z tworzywa sztucznego, z górną krawędzią do zatrzaskowego osadzania pokrywy oraz z usytuowaną na zewnętrznej stronie swojej ścianki wystającą obwodową krawędzią, przechodzącą w skierowaną ku dołowi krawędziową ściankę otaczającą ściankę pojemnika w pewnym odstępie, przy czym pokrywa posiada pionowo usytuowany zewnętrzny obszar, otaczający ściankę powyżej wystającej krawędzi w stanie zatrzaskowanym, ponadto pokrywa posiada skierowany na zewnątrz skos ześlizgowy oraz denko, znamienne tym, że wewnętrzna ściana pokrywy, otaczająca denko pokrywy, jest wyposażona w obwodowy wieniec wzmacniający w postaci licznych skierowanych do wewnątrz, prostopadłościennych występow łączących denko ze ścianą wewnętrzną pokrywy, zaś skierowana ku dołowi krawędziowa ścianka pojemnika jest wyposażona w obwodowy uskok, przyjmujący dolną krawędź pokrywy.

Efektem takiej konstrukcji pojemnika jest lepsza obciążalność przy układaniu w stos pojemników lub pokryw, przy czym proces układania w stos jest znacznie ułatwiony i w sposób niezawodny eliminuje się możliwość uszkodzenia obszaru brzegowego pojemnika przez sąsiedni pojemnik przy układaniu ich w stos, lub podczas transportu.

Zgłoszony wynalazek musi mieć charakter techniczny, co oznacza, że musi dotyczyć jakiegoś technicznego problemu i wносить jakiś wkład techniczny do dziedziny techniki, której dotyczy. Wynalazek podlegający opatentowaniu musi rozwiązywać techniczny problem i musi być określony poprzez cechy techniczne, dzięki którym istota rozwiązania podlegająca ochronie może być zdefiniowana w zastrzeżeniu patentowym. Problem techniczny może polegać na poprawieniu w pewien sposób skutku znanego wcześniej ze stanu techniki, ale może również polegać na uzyskaniu zupełnie nowego efektu.

Przy ocenie nieoczywistości zastrzegany wynalazek musi być rozpatrywany jako całość. Kiedy zastrzeżenie składa się z kombinacji cech, nie jest prawidłowe dowodzenie, że każda z cech kombinacji osobno jest znana czy oczywista, a przez to całe zastrzegane rozwiązanie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki. Jeżeli zastrzeżenie zawiera zestawienie elementów lub składników, takie zestawienie może wynikać w sposób oczywisty ze stanu techniki, ale należy wówczas wykazać, że połączenie tych elementów jest oczywiste.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że zarzut oczywistości powinien być stawiany całemu rozwiązaniu a nie tylko jego poszczególnym elementom, gdyż nawet połączenie znanych urządzeń czy metod postępowania może wymagać wkładu wynalazczego (orzeczenie NSA, sygn. akt (...)).

Zgodnie z orzecznictwem (patrz np. orzeczenie WSA, sygn. akt VI SA/Wa 89/08) nieoczywistość rozwiązania ocenia się metodą problem-rozwiazanie (ang. Problem - and -

solution approach). Metoda ta wymaga po pierwsze zidentyfikowania najbliższego stanu techniki. Następnie formułuje się problem techniczny, poprzez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, zmierza się do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego wynalazku miałby możliwość, bez dokonań twórczych, w sposób rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania. Innymi słowy czy znawca, mając na uwadze stan techniki, byłby w stanie sam zasugerować zastrzegane cechy techniczne w celu uzyskania rezultatu osiągniętego za pomocą ocenianego wynalazku.

Jeżeli rozwiązanie problemu technicznego jest zaskakujące w świetle najbliższego stanu techniki lub jedynie w powiązaniu z bardziej oddalonym stanem techniki, to można uznać, że wynalazek jest nieoczywisty.

Kolegium Orzekające rozpatrzyło zarzut braku nieoczywistości rozwiązania w świetle przedłożonych przez wnioskodawcę do akt sprawy dokumentów.

Za dokument ujawniający najbliższe rozwiązanie dla przedmiotu spornego patentu, Kolegium Orzekające uznało opis patentowy US(...). Dokument ten ujawnia pojemnik z pokrywą, składający się z korpusu pojemnika i plastikowego zamknięcia. Górna część korpusu ma stożkową grań znajdującą się poniżej krawędzi górnej. Plastikowe zamknięcie ma odwrócony rowek w kształcie litery U dopasowany do górnej części korpusu pojemnika i współdziałający z nią, tworząc cztery kontaktowe uszczelnienia. Na rowku znajduje się krawędź podobna do klina, która współpracuje z dopasowaną powierzchnią na dolnej części grani w celu zaciśnięcia korpusu w kontakcie z dolną częścią odwróconego rowka w kształcie litery U. Powyższa konstrukcja skutkuje zwiększoną szczelnością pojemnika i mocnym unieruchomieniem zamknięcia i korpusu pojemnika razem. W dokumencie tym ujawniono elementy tożsame z elementami spornego patentu, takimi jak pojemnik z zatrząską pokrywą, górna krawędź korpusu do osadzania na niej pokrywy, obwodowa krawędź, przechodząca w skierowaną ku dołowi krawędziową ściankę otaczającą ściankę pojemnika, denko, skierowaną ku dołowi krawędziową ściankę pojemnika. Dokument ten nie ujawnia jednak obwodowego uskołu w ścianie pojemnika, przyjmującego dolną krawędź pokrywy. Ścianka przeciwstawionego pojemnika nie posiada obwodowego uskołu, nie może zatem przyjmować dolnej krawędzi pokrywy. Dokument ten nie dotyczy również problemu technicznego, jaki rozwiązuje sporny wynalazek. W wynalazku tym istotne jest zwiększenie szczelności pojemnika. Pojemnik ten nie rozwiązuje problemu zwiększenia odporności pojemnika podczas układania w stos i podczas transportu. Zdaniem Kolegium dokument ten nie ujawnia informacji, które, same lub w połączeniu z innymi dokumentami, wystarczyłyby dla znawcy z danej dziedziny techniki do odtworzenia przedmiotu spornego patentu, bez dodatkowego wkładu twórczego.

Dokument US(...) nie dotyczy pojemnika formowanego metodą wtryskową z tworzywa sztucznego. Dokument ten dotyczy pojemnika z materiału włóknistego, korzystnie tektury. Jest to rozwiązanie odległe od przedmiotu spornego patentu i nie jest adresowane do problemu technicznego, który sporny wynalazek rozwiązuje. Dokument ten nie byłby brany pod uwagę przez specjalistę z danej dziedziny techniki.

Dokument US(...) nie ujawnia skierowanej ku dołowi krawędziowej ścianki pojemnika, która wyposażona jest w obwodowy uskok przyjmujący dolną krawędź pokrywy. Element, który zdaniem wnioskodawcy jest tożsamy z powyższą cechą, jest zawiniętym zamknięciem wokół części brzegowej korpusu pojemnika. Dokument ten nie ujawnia pojemnika z zatrzaskową pokrywą, lecz pojemnik z metalową pokrywą, przymocowaną nieodłączanym metalowym pierścieniem. Rozwiązanie to nie jest adresowane do problemu, którego sporny wynalazek dotyczy.

Dokument US(...) nie ujawnia cechy w postaci skierowanej ku dołowi krawędziowej ścianki pojemnika, która wyposażona jest w obwodowy uskok. Dokument ten ujawnia pojemnik mający skierowaną ku dołowi krawędziową ściankę pojemnika, jednak ścianka ta nie posiada obwodowego uskoku i nie przyjmuje dolnej krawędzi pokrywy. Ścianka ta stanowi mocowanie uchwytu, w związku z czym pełni inną funkcję niż ścianka będąca przedmiotem spornego wynalazku.

Dokument US(...), dołączony do akt przez wnioskodawcę na rozprawie w dniu 9 marca 2017 r., nie ujawnia pojemnika z pokrywą, lecz podstawkę, do której za pomocą spoiwa mocuje się część wannową. Jest to dokument odległy od rozwiązania będącego przedmiotem spornego wynalazku. Nie byłby on brany pod uwagę przez specjalistę z danej dziedziny techniki.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, że przeciwstawione przez wnioskodawcę dokumenty ujawniają rozwiązania pochodzące z różnych dziedzin techniki, które nie rozwiązują problemu, którego sporny wynalazek dotyczy. Nie ujawniają one zabezpieczenia pokrywy jak w spornym wynalazku, ani elementu, który mógłby taką funkcję pełnić. Zdaniem Kolegium charakter i treść przytoczonych dokumentów nie czynią prawdopodobnym, że znawca w dziedzinie łączyłby je ze sobą.

Przedmiot spornego patentu PL(...), pozwala uzyskać efekt, potwierdzający jego nieoczywistość, ponieważ jego konstrukcja pozwala na eliminację możliwości uszkodzenia obszaru brzegowego pojemnika przez sąsiedni pojemnik przy układaniu ich w stos lub podczas transportu. W spornym rozwiązaniu istotny jest obwodowy wieniec wzmacniający w postaci licznych, skierowanych do wewnątrz prostopadłościennych występow łączyjących denko ze ścianką wewnętrzną pokrywy, a także skierowana ku dołowi krawędziowa ścianka pojemnika, która jest wyposażona w obwodowy uskok przyjmujący dolną krawędź pokrywy. Dzięki temu zapewnione jest lepsze przyleganie pokrywy do pojemnika, przez to wyeliminowano problemy z odginaniem się pokrywy przy obciążeniu. Konstrukcja pojemnika ułatwia równomierne składowanie pojemników jeden na drugim, dzięki czemu wyeliminowano szkody spowodowane nierównomiernie rozłożonym obciążeniem. Dzięki znacznie zwiększonej obciążalności zwiększono wytrzymałość pojemnika w przypadku składowania w stosach.

Zdaniem Kolegium Orzekającego wnioskodawca nie ocenił w sposób prawidłowy nieoczywistości spornego rozwiązania. Odniesienie się wyłącznie do zastrzeżenia niezależnego, pomijając zastrzeżenia zależne, jest nieprawidłowe. Zastrzeżenia zależne doprecyzowują cechy zawarte w zastrzeżeniu niezależnym, a także chronią korzystne warianty wynalazku. Analiza porównawcza wynalazku objętego spornym patentem odnosi się do analizy wersji, na którą udzielono ochrony patentowej, obejmującej wszystkie zastrzeżenia patentowe, w tym zastrzeżenia zależne. Nieprawidłowe jest więc stwierdzenie

nie wnioskodawcy, że zastrzeżenia zależne nie są brane pod uwagę do ustalenia zakresu ochrony patentu PL(...). Nieprawidłowe jest również wskazanie, że cecha w postaci obwodowego uskoku przyjmującego dolną krawędź pokrywy jest niedookreślona, ponieważ w zastrzeżeniu niezależnym nie wyjaśniono tej cechy. Cecha ta jest doprecyzowana w zastrzeżeniach zależnych nr 4, 5, mówiących, że głębokość obwodowego uskoku jest równa grubości ścianki dolnej krawędzi pokrywy, natomiast wysokość tego uskoku jest większa niż grubość ścianki dolnej krawędzi pokrywy. W zastrzeżeniu zależnym nr 6 wskazano, że dolna krawędź pokrywy przylega dociskowo do górnej strony uskoku.

Kolegium Orzekające nie zgadza się z opinią wnioskodawcy, że obwodowy uskok przyjmujący dolną krawędź pokrywy samodzielnie nie posiada cech nieoczywistości i jest ona jednym z wielu możliwych rozwiązań problemu technicznego, polegającego na zabezpieczeniu pokrywy pojemnika przed przypadkowym otwarciem. Nie jest prawidłowe ocenianie tej cechy samodzielnie, ponieważ jak Kolegium wspomniało powyżej, przedmiot wynalazku rozpatrywać należy jako całość. Należy brać pod uwagę wszystkie elementy konstrukcyjne pojemnika, ich usytuowanie i wzajemne oddziaływanie. Jak Kolegium Orzekające wspomniało powyżej, jeżeli w wyniku wzajemnego oddziaływania tych cech osiągany jest efekt, który jest różny od oczekiwanego, to takie rozwiązanie można uznać za nieoczywiste.

Wnioskodawca nie zastosował do wykazania oczywistości spornego patentu metody problem–rozwiązanie. Przytoczone przez wnioskodawcę patenty dotyczą rozwiązań z różnych dziedzin techniki, na co Urząd zwrócił uwagę powyżej. Wnioskodawca zaniechał wskazania, czy przeciwstawione dokumenty mają związek ze swoistym problemem, którego sporny wynalazek dotyczy.

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Orzekające stwierdziło, że brak jest podstaw do unieważnienia spornego wynalazku.

Kwestię zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, który nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

W przedmiotowej sprawie uprawniony będący stroną wygrywającą był reprezentowany przez rzecznika patentowego.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. nr 212 r. poz. 2076) stawka minimalna dla rzecznika patentowego w sprawie wynosi x zł.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Dział E

**Badanie
przemysłowej
stosowalności**

I. Sp. 31.2013

Decyzja UPRP z dn. 12 maja 2014 r. (unieważnić patent)

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 oraz art. 27 w zw. z art. 24 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 12 maja 2014 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Członkowie

Piotr Kalinowski
Eugenia Piskorska
Jolanta Frydlewicz Stryczek
Karolina Wojciechowska

Protokolant:

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2014 r. wniosku Z z siedzibą w Ł o unieważnienie patentu pt.: „Preparat smarowy” numer (...) udzielonego na rzecz P z siedzibą w Ł na podstawie 89 ust 1 oraz art. 27 w związku z art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm., dalej p.w.p.) a także art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust 2 p.w.p.

orzeka

1. unieważnić patent pt.: „Preparat smarowy” nr (...);
2. przyznać Z z siedzibą w Ł od P z siedzibą w Ł kwotę x (x) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2013 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek Z z siedzibą w Ł o unieważnienie patentu nr (...) na wynalazek pt: „Preparat smarowy” udzielonego na rzecz P z siedzibą w Ł.

W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca podniósł, że Uprawniony z patentu wystąpił do Komendy Miejskiej Policji w Ł z zawiadomieniem o naruszeniu przez Z przepisów ustawy p.w.p. Jednocześnie Uprawniony z patentu wystąpił do Wnioskodaw-

cy z pismem z dn. 08 10 2007 r. o zaprzestanie naruszania prawa do projektu wynalazczego nr P(...), na który udzielono przedmiotowy patent.

Jako podstawę wniosku wskazano art. 24 i 26 ustawy p.w.p. W uzasadnieniu swojego żądania wnioskodawca podniósł, że sporny wynalazek w dacie zgłoszenia nie posiadał poziomu wynalazczego, jak również nie nadawał się do przemysłowego stosowania. W uzasadnieniu zarzutu braku poziomu wynalazczego (art.26 ust. 1) Wnioskodawca stwierdził, że zastosowane środki techniczne jako składniki smaru, znane były i stosowane uprzednio w tym celu. Ponadto Wnioskodawca wskazał (załącznik do protokołu z dn. 12.05.2014 r.), że cechy znamienne przedmiotowego wynalazku są oczywiste i wynikają z wcześniejszego stanu techniki oraz ogólnie dostępnych informacji, przekazywanych przez producentów dodatków olejów smarowych i preparatów smarowych. Wnioskodawca podkreślił, że w opisie wynalazku nie przedstawiono badań, które mogłyby potwierdzić wpływ zastrzeganych cech technicznych.

Do wniosku załączono następujące dowody:

- zał. 1 – zapytanie z dn. 14.11.2012 r. do Komisariatu VII Policji w Ł,
- zał. 2 – pismo P z dn. 08.10.2007 r.,
- zał. 3 – odpowiedź P z dn. 16 01 2008 r.,
- zał. 4 – warunki techniczne z dn. 15.01.2007 r. „preparatu smarowego O”,
- zał. 5 – wstępna karta techniczna „preparatu smarowego O” z dn. 10.01.2007 r.,
- zał. 6 – założenia jakościowe „preparatu smarowego O” z dn. 10.01.2007 r.,
- zał. 7 – warunki techniczne z dn. 24.01.2007 r. „preparatu smarowego M”,
- zał. 8 – wstępna karta techniczna „preparatu smarowego M” z dn. 10.01.2007 r.,
- zał. 9 – założenia jakościowe „preparatu smarowego M” z dn. 10.01.2007 r.,
- zał. 10 – zapytanie do G,
- zał. 11 – G polibuten o niskiej lepkości kinematycznej.

W kolejnych pismach procesowych Z dosłały dodatkowe materiały merytoryczne do uwzględnienia w tym: przy piśmie z dn. 21 sierpnia 2013 r.:

- 1. odpis Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dział 20,
- 2. nomogram do wyznaczania lepkości mieszanin,
- 3. polski opis patentowy nr (...),
- 4. oryginały oraz tłumaczenia wybranych opracowań (...)
- 5. pismo z Urzędu Celnego z dn. 25 05 2007 r.,

natomiast przy piśmie z dn. 31 03 2014 r.:

- 1. zlecenie nr 1 /02/2014 Z na wykonanie analizy lepkości kinematycznej oraz sporządzenie próbki laboratoryjnej skierowane do L Sp. z o.o.,
- 2. raport z badań 249/2014 wykonany przez L Sp. z o.o. z dn. 27.02.2014 r.,
- 3. karta charakterystyki H,
- 4. karta charakterystyki H,
- 5. wybrane (3) strony podręcznika *Trybologia* M. Hebda i A. Wachal 1980 r.

Uzasadniając zarzut braku stosowności przedmiotowego patentu i niemożność urzeczywistnienia wynalazku przez znawcę, Wnioskodawca w piśmie z dn. 07 lutego 2014 r., stanowiącym załącznik do protokołu, wskazał jako podstawę prawną art. 27 i 33 ust 1 ustawy p.w.p. Zdaniem Wnioskodawcy (pismo z dn. 31.03.2014 r.) przedmiotowe rozwiązanie nie zostało prawidłowo ujawnione w opisie, a szczególnie w przykładach wykonania. Jedyny zamieszczony przykład wykonania nie ujawnia, zdaniem wnioskodawcy, wszystkich stosowanych w wynalazku składników, ponieważ wyszczególnione składniki stanowią w sumie 96 części masowych. Nie jest przy tym wiadomo co stanowi pozostałe 4 cz. masowe. Natomiast w przykładzie wykonania, w recepturze preparatu brak jest jednego ze składników, który winien się znajdować w składzie preparatu co najmniej w ilości 5 cz. masowych. Wnioskodawca wskazał przy tym na zalecenia zawarte w *Poradniku Wynalazcy* pod red. A. Pyrży, Wyd. Urzędu Patentowego 2008 r.

Uprawniony z patentu w piśmie złożonym na rozprawie w dn. 10.02.2014 r., przedłożył dwie prywatne opinie rzeczoznawców autorstwa dr A.L. i dr K.B., których zdaniem zarówno zarzut braku poziomu wynalazczego przedmiotowego wynalazku jak i braku stosowności są nietrafne.

Na rozprawie w dniu 12.05.2014 r. Wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie patentu na sporny wynalazek oraz zarzuty podniesione w tej sprawie, tj. zarzut braku poziomu wynalazczego oraz zarzut braku stosowności spornego wynalazku. Wnioskodawca podtrzymał także swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Natomiast Uprawniony z patentu wystąpił o oddalenie wniosku o unieważnienie patentu, wskazując, że Wnioskodawca powołuje się na sprzeczne tezy. Zdaniem Uprawnionego z patentu Wnioskodawca przedstawia tezę, że nie jest możliwe odtworzenie preparatu objętego wynalazkiem, a jednocześnie Wnioskodawca wykonuje taki preparat i przeprowadza jego badania w laboratorium własnym i obcym.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.

W myśl art. 255 ust. 1 ustawy p.w.p. sprawy o unieważnienie patentu rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ww. ustawy, patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

Pojęcie „interesu prawnego” było wielokrotnie przedmiotem rozważań w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2004 r. (sygn. akt (...), publ. ONSA i WSA (...) i Lex (...)) stwierdził, że

istotę interesu prawnego należy upatrywać w jego związku z konkretną normą prawa (może to być norma należąca do każdej dziedziny prawa, nie tylko prawa administracyjnego), na podstawie której określony podmiot, w określonym stanie faktycznym, może domagać się konkretyzacji jego uprawnień lub obowiązków, bądź żądać przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności w celu ochrony jego praw lub obowiązków przed naruszeniami dokonanymi tym aktem i doprowadzenia tego aktu do stanu zgodnego z prawem.

Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza się zatem do ustalenia związku o charakterze materialno-prawnym między obowiązującą normą a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialno-prawnej. Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie prawnym strony, a co za tym idzie – o statusie strony w postępowaniu, w którym dochodzi do konkretyzacji danej normy (patrz, wyrok NSA z 14 kwietnia 2000 r., sygn. akt (...)). W orzecznictwie podkreśla się również, iż interes prawny powinien być indywidualny, konkretny, bezpośredni, realny, nie hipotetyczny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego (wyroki NSA: z 17.04.2007 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...); z 2.02.1996 r., sygn. akt (...), publ. OSP (...); z 8.10.1987 r., sygn. akt (...). GAP 1988, nr (...); wyrok WSA w Warszawie z 28.10.2005 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...)). Innymi słowy mieć interes prawny znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby (wyrok NSA z 28.12.2007 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...)). Od tak pojmowanego interesu należy odróżnić interes faktyczny, to jest stan, w którym dany podmiot jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek, bowiem sporne prawo ogranicza swobodę działalności gospodarczej wnioskodawcy. Uprawniony wystąpił do Komendy Miejskiej Policji w Ł z zawiadomieniem o naruszeniu przez Z spornego patentu. Jednocześnie Uprawniony z patentu wezwał Wnioskodawcę pismem z dn. 08.10.2007 r. do zaprzestania naruszania prawa do projektu wynalazczego nr P(...), na który udzielono przedmiotowy patent. Zasadność tego roszczenia warunkowana jest istnieniem patentu na sporny wynalazek. W związku z powyższym wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy sporny patent został udzielony z zachowaniem ustawowych warunków wymaganych do jego udzielenia.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jako podstawę prawną żądania unieważnienia patentu na sporny wynalazek wskazał art. 24, 26 ust 1, art. 27 i art. 33 ust 1 ustawy p.w.p., podnosząc zarzut braku poziomu wynalazczego oraz braku stosowności przedmiotowego patentu i niemożność urzeczywistnienia wynalazku przez znawcę.

Jako pierwszy zarzut Kolegium Orzekające rozpatrywało, podnoszony przez Wnioskodawcę, brak stosowności przedmiotowego patentu poprzez niemożność urzeczywistnienia wynalazku przez znawcę. Stanowisko takie prezentowane jest przez orzecznictwo sądowe, gdzie wskazano, że Urząd winien zająć jednoznaczne stanowisko, czy zgłoszone rozwiązanie zostało dostatecznie ujawnione, a jeżeli tak, to dopiero wówczas należy dokonać dalszych rozważań w zakresie jego patentowalności (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 stycznia 2009 r., sygn. akt (...)).

Zgodnie z art. 27 ustawy p.w.p. wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzy-

stywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności, nie wykluczając rolnictwa.

Przedmiotowy wynalazek udzielony został na wytwór określony składem ilościowo-jakościowym stosowanych komponentów. Z analizy zastrzeżenia patentowego wynika, że jeden ze składników tj. „5–20 części masowych wielofunkcyjnej kompozycji dodatków, typowych dla określonego zastosowania preparatu”, określony został niejasno i niejednoznacznie. Ww. sformułowanie zawarte w zastrzeżeniu patentowym dotyczące dodatkowych dodatków jest niejasne i niejednoznaczne z technicznego punktu widzenia, ponieważ wymaga dodatkowej interpretacji. W tak ujętym zastrzeżeniu patentowym nie może być mowy o możliwości realizacji wynalazku w sposób powtarzalny z jednakowym rezultatem. W opisie patentowym brak jest definicji, co oznacza określenie „5–20 części masowych wielofunkcyjnej kompozycji dodatków, typowych dla określonego zastosowania preparatu” pod względem chemicznym. Bezdiskusyjny jest zapis dotyczący zakresu ilościowego „5–20 części masowych”, natomiast nie jest znane z jakich (konkretnie) grup związków ma się składać zastrzeżony dodatek. Ponieważ stosowany dodatek jest mieszaniną, to niezbędne było również podanie wzajemnych proporcji wagowych poszczególnych składników, tworzących tę mieszaninę. Zamieszczony w opisie wynalazku przykład wykonania, który (zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy p.w.p.) winien przedstawiać przykład realizacji wynalazku, nie podaje, jakie związki stosowano jako obligatoryjny składnik; „5–20 części masowych wielofunkcyjnej kompozycji dodatków, typowych dla określonego zastosowania preparatu”. Z analizy treści przykładu wykonania wynika, że ujawniono w nim jedynie częściowy skład chemiczny stosowanych grup związków z podaniem ich ilości.

Natomiast nie podano dwóch obligatoryjnych składników, tj: depresatora, który winien znajdować się w składzie preparatu w ilości 1–40 cz. masowych, oraz wielofunkcyjnej kompozycji dodatków, typowych dla określonego zastosowania preparatu w ilości 5,0–20 cz. masowych. Informacja zawarta w przykładzie, tj. „pozostałe dodatki stanowią dopełnienie do 100 cz. masowych” nie precyzuje ilości użytych składników oraz ich składu chemicznego. Z powyższego wynika, że sporny wynalazek nie ujawnia składu chemicznego jednego z obligatoryjnie stosowanych komponentów, określonego jako „wielofunkcyjna kompozycja dodatków, typowych dla określonego zastosowania preparatu wchodzących w skład zastrzeżonego preparatu”. Jako słuszny należy także wskazać podnoszony przez Wnioskodawcę argument o błędach w przykładzie wykonania. Wskazane w przykładzie wykonania komponenty stanowią w sumie 96 cz. masowych. Niemożliwe jest więc zastosowanie dwóch pozostałych składników tj. „1–40 cz. masowych depresatora i 5–20 części masowych wielofunkcyjnej kompozycji dodatków, typowych dla określonego zastosowania preparatu” w pozostałych 4 cz. masowych.

Zgodnie z orzecznictwem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 września 2004 r., sygn. akt (...)) wynalazek można uznać za mogący nadawać się do stosowania (zgodnie z art. 27 ustawy p.w.p.), gdy konkretne rozwiązanie techniczne jest:

- a) zupełne,
- b) należyście ujawnione,

- c) użyteczne społecznie i gwarantuje ono
- d) powtarzalność rezultatu.

Jednocześnie podano, że nie ma przeszkód, aby kwestia należytego ujawnienia stanowiła jedną z przesłanek patentowalności wynalazku. Zdaniem Kolegium w przedmiotowym rozwiązaniu wynalazek nie został należyście ujawniony, co wpływa na niemożliwość uzyskania powtarzalnych rezultatów.

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2012 r. (sygn. akt (...)), stosowanie rozwiązania zawiera się w takim ujawnieniu jego cech technicznych, które pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez konieczności dochodzenia do założonego przez wynalazcę rezultatu metodą prób i błędów oraz podejmowania eksperymentów wymuszonych brakiem niezbędnych danych. Zdaniem Kolegium, aby odtworzyć przedmiotowy wynalazek i uzyskać przedstawione efekty należy wykonać szereg prac badawczych, aby dobrać skład chemiczny mieszaniny określonej w zastrzeżeniu patentowym jako „wielofunkcyjna kompozycja dodatków, typowych dla określonego zastosowania preparatu”.

Ustaień Kolegium co do braku stosowalności nie zmieniają dołączone przez Uprawnionego z patentu przy piśmie złożonym na rozprawie w dn. 10.02.2014 r., dwie prywatne (wykonane na zlecenie uprawnionego) ekspertyzy rzeczoznawców autorstwa dr. A.L. i dr. K.B.. Informacje zamieszczone w ww. prywatnych opiniach, nie wskazują i nie precyzują niejasno określonego składnika w treści zastrzeżenia patentowego, jako „wielofunkcyjna kompozycja dodatków, typowych dla określonego zastosowania preparatu”. Informacje zamieszczone w ww. ekspertyzach odnoszą się głównie do zarzutu braku poziomu wynalazczego spornego wynalazku. Jednocześnie obaj rzeczoznawcy wskazują na skrótowość zapisów stosowanych w opisie patentowym. Ponadto w „opinii” dr. K.B. nadmieniono, że „...dla określonej i konkretnej technologii produkcji musi być opracowana pełna dokumentacja technologiczna umożliwiająca wytwarzanie powtarzalnej i spełniającej określone wymagania eksploatacyjne kompozycji olejowej...” (str. 4 opinii). Tym samym rzeczoznawca wskazuje na ogólnikowe określenia zastrzeżonych składników kompozycji preparatu smarowego. Autor nadmienia również o „...konieczności stosowania skrótów w opisie i zastrzeżeniach wynikających z charakteru dokumentów patentowych...”. Stanowisko takie jest sprzeczne z art. 33 ustawy p.w.p., w którym obligatoryjnie wskazano na konieczność jednoznacznego ujawnienia zakresu wynalazku w zastrzeżeniach patentowych i poparcia zastrzeganego zakresu w opisie patentowym.

W opinii prywatnej dr. A.L., autor ogólnikowo stwierdza, że „...zarzut o mało precyzyjnych zapisach proporcji składników i ich relacji do parametrów (-) nie wydaje się uprawniony w stosunku do skrótowego opisu patentowego i zastrzeżenia...” oraz (podane w ostatnim akapicie) „...dla specjalistów w dziedzinie patentowania i technologii produkcji olejów odczytanie intencji autorów patentu zdefiniowane wyraźnie w zastrzeżeniach patentowych nie powinno sprawiać problemów...”, przy czym nie ma bliższego uzasadnienia takiego stanowiska, co uniemożliwia Kolegium wyczerpujące odniesienie się do argumentacji przemawiającej za taką tezą.

Zdaniem Urzędu przedłożone ekspertyzy prywatne nie usuwają zarzutu braku stosowalności, ponieważ nie wskazują, że na podstawie informacji zamieszczonych w opi-

sie patentowym możliwe jest odtworzenie zastrzeżanego składu z uzyskaniem wskazanych efektów.

Mając powyższe na względzie, zarzut braku stosowności należało uznać za zasadny.

Uwzględniając zarzut braku ujawnienia spornego patentu, Kolegium nie badało, czy wynalazek posiada wymagany poziom wynalazczy (w myśl art. 26 ust. 1 ustawy p.w.p.). Uznanie w niniejszej sprawie zasadności powyższego zarzutu pozwala bowiem na załatwienie sprawy w całości (unieważnienie patentu). Stanowisko Kolegium znajduje oparcie w aktualnej, utrwalonej linii orzeczniczej. Przykładowo w wyroku z 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt (...) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że uznanie niedopuszczalności rejestracji w oparciu o jedną podstawę czyni zbędnym ustalenie, czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa wyłącznego, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały. Jakkolwiek wskazane orzeczenie zostało wydane na gruncie znaków towarowych to jednak ma w pełni zastosowanie także w odniesieniu do wynalazków, prezentuje bowiem ogólną zasadę w zakresie orzekania, niezależnie od przedmiotu ochrony własności przemysłowej (znak, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, wynalazek). Podobnie w wyroku z 20 września 2011 r. (sygn. akt (...)) Naczelny Sąd Administracyjny odnośnie do badanego patentu stwierdził, iż

po ustaleniu, że nieusprawiedliwione są zarzuty kasacyjne dotyczące ustalenia braku nowości spornego rozwiązania i uznaniu, że trafnie ustalono, iż rozwiązanie nie jest nowe, może uznać za zbędne prowadzenie rozważań dotyczących braku nieoczywistości i braku zastosowności, bowiem w istocie są one bezprzedmiotowe i nie mają już wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Mając powyższe na względzie, należało orzec jak w osnowie.

II. Sp. 147.2017

Decyzja UPRP z dn. 27 marca 2018 r. (unieważnić patent)

Podstawa prawna: art. 27 w zw. z art. 246, art. 247 ust. 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 776)

DECYZJA

z dnia 27 marca 2018 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:	
Przewodniczący Kolegium Orzekającego	Joanna Kołodziejczyk
Ekspert	Joanna Chylińska (spr.)
Ekspert	Elżbieta Krupska
Protokolant:	Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. sprawy o unieważnienie patentu PL(...) na wynalazek pt.: „Trudnopalna trójrzędowa taśma przenośnikowa”, udzielonego na rzecz C z siedzibą w B, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez F z siedzibą w W, na podstawie art. 27 w związku z art. 246, art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

orzeka:

1. unieważnić patent na wynalazek pt.: „Trudnopalna trójrzędowa taśma przenośnikowa” o numerze PL(...);

Na podstawie art. 257 Prawa własności przemysłowej na decyzję stronom służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia. Wpis od skargi wynosi x złotych i jest uiszczany na konto Sądu. Strony mogą ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2017 r. F z siedzibą w W złożyła sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu nr PL(...) B1 na wynalazek pt. „Trudnopalna trójrzędowa taśma przenośnikowa”, zgłoszonego dnia 12 maja 2013 r. Powyższy patent udzielony został na rzecz C z siedzibą w B.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że rozwiązanie według patentu PL(...) nie spełnia przesłanek zdolności patentowej wyrażonych w art. 26 i art. 27 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej zwanej p.w.p), ponieważ

nie posiada poziomu wynalazczego, nie nadaje się do przemysłowej stosowności oraz nie jest ujawnione w sposób dostateczny.

Wnoszący sprzeciw wskazał, że przedmiotem patentu, zgodnie z zastrzeżeniem nr 1, jest trudnopalna trójprzekładkowa taśma przenośnikowa zawierająca rdzeń składający się z trzech przekładek tekstylnych (1) stanowiących tkaniny poliamidowe o grubości 1,6 mm, połączonych ze sobą cienką warstwą międzyprzekładkową (2), przy czym rdzeń taśmy przenośnikowej osłonięty jest okładką nośną (3) oraz okładką bieżną (4) a warstwa międzyprzekładkową (2) wykonana jest z gumy, która stanowi mieszaninę kauczuków chloroprenowych CR i butadienowych BR, napelnaczy, plastyfikatorów, aktywatorów wulkanizacji, uniepalniaczy i środków sieciujących, znamienna tym, że mieszanina na gumę warstwy międzyprzekładkowej (2) zawiera:

- ▶ 19,8% wag. kauczuku CR GRT,
- ▶ 19,8% wag. kauczuku CR WHV,
- ▶ 2,0% wag. kauczuku BR,
- ▶ 0,4% wag. bieli cynkowej,
- ▶ 2,0% wag. tlenku magnezu,
- ▶ 5,9% wag. trójtlenku antymonu,
- ▶ 7,9% wag. wodorotlenku glinu,
- ▶ 17,8% wag. chloroparafiny 70%,
- ▶ 1,2% wag. sadzy N-330,
- ▶ 0,2% wag. stearyny,
- ▶ 11,9% wag. kaolinu,
- ▶ 0,2% wag. dwusiarczku tetrametylotiuramu,
- ▶ 0,2% wag. N,N'-difenyloguanidyny,
- ▶ 0,4% wag. dwusiarczku 2-merkaptobenzotiazolu,
- ▶ 0,4% wag. siarki olejowanej,
- ▶ 4,0% wag. plastyfikatora fosforoorganicznego,
- ▶ 5,9% wag. boranu cynku,

przy czym każda przekładka tekstylna (1) jest pokryta obustronnie warstwą gumy o grubości 0,25 mm, grubość warstwy międzyprzekładkowej (2) wynosi 0,5 mm, grubość rdzenia taśmy przenośnikowej wynosi 5,8 mm, a masa jednego metra kwadratowego rdzenia taśmy przenośnikowej wynosi 8,2 kg/m².

Wnoszący sprzeciw przedłożył następujące dokumenty:

- ▶ A1 – CN(...)
- ▶ B1 – Guma – *Poradnik inżyniera i technika*; Ciechanowicz L., Cieślak R. – wyd. 2 poprawione i uaktualnione WN-T Warszawa 1981, str. 308-9 (mieszanka 1)
- ▶ B2 – Guma – *Poradnik inżyniera i technika*; Ciechanowicz L., Cieślak R. – wyd. 1, WNT Warszawa 1973, str. 268–9 (mieszanka 2)
- ▶ B3 – materiały firmy D – *Neopren, Kauczuk syntetyczny, Dobór właściwego rodzaju Neoprenu, wskazówki dotyczące składu mieszanek oraz ich przetwórstwa*, J. C. Bernent (mieszanka 3)

- B4 – specyfikacja producenta tkaniny P 400 Y, producent: K, Česká Republika
- B5 – specyfikacja producenta tkaniny P 400 D, producent: K, Česká Republika
- B6 – producenta tkaniny P 400, producent: Ž, Ž.

Dodatkowo dla wykazania wcześniejszego (uprzedniego) stosowania tego typu taśm w F przedłożył do akt sprawy 4 decyzje WUG [sygn. (...) z dn. 1993.08.18 r., decyzję Prezesa WUG- Katowice np. sygn. (...) z dn. 22.11.2005 r., decyzję Prezesa WUG sygn. (...) z dn. 19.10.2006 r., decyzję Prezesa WUG sygn. (...) z dn. 24.11.2010 r.], Certyfikat Bezpieczeństwa Nr (...), Certyfikat Zgodności Nr (...).

W uzasadnieniu zarzutu braku poziomu wynalazczego wnoszący sprzeciw wskazał, że dokumenty B1–B3 przedstawiają przykładowe znane mieszanki gumowe stosowane jako warstwy międzyprzekładkowe. Podniósł, że są to bardzo podobne mieszanki do mieszanki, o której mowa w zastrzeżeniu niezależnym spornego patentu, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Natomiast z przeciwstawień B4–B6 znane są tkaniny typoszeregu P 400.

Wskazał, że najbliższy stan techniki dla rozwiązania opisanego w spornym patencie został opisany w dokumencie A1, gdyż ujawnia on cechy techniczne zastrzeganego wynalazku dotyczącego trudnopalnej taśmy transporterowej. Wskazał, że w chińskim zgłoszeniu wzoru użytkowego CN(...) zaproponowano użycie materiału o nazwie Kevlar, stanowiącego tkaninę poliamidową, która przy niskiej masie zachowuje bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie w celu zastąpienia dotychczasowych przekładek tkaninowych.

Następnie wnoszący sprzeciw dokonał kombinacji dokumentów A1 oraz B2, twierdząc, że pozwala ona znawcy w dziedzinie na uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji do wykonania taśmy przenośnikowej według wynalazku bez twórczego zaangażowania. Wskazał, że problem techniczny został szczegółowo omówiony w przeciwstawieniu A1, w którym ujawniono rozwiązanie poprzez zastosowanie lekkiej wytrzymałej tkaniny, natomiast z B2 znane jest wprowadzenie do taśmy międzyprzekładkowej mieszanki gumowej.

Dalej wnoszący sprzeciw dokonał alternatywnie kombinacji dokumentów B2 oraz B4. Wskazał, że w dokumencie B2 ujawniono mieszkankę gumową stosowaną jako warstwę międzyprzekładkową w trudnopalnych taśmach transporterowych. Natomiast z dokumentu B4 znana jest typowa tkanina poliamidowa (P-400) stosowana jako przekładka w rdzeniu trudnopalnych taśmach transporterowych.

Wnoszący sprzeciw wskazał, że problemem technicznym stawianym przed wynalazkiem PL(...) jest stworzenie takiej konstrukcji taśmy przenośnikowej, która posiada mniejszą masę własną przy zachowaniu wysokiej trudnopalności oraz odpowiedniej dla przemysłu górniczego wytrzymałości mechanicznej. Pożądane jest również, aby taśma charakteryzowała się dużą elastycznością, a jej wykorzystanie wpływało na obniżenie konsumpcji energii w procesie transportu surowców oraz zapewniało bezawaryjną pracę całego systemu przenośnikowego. Istotne jest również, aby proces wytwarzania taśmy był nieskomplikowany, szybki i tani. Podniósł, że uprawniony nie poparł wspomnianych zalet rzetelnymi, rzeczywistymi danymi. Podał masę i fakt, że spełnia ona parametry norm w zakresie palności i rozwarstwień. Nie ma natomiast odniesienia do odporności na uderzenia, rozerwania czy ścieralności. Nie podał żadnej procedury jej wytwarzania.

Ponadto uprawniony nie sprecyzował producenta tkaniny ani jej konstrukcji, podał tylko grubość, a więc może stosować praktycznie tkaniny wszystkich producentów.

Wnoszący sprzeciw podniósł również, że opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, jak również dokonać rzeczowej analizy porównawczej z dotychczasowym stanem techniki. Wskazał, że uprawniony scharakteryzował taśmę jedynie za pomocą grubości rdzenia taśmy, masy taśmy oraz jej składu. Stwierdził, że podanie jedynie grubości tkaniny nie jest wystarczającym parametrem do oceny masy całkowitej taśmy transporterowej. Do porównania taśm między sobą niezbędne są jeszcze dodatkowe parametry takie jak: wytrzymałość, adhezja pomiędzy elementami konstrukcyjnymi taśm, wydłużenie przy obciążeniu równym 10% wytrzymałości nominalnej taśmy, wydłużenie przy zerwaniu, wymiary i tolerancje, trudnopalność, antyelektrostatyka.

W piśmie z dnia 29 maja 2017 r. uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny. Wniósł o przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia w trybie postępowania spornego, oddalenie sprzeciwu oraz o przyznanie właścicielowi patentu kosztów postępowania wg norm przepisanych, bądź w przypadku złożenia spisu kosztów wg złożonego spisu.

Wobec uznania przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny, na podstawie art. 247 ust. 2 p.w.p. sprawa została przekazana do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego.

W piśmie z dnia 30 czerwca 2017 r. uprawniony podtrzymał stanowisko co do bezzasadności sprzeciwu wobec patentu PL(...) „Trudnopalna trójprzekładkowa taśma przenośnikowa”. Wniósł o oddalenie sprzeciwu oraz przedstawił swoje stanowisko. Wniósł również o zwrot kosztów postępowania, w tym o zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W ocenie uprawnionego postawione zarzuty nie zasługują na uwzględnienie, gdyż w dużej mierze nie zostały poparte materiałem dowodowym. Podniósł, że sporny wynalazek posiada poziom wynalazczy, a taśma przenośnikowa według wynalazku może być odtworzona przez znawców w dziedzinie transportu przenośnikowego w zwykłych warunkach, bez dodatkowego wkładu twórczego i z powtarzalnym rezultatem.

Uprawniony podniósł, że jeden z istotnych dokumentów wykorzystywanych przez wnoszącego sprzeciw do udowodnienia braku poziomu wynalazczego, mianowicie chiński wzór użytkowy CN(...) oraz jego tłumaczenie nie zostały załączone do sprzeciwu.

Zwrócił również uwagę, że złożone przez wnoszącego sprzeciw dokumenty zawierają następujące usterki:

- ▶ dokument B3 (załącznik nr 10 do sprzeciwu) nie jest opatrzony datą;
- ▶ dokument B4 (zał. nr 11 do sprzeciwu) załączony został jedynie w języku angielskim, opatrzony jest dwoma różnymi datami, jest specyfikacją tkaniny oraz dokumentem wewnętrznym skierowanym wyłącznie do odbiorcy, a nieudostępnionym do wiadomości powszechnej;
- ▶ dokument B5 (zał. nr 12 do sprzeciwu) załączony został jedynie w języku angielskim, opatrzony jest dwoma różnymi datami, jest specyfikacją tkaniny oraz dokumentem wewnętrznym skierowanym wyłącznie do odbiorcy, a nieudostępnionym do wiadomości powszechnej;
- ▶ dokument B6 (zał. nr 13 do sprzeciwu) nie wiadomo jaki ma charakter, nie jest opatrzony datą i nie wiadomo do kogo został skierowany i w jaki sposób został udostępniony.

Uprawniony stwierdził, że ze względu na ww. usterki omawiane dokumenty nie mogą służyć do wykazania braku zdolności patentowej wynalazku i powinny zostać pominięte.

Uprawniony stwierdził również brak wystarczającego sprecyzowania w sprzeciwie okoliczności faktycznych uniemożliwiających merytoryczną obronę przed zarzutami opartymi o co najmniej trzy odrębne podstawy prawne. Stwierdził, że można przyjąć, że sprzeciw, co prawda został złożony w terminie sześciomiesięcznym, ale w tym terminie nie był uzasadniony. W konsekwencji sprzeciw nie spełnia warunków stawianych przez art. 246 p.w.p.

Uprawniony podniósł także, że twierdzenia i przedstawione dokumenty pozostają bez żadnego związku ze spornym patentem PL(...). Przedstawione materiały nie ujawniają składu mieszanek gumowych, konstrukcji taśm, ani żadnych innych informacji, które mogłyby mieć znaczenie dla stwierdzenia braku zdolności patentowej spornego rozwiązania.

W ocenie uprawnionego mieszanki gumowe ujawnione w dokumentach B1, B2 oraz B3 zdecydowanie różnią się składem surowcowym od mieszanki gumowej według wynalazku.

Odnosząc się z kolei do dokumentów B4–B6 dotyczących tkanin, uprawniony stwierdził, iż żaden z nich nie stanowi dokumentu mogącego skutecznie dowodzić występowania w stanie techniki opisywanych przez wnoszącego sprzeciw tkanin.

Uprawniony wskazał, że dokument CN(...) nie został załączony, a więc nie może zająć wobec niego stanowiska.

Ponadto uprawniony stwierdził, że żadna z kombinacji dokumentów nie daje jasnych, prostych i czytelnych wskazówek do opracowania rozwiązania według PL(...) bez dodatkowego wkładu twórczego.

Odnosząc się do zarzutu braku przemysłowej stosowności, uprawniony stwierdził, że brak jest podstaw do uznania, że w opisie patentowym należało wskazać informacje dotyczące odporności na uderzenia, rozerwania, czy ścieralności. Uznał, że rozważania wnoszącego sprzeciw dotyczące parametrów tkanin również nie znajdują potwierdzenia w spornym wynalazku. Podkreślił, że w opisie patentowym wprost podano stosowaną w taśmie grubość tkaniny – jest to 1,6 mm.

Uprawniony poinformował, że w praktyce każdej partii tkaniny dostarczanej przez producenta towarzyszy certyfikat poświadczający faktyczną grubość takiej tkaniny. Przy obecnym stanie rozwoju techniki nie ma problemu z zamówieniem tkaniny o precyzyjnej grubości, z dokładnością do 0,1 milimetra.

Odnosząc się do zarzutu braku dostatecznego ujawnienia, uprawniony podniósł, że wynalazek został opisany jasno i wyczerpująco, zaś znawcy bez dodatkowego wkładu mogą wynalazek urzeczywistnić. Podkreślił, że w zastrzeżeniu niezależnym wskazana została masa metra kwadratowego rdzenia taśmy przenośnikowej wynosząca 8,2 kg/m². Poza wskazaną masą jednostkową rdzenia i grubościami komponentów, podano także skład mieszanki międzyprzędawkowej.

Wskazał także, że nie wymaga się, aby opis patentowy umożliwiał porównywanie między sobą taśm przenośnikowych różnych producentów, podając szczegółowe parametry, na przykład wytrzymałościowe. Omówienie problemów dotyczących norm w za-

kresie trudnopalności czy antyelektrostatyki i testów w tym zakresie jest bez znaczenia dla zdolności patentowej wynalazku według spornego patentu.

W piśmie z dnia 28 sierpnia 2017 r. wnoszący sprzeciw podtrzymał wszystkie twierdzenia i wnioski. Uzupełnił materiał dowodowy o tłumaczenia na język polski przedłożonych do akt sprawy dokumentów.

Wnoszący sprzeciw zwrócił uwagę, że z tabeli stanowiącej załącznik 7 do sprzeciwu wynika, że wszystkie użyte składniki do wytworzenia mieszanki gumowej według wynalazku zostały dobrane w sposób rutynowy z gamy znanych i dostępnych na rynku surowców.

Wskazał, że uprawniony nie podał w opisie wynalazku wystarczających informacji do oceny, jaki wpływ ma zastosowana mieszanka gumowa na obniżenie masy taśmy, nie podając tolerancji grubości, z jaką może wystąpić tkanina. Zauważył, że nie jest możliwe wykonanie technologicznie rdzeni taśmy 3- lub 4-przekładkowej bez znajomości tolerancji grubości tkaniny. Każdy wykonany nawój tkaniny może mieć inną masę netto, co wynika z tolerancji, która ma wpływ na gęstość tkaniny. Wskazał, że w patencie nie ujawniono tolerancji względem masy rdzenia taśmy. Nie jest również podana gęstość mieszanki ani gęstość tkaniny technicznej, stąd mogą mieć miejsce różne rozrzuty masy rdzeni i ich grubości, które wpływają na parametry trudnopalności taśmy i możliwości zastosowania różnych średnic bębnow na przenośniku.

Podkreślił, że nie ma możliwości, aby tkaniny wytwarzane w skali przemysłowej dla przemysłu były wykonywane z dokładnością co do 0,1 mm.

Podniósł, że taśma powinna być scharakteryzowana parametrami takimi jak: wytrzymałość, adhezja pomiędzy elementami konstrukcyjnymi taśmy, wydłużenie przy obciążeniu równym 10% wytrzymałości nominalnej taśmy, wydłużenie przy zerwaniu, wymiary i tolerancje, trudnopalność, antyelektrostatyka.

W piśmie z dnia 4 grudnia 2017 r. uprawniony podtrzymał wszystkie wnioski i argumenty podniesione w dotychczasowym toku postępowania.

W ocenie uprawnionego:

1. przedłożone przez wnoszącego sprzeciw tłumaczenia dokumentów stanowią nowy materiał dowodowy, którego złożenie nastąpiło z przekroczeniem terminu sześciu miesięcy wyznaczonego przez art. 246 p.w.p.;
2. nie wykazano w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości ujawnienia do wiadomości powszechnej przywołanych dowodów – zwłaszcza specyfikacje techniczne tkanin nie są dokumentami udostępnionymi do wiadomości powszechnej;
3. wnoszący sprzeciw nie wykazał braku poziomu wynalazczego, braku przemysłowej stosowalności oraz braku dostatecznego ujawnienia spornego rozwiązania;
4. wbrew twierdzeniom wnoszącego sprzeciw opis ujawnia wszystkie niezbędne informacje, aby znawca w danej dziedzinie mógł zrealizować wynalazek w sposób po-
wtarzalny.

W ocenie uprawnionego chiński dokument CN(...) nie tylko nie stanowi najbliższego stanu techniki dla spornego rozwiązania, ale również ma z nim jedynie niewielki zwią-

zek. Zasadniczo ujawnia jedynie zastosowanie złożonej z warstw taśmy przenośnikowej dla przenośników rurowych i nie ujawnia on żadnych istotnych informacji. W dokumencie nie została ujawniona żadna informacja dotycząca mieszanki, z jakiej wytwarzana jest guma.

Odnosnie wskazanej pary dokumentów o referencjach wskazanych, jako A1 oraz B2 podtrzymał stanowisko, iż nie świadczą one o braku poziomu wynalazczego spornego patentu. Połączenie informacji z tych dokumentów nie daje jasnych, czytelnych i bezpośrednich wskazówek dla znawcy do uzyskania rozwiązania według patentu PL(...).

Uprawniony zauważył niespójność w zakresie twierdzeń wnoszącego sprzeciw dotyczących tolerancji grubości tkanin. Podniósł, iż z jednej strony przedstawiona została argumentacja o dużym znaczeniu tolerancji tkanin i braku możliwości wykonania tkaniny poliamidowej o grubości 1,6 mm. Natomiast z drugiej strony wnoszący sprzeciw przyznał, że niska tolerancja tkanin wytwarzanych dla przemysłu znacząco wpływa na cenę wyrobu.

Uprawniony podkreślił, że stosowanie tkanin poliamidowych o grubości 1,6 mm w taśmach przenośnikowych jest możliwe, a producenci są w stanie wykonać takie tkaniny z dużą dokładnością, nawet do setnych części milimetra.

W piśmie z dnia 8 marca 2018 r. wnoszący sprzeciw podtrzymał wszystkie dotychczasowe twierdzenia i wnioski. Wniósł o przeprowadzenie dowodu z zeznań w charakterze świadka M.S. (dyrektor ds. technicznych w F) na okoliczność wykazania braku przemysłowej stosowności spornego wynalazku poprzez wykazanie braku możliwości wytworzenia taśmy transporterowej o ściśle określonej grubości oraz wcześniejszej produkcji taśm transporterowych trójprzekładkowych o zbliżonej charakterystyce poprzez wykazanie podobieństwa taśm produkowanych przez F przed datą zgłoszenia z taśmą według spornego wynalazku.

Wnoszący sprzeciw wskazał, że problem techniczny został szczegółowo omówiony w dokumencie A1, w którym wskazano jego rozwiązanie poprzez zastosowanie lekkiej wytrzymałej tkaniny. Wobec tego, oczywiste dla znawcy jest zastosowanie znanej, typowo stosowanej tkaniny P400 oraz wprowadzenie do taśmy międzyprzekładkowej mieszanki gumowej znanej z B2.

Nie zgodził się z twierdzeniami uprawnionego, że dokumenty B4–B6 nie były dostępne publicznie, ponieważ stanowią odpowiedzi na zapytania ofertowe, które są wysyłane do potencjalnych odbiorców.

Wnoszący sprzeciw wskazał, że nie ma możliwości uzyskania tkanin o tak niskiej tolerancji (co do 0,1 mm), ponieważ urządzenia produkujące te tkaniny nie są w stanie wytworzyć produktów o jednej grubości.

Wnoszący sprzeciw podtrzymał dotychczasowe stanowisko, że nie ma możliwości wykonania w sposób seryjny, powtarzalny tkaniny o ściśle grubości 1,6 mm, zawsze będą występować różnice grubości, które mieszczą się w pojęciu tolerancja. Z praktyki wynika, że grubości tkaniny poliamidowej P-400 różnych producentów różnią się między sobą, grubości z różnych krosien mogą różnić się między sobą. W obrębie jednego balotu (nawoju tkaniny np. 600–800 mb) danej szerokości też mogą występować różnice w grubości na długości balotu lub na jego szerokości. Stąd producent podaje tolerancje w swoich specyfikacjach, może to stanowić różnicę w grubości podstawy reklamacji tkaniny. Grubość tkaniny i tolerancje mają istotny wpływ na grubość rdzenia taśmy, a tym samym na wa-

lory użytkowe wynikające z wpływu grubości rdzenia na średnicę bębnow napędowych. W rzeczywistości małe średnice bębnow napędowych przenośnika przy odpowiednio grubym rdzeniu (z wyliczeń z DIN 22 101 współczynnik 90) mogą doprowadzić do destrukcji taśmy i wykonanych połączeń taśmy (zjawisko rozwarstwienia się przekładek tkaninowo-gumowych). Wyselekcjonowanie tkanin o grubości ściśle określonej wymagałoby selekcji poszczególnych balotów, bardzo rygorystycznego nadzoru nad produkcją – jest wręcz niemożliwe, a na pewno nieopłacalne ekonomiczne z uwagi na koszty produkcji i liczne odrzuty ze względu na grubość. Istotny wpływ na grubość i tolerancję na pochodzenie surowca oraz jego parametry ma jakość multifilament danego typu, która zależy od producenta. W trakcie procesu produkcji jakość, w tym grubość ulega zmianie u różnych producentów tkanin ze względu na stosowane różne technologie, różny park maszynowy.

Na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie. Kolegium Orzekające oddaliło wniosek wnoszącego sprzeciw o przeprowadzenie dowodu z zeznań w charakterze świadka M.S. na okoliczności wskazane w piśmie z dnia 8 marca 2018 r.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Postępowanie o unieważnienie patentu nr PL(...) B1 na wynalazek pt. „Trudnopalna trójperekładowa taśma przenośnikowa” zostało wszczęte na skutek sprzeciwu wniesionego przez F z siedzibą w W.

W myśl art. 246 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w *Wiadomościach Urzędu Patentowego* informacji o udzieleniu prawa.

Z treści ww. przepisu wynika, że sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdemu podmiotowi, który nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu postępowania.

Przedmiotem spornego patentu, zgodnie z zastrzeżeniem nr 1, jest trudnopalna trójperekładowa taśma przenośnikowa zawierająca rdzeń składający się z trzech przekładek tekstylnych (1) stanowiących tkaniny poliamidowe o grubości 1,6 mm, połączonych ze sobą cienką warstwą międzyperekładową (2), przy czym rdzeń taśmy przenośnikowej osłonięty jest okładką nośną (3) oraz okładką bieżną (4) a warstwa międzyperekładową (2) wykonana jest z gumy, która stanowi mieszaninę kauczuków chloroprenowych CR i butadienowych BR, napelnaczy, plastifikatorów, aktywatorów wulkanizacji, uniepalniaczy i środków sieciujących, znamienna tym, że mieszanina na gumę warstwy międzyperekładowej (2) zawiera:

- ▶ 19,8% wag. kauczuku CR GRT,
- ▶ 19,8% wag. kauczuku CR WHV,
- ▶ 2,0% wag. kauczuku BR,
- ▶ 0,4% wag. bieli cynkowej,
- ▶ 2,0% wag. tlenku magnezu,
- ▶ 5,9% wag. trójtlenku antymonu,

- ▶ 7,9% wag. wodorotlenku glinu,
- ▶ 17,8% wag. chloroparafiny 70%,
- ▶ 1,2% wag. sadzy N-330,
- ▶ 0,2% wag. stearyny,
- ▶ 11,9% wag. kaolinu,
- ▶ 0,2% wag. dwusiarczku tetrametylotiuramu,
- ▶ 0,2% wag. N,N'-difenylguanidyny,
- ▶ 0,4% wag. dwusiarczku 2-merkaptobenzotiazolu,
- ▶ 0,4% wag. siarki olejowanej,
- ▶ 4,0% wag. plastyfikatora fosforoorganicznego,
- ▶ 5,9% wag. boranu cynku,

Przy czym każda przekładka tekstylna (1) jest pokryta obustronnie warstwą gumy o grubości 0,25 mm, grubość warstwy międzyprzekładkowej (2) wynosi 0,5 mm, grubość rdzenia taśmy przenośnikowej wynosi 5,8 mm, a masa jednego metra kwadratowego rdzenia taśmy przenośnikowej wynosi 8,2 kg/m².

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające uznało za zasadny zarzut braku przemysłowego stosowania spornego wynalazku i tym samym podzieliło stanowisko wnoszącego sprzeciw, iż patent PL(...) winien być w całości unieważniony w związku udzieleniem go z naruszeniem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu określonych w art 27 p.w.p.

W myśl art. 27 p.w.p. wynalazek jest uważany za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wyłączając rolnictwa.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że na przemysłową stosowność składają się cztery zasadnicze wymogi częściowe: wymóg zupełności (kompletności), wymóg nadawania się do użytku, wymóg powtarzalności rezultatu stosowania wynalazku i wymóg należytego ujawnienia wynalazku (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 30.10.2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 982/12).

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 787/10, LEX nr 737925 stwierdził, iż

Nie jest możliwe przyznanie praw wyłącznych na rozwiązanie dotyczące urządzenia nieujawniającego ani w opisie, ani w zastrzeżeniu patentowym środków technicznych określających rozwiązanie postawionego problemu, podobnie jak nie stanowi wynalazku w rozumieniu art. 10 ustawy z 1972 r. o wynalazczości określenie sposobu, które jedynie prowadzi w kierunku rozwiązania lecz nie gwarantuje uzyskania oczekiwanego efektu. Za rozwiązanie dostatecznie ujawnione można uznać takie, które zostało przedstawione na tyle kompletnie, że musi dać oczekiwany efekt techniczny.

W orzecznictwie wskazuje się, iż stosowanie rozwiązania zawiera się w takim ujawnieniu jego cech technicznych, które pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez ko-

nieczności dochodzenia do założonego przez wynalazcę rezultatu metodą prób i błędów oraz podejmowania eksperymentów wymuszonych brakiem niezbędnych danych (por. m.in. wyrok NSA z 23 lutego 2012 r., (...), CBOSA).

Opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, jak również dokonać rzeczowej analizy porównawczej z dotychczasowym stanem techniki.

Jak wynika z opisu problemem technicznym stawianym przed wynalazkiem zastrzeżonym patentem PL(...) jest stworzenie takiej konstrukcji taśmy przenośnikowej, która będzie posiadać mniejszą masę własną przy zachowaniu wysokiej trudnopalności oraz odpowiedniej dla przemysłu górniczego wytrzymałości mechanicznej. Pożądane jest również, aby taśma charakteryzowała się dużą elastycznością, a jej wykorzystanie wpływało na obniżenie konsumpcji energii w procesie transportu surowców oraz zapewniało bezawaryjną pracę całego systemu przenośnikowego. Istotne jest również, aby proces wytwarzania taśmy był nieskomplikowany, szybki i tani.

Kolegium Orzekające uznało, że uprawniony nie poparł wspomnianych zalet spornego wynalazku rzetelnymi, rzeczywistymi danymi. Podał jedynie masę jednego metra kwadratowego rdzenia taśmy przenośnikowej i fakt, że przedmiotowe taśmy spełniają wymagania norm europejskich PN-EN ISO 14973 i PN-EN ISO 22721 w zakresie utrzymania trudnopalności i parametrów rozwarstwień. Nie ma natomiast odniesienia do odporności na uderzenia, rozerwania czy ścieralności. Ponadto uprawniony nie podał żadnej procedury wytwarzania trudnopalnej trójprzekładkowej taśmy przenośnikowej.

Uprawniony scharakteryzował taśmę jedynie za pomocą grubości rdzenia taśmy, masy taśmy oraz jej składu. Podanie tylko grubości tkaniny nie jest wystarczającym parametrem do oceny masy całkowitej taśmy transporterowej. Do porównania taśm między sobą niezbędne są jeszcze dodatkowe parametry takie jak: wytrzymałość, adhezja pomiędzy elementami konstrukcyjnymi taśm, wydłużenie przy obciążeniu równym 10% wytrzymałości nominalnej taśmy, wydłużenie przy zerwaniu, wymiary i tolerancje, antyelektrostatyka, a w szczególności trudnopalność.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 opis wynalazku powinien określać stan techniki przydatny do zrozumienia wynalazku, a zwłaszcza jego nowości i poziomu wynalazczego, do poszukiwań w stanie techniki związanym z wynalazkiem i do badania wynalazku. Powinien ujawniać rozwiązanie w taki sposób, aby zarówno problem techniczny jak i jego rozwiązanie były zrozumiałe oraz powinien podawać ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do stanu techniki.

Zatem opis wynalazku powinien ujawniać istotę rozwiązania technicznego, tzn. musi podawać zespół środków technicznych, warunkujących uzyskanie zamierzonego celu z powtarzalnym skutkiem. Natomiast objaśnienie rozwiązania należącego do stanu techniki powinno przedstawiać cechy techniczne tego rozwiązania, które przez porównanie z cechami określającymi przedmiot zgłoszenia pozwolą na ocenę, co stanowi o istocie wynalazku i wkładzie do stanu techniki.

Uprawniony nie podał w opisie wynalazku wystarczających informacji do oceny, jaki wpływ na obniżenie masy taśmy ma zastosowana mieszanka gumowa, nie podając tolerancji grubości, z jaką może wystąpić tkanina. Nie jest możliwe wykonanie technologicznie rdzeni taśmy 3- lub 4-przekładkowej bez znajomości tolerancji grubości tkaniny.

Każdy wykonany nawój tkaniny może mieć inną masę netto, co wynika z tolerancji. W opisie nie została ujawniona tolerancja względem masy rdzenia. Nie jest podana również gęstość mieszanki, ani gęstość tkaniny technicznej, stąd mogą mieć miejsce różne rozrzuty masy rdzeni i ich grubości, które wpływają na parametry trudnopalności taśmy i możliwości zastosowania różnych średnic bębnow na przenośniku.

Nie ma możliwości, aby tkaniny wytwarzane w skali przemysłowej dla przemysłu były wykonywane z niezmienną grubością, ponieważ urządzenia produkujące te tkaniny nie są w stanie wytworzyć produktów o jednej, idealnej grubości. Wszystkie masowe maszyny produkują wytwory z pewną tolerancją.

W ocenie Kolegium Orzekającego to, że nie jest możliwe otrzymanie na skalę przemysłową taśmy o idealnych wymiarach i producenci zawsze określają tolerancję parametrów, potwierdził sam uprawniony, wskazując w swoich pismach z dnia 30.06.2017 r. oraz 4.12.2017 r., że producenci są w stanie wykonać takie tkaniny z dużą dokładnością, nawet do setnych części milimetra. W praktyce każdej partii tkaniny dostarczanej przez producenta towarzyszy certyfikat poświadczający faktyczną grubość takiej tkaniny, z dokładnością do 0,1 milimetra.

W świetle powyższego w ocenie Kolegium Orzekającego taśma powinna być określona z podaniem tolerancji zastrzeganych wartości parametrów taśmy oraz ujawnienie w opisie badań potwierdzających jej trudnopalność i cechy, które ma rozwiązywać wynalazek.

W odniesieniu do zarzutu braku przemysłowej stosowalności uprawniony stwierdził, że brak jest podstaw do uznania, że w opisie patentowym należało wskazać informacje dotyczące odporności na uderzenia, rozerwania czy ścieralności. Podniósł, że rozważania wnoszącego sprzeciw dotyczące parametrów tkanin również nie znajdują potwierdzenia w spornym wynalazku. Podkreślił, że w opisie patentowym wprost podano stosowaną w taśmie grubość tkaniny – jest to 1,6 mm. Brak jest natomiast podstaw do uznania, że w opisie patentowym należało wskazać informacje dotyczące odporności na uderzenia, rozerwania czy ścieralności. Powszechnie wiadomo, że taśmy przenośnikowe trudnopalne muszą spełniać określone wymagania, niemniej wymagania te nie są przesłanką do oceny zdolności patentowej wynalazku. Tym bardziej, że szczegółowe informacje o spełnianiu określonych norm, o parametrach wytrzymałościowych bądź jakościowych w żaden sposób nie oddają istoty wynalazku, a zupełnie przeciwnie prowadzą do skoncentrowania uwagi na skutkach zastosowanej konstrukcji i składu mieszanki. Brak jest również podstaw do uznania, że opis patentowy musi wykazywać wszystkie parametry charakteryzujące taśmę będącą przedmiotem wynalazku, umożliwiając znawcy porównanie parametrów przedmiotu wynalazku z innymi znanymi taśmami.

Odnosząc się do tych twierdzeń, należy wskazać, że w świetle orzecznictwa podmiot ubiegający się o udzielenie ochrony patentowej winien precyzyjnie określić zakres i sposób działania wynalazku, przedłożyć wyniki badań i doświadczeń, które udowadniają, że wynalazek w rzeczy samej nim jest (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.05.2015 r., sygn. akt (...)).

Uprawniony stwierdził, że wynalazek został opisany jasno i wyczerpująco, zaś znawcy bez dodatkowego wkładu mogą ten wynalazek urzeczywistnić. Podkreślił, że w zastrze-

zeniu niezależnym wskazana została masa metra kwadratowego rdzenia taśmy przenośnikowej wynosząca 8,2 kg/m². Poza wskazaną masą jednostkową rdzenia i grubościami komponentów podano także skład mieszanki międzyprzekładkowej. Wskazał także, że nie wymaga się, aby opis patentowy umożliwiał porównywanie między sobą taśm przenośnikowych różnych producentów, podając szczegółowe parametry, na przykład wytrzymałościowe. Omówienie problemów dotyczących norm w zakresie trudnopalności, czy antyelektrostatyki i testów w tym zakresie jest bez znaczenia dla zdolności patentowej wynalazku według spornego patentu.

Odnosząc się do tych twierdzeń, należy wskazać, że uzyskiwanie wytworu lub wykorzystanie sposobu, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej oznacza, że zgodnie z uznanymi zasadami nauki, w sposób powtarzalny, zapewnia się realizację zamierzonego celu. Przez sposób powtarzalny rozumie się możliwość wielokrotnego uzyskiwania takich samych rezultatów.

Uprawniony w przykładzie wykonania podał, że taśma przenośnikowa składała się z trzech przekładek tekstylnych w postaci tkaniny poliamidowej PP 400, maksymalna grubość jednej przekładki tekstylnej wynosiła 1,6 mm. Użycie słowa maksymalna sugeruje, że niektóre przekładki miały mniejszą grubość. Co stoi w sprzeczności z twierdzeniami uprawnionego o braku potrzeby podawania tolerancji grubości tkaniny oraz potwierdza, że producenci wykonują takie tkaniny z pewną dokładnością.

Następnie uprawniony w przykładzie wykonania podał, iż pojedyncza przekładka tekstylna została pokryta warstwą gumy o grubości 0,25 mm, a złożenie trzech przekładek spowodowało wytworzenie warstwy międzyprzekładkowej o grubości 0,5 mm. Tak skonstruowany rdzeń taśmy przenośnikowej został osłonięty okładką nośną oraz okładką bieżną. Warstwy międzyprzekładkowe zostały wykonane z gumy, składającej się z mieszaniny 19,82% wag. kauczuku CR GRT, 19,82% wag. kauczuku CR WHV, 1,98% wag. kauczuku BR, 0,4% wag. bieli cynkowej, 1,98% wag. tlenku magnezu, 5,95% wag. trójtlenku antymonu, 7,93% wag. wodorotlenku glinu, 17,84% wag. chloroparafiny 70%, 1,19% wag. sadzy N-330, 0,2% wag. stearyny, 11,89% wag. kaolinu, 0,16% wag. dwusiarczku tetrametylotiuramu, 0,16% wag. N,N'-difenyloguanidyny, 0,4% wag. dwusiarczku 2-merkaptobenzotiazolu, 0,4% wag. siarki olejowanej, 3,96% wag. plastyfikatora fosforoorganicznego, 5,95% wag. boranu cynku. Natomiast całkowita grubość rdzenia taśmy przenośnikowej wyniosła 5,8 mm, licząc grubość od skrajnych przekładek tekstylnych, a masa jednego metra kwadratowego rdzenia taśmy wyniosła 8,2 kg, co jest wartością mniejszą o ok. 14% od rdzenia standardowej trudnopalnej trójprzekładkowej taśmy przenośnikowej charakteryzującej się takimi samymi właściwościami użytkowymi. Uprawniony nie podał przy tym żadnego konkretnego przykładu porównawczego. Zatem jest to tylko jego opinia niepoparta konkretnymi danymi.

Dalej w przykładzie wykonania uprawniony powołuje się na rzekomo przeprowadzone testy, które potwierdziły zapewnienie utrzymania trudnopalności taśm oraz wysokich parametrów rozwarstwień spełniających wymagania norm europejskich PN-EN ISO 14973 i PN-EN ISO 22721. Jednakże nie ujawnił wyników tych testów, tym samym nie poparł tej cechy technicznej opisem wynalazku.

Trudnopalność taśmy z okładkami i bez okładek bada się w teście płomieniowym, który jest częścią systemu badań dopuszczeniowych taśm trudnopalnych. Przy czym dla

osiągnięcia efektu trudnopalności rdzenia i całej taśmy ważny jest skład mieszanki międzyprzekładkowej wyrażony gęstością mieszanki (g/cm^3) i jej rzeczywista grubość międzyprzekładkami.

Podsumowując, Kolegium Orzekające stwierdziło, że uprawniony nie opisał sposobu wytwarzania trójperekładowej trudnopalnej taśmy transporterowej oraz nie podał jej charakterystycznych parametrów, przez co nie jest możliwe przemysłowe zastosowanie wynalazku, czyli uzyskiwanie powtarzalnego rezultatu. Nie jest możliwe odtworzenie procesu wytwarzania taśmy w celu uzyskania przedmiotowej taśmy zarówno pod względem przygotowania mieszanki gumowej wskazanej w zastrzeżeniu niezależnym, jak również pod względem uzyskania odpowiedniej konstrukcji trójperekładowej taśmy zawierającej warstwę bieżną, warstwę okładkową, przekładki tekstylne i warstwy międzyprzekładkowe. Podanie jedynie grubości tkaniny stosowanej jako przekładki w taśmach transporterowych nie jest wystarczającym parametrem do oceny masy całkowitej taśmy transporterowej. Każda z tkanin pochodzących od różnych producentów charakteryzuje się odmiennymi właściwościami. Wobec braku informacji w zakresie parametrów charakteryzujących taśmę według wynalazku oraz braku potwierdzenia jej trudnopalności, znawca w dziedzinie nie ma możliwości wytworzenia taśmy trójperekładowej z powtarzalnym rezultatem.

W związku z tym, że brak przemysłowej stosowności spornego wynalazku stanowi samoistną i wystarczającą podstawę do unieważnienia patentu, ponieważ wynalazek musi jednocześnie spełniać wszystkie ustawowe warunki do jego uzyskania, tj. zgodnie z art. 24 p.w.p. być nowym rozwiązaniem o charakterze technicznym, niewynikającym w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogącym nadawać się do stosowania, Kolegium Orzekające odstąpiło od badania zasadności zarzutu braku poziomu wynalazczego spornego wynalazku, uznając je za niecelowe i nieekonomiczne.

Na zakończenie należy wskazać, że w rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające nie podzieliło poglądu wnoszącego sprzeciw, że 6 miesięczny termin określony art. 246 p.w.p. dotyczy jedynie podstawy prawnej. Przeczy temu ugruntowane orzecznictwo sądowe. Jak bowiem wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 31 stycznia 2017 r. sygn. akt (...), powołując się na wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt (...)

brak jest uzasadnienia dla poglądu, że po upływie 6 miesięcznego terminu i wypowiedzeniu się przez uprawnionego co do zasadności sprzeciwu o określonej treści, autor sprzeciwu może w dowolnym czasie poszerzyć sprzeciw o dodatkowe, nowe postawy unieważnienia udzielonego prawa. (...) W myśl wymienionego wyroku NSA wskazanie nowych podstaw faktycznych i prawnych sprzeciwu w toku postępowania spornego jest niedopuszczalne, a tak zgłoszone nowe podstawy nie podlegają rozpatrzeniu przez organ. Rozszerzenie granic sprzeciwu w postępowaniu spornym prowadzi bowiem do ominięcia terminu do wniesienia umotywowanego sprzeciwu i pozbawia uprawnionego możliwości ustosunkowania się do sprzeciwu przed skierowaniem sprawy po postępowania spornego.

Z ww. powodów Kolegium Orzekające oddaliło wnioszek wnoszącego sprzeciw o przeprowadzenie dowodu z zeznań w charakterze świadka M.S., który to dowód został wska-

zany przez wnoszącego sprzeciw dopiero w piśmie z dnia 8 marca 2018 r., a więc po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia w *Wiadomościach Urzędu Patentowego* nr 10/2016 z dnia 31.10.2016 r. informacji o udzieleniu patentu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Dział F

Unieważnienie SPC

Sp. 260.2014

Decyzja UPRP z dn. 28 lipca 2015 r. (oddalić wniosek)

Podstawa prawna: art. 15 oraz art. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dn. 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. U. UE L 152/1 z dn. 16 czerwca 2009 r.) w zw. z art. 75⁷ ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), a także art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA z dnia 28 lipca 2015 r.

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego w składzie:

Przewodniczący Kolegium Orzekającego
Ekspert–orzecznik
Ekspert
Protokolant:

Joanna Kołodziejczyk
Agnieszka Ucińska (spr.)
Violetta Waclawek
Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2015 roku sprawy z wniosku Z z siedzibą w SG przeciwko A z siedzibą w T, J o unieważnienie dodatkowego prawa ochronnego dla produktu o nazwie „BURSZTYNIAN SOLIFENACYNY” chronionego patentem podstawowym PL(...) na wynalazek pt. „NOWE POCHODNE CHINUKLIDYNY I KOMPOZYCJA MEDYCZNA ZAWIERAJĄCA TE ZWIĄZKI”, na podstawie art. 15 oraz art. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. U. UE L152/1 z dnia 16 czerwca 2009 roku) w związku z art. 75⁷ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1410), a także art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p.

orzeka

- 1) oddalić wniosek,
- 2) przyznać A z siedzibą w T, J z siedzibą w SG kwotę w wysokości x zł (słownie: x złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP – Departamentu Orzecznictwa – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 21 lipca 2014 r. Z złożyły wniosek o unieważnienie dodatkowego prawa ochronnego na produkt o nazwie bursztynian solifenacyny chroniony patentem podstawowym PL(...) na wynalazek pt. „NOWE POCHODNE CHINUKLIDYNY I KOMPOZYCJA MEDYCZNA ZAWIERAJĄCA TE ZWIĄZKI” na rzecz A z siedzibą w T, J.

Zdaniem wnioskodawcy, sporne dodatkowe prawo ochronne nie spełnia przesłanki określonej w art. 3 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009, z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. U. UE L 152/1 z dnia 16 czerwca 2009 roku) – dalej zwane „Rozporządzeniem”.

Wnioskodawca, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie (...), podniósł, że dla wykładni art. 3 lit. a) Rozporządzenia powinna zostać przyjęta teoria identyfikacji, nie zaś teoria naruszenia. Teoria identyfikacji polega na przyjęciu, iż przedmiotem dodatkowego prawa ochronnego może być jedynie produkt, tzn. substancja aktywna, wystarczająco ujawniony w zastrzeżeniach patentowych patentu podstawowego. W ww. wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że:

Artykuł 3 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, by służby państwa członkowskiego właściwe w dziedzinie własności przemysłowej wydały dodatkowe świadectwo ochronne w odniesieniu do aktywnych składników, które nie zostały wymienione w zastrzeżeniach patentu podstawowego powołanego na poparcie takiego wniosku”

Zdaniem wnioskodawcy, w zastrzeżeniach patentu podstawowego PL(...) nie wymieniono bursztynianu solifenacyny (w znaczeniu użycia jego nazwy), nie został on również zdefiniowany pośrednio, w sposób, który jednoznacznie przesądzałby, że to właśnie on został w nich opisany. Wnioskodawca powołał również wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie (...), wskazując, iż w wyroku tym Trybunał potwierdził, że dla wykładni art. 3 lit. a) Rozporządzenia zasadnicze znaczenie mają zastrzeżenia patentowe, zaś okoliczność, czy wprowadzanie do obrotu substancji będącej produktem w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia stanowiłoby naruszenie patentu nie ma w żadnym razie rozstrzygającego znaczenia. Reasumując, wnioskodawca stwierdził, że będące przedmiotem wniosku dodatkowe prawo ochronne zostało udzielone na produkt, który nie został wymieniony wyraźnie, ani ujawniony w sposób „konieczny i specyficzny” w treści zastrzeżeń patentu podstawowego PL(...). Jednocześnie wnioskodawca podkreślił, że wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i inne przyznane na wyłączność formy korzystania z wynalazku dotyczące bursztynianu solifenacyny mogłyby stanowić naruszenie patentu PL(...), jednakże, interpretując przesłanki udzielania dodatkowego prawa ochronnego, nie należy stosować tzw. testu naruszenia.

W piśmie z dnia 8 grudnia 2014 r. uprawniony nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i wniósł o oddalenie wniosku w całości. Zdaniem uprawnionego bursztynian

solifenacyny jest chroniony zastrzeżeniami patentu podstawowego PL(...). Uprawniony stwierdził, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie (...) nie ma zastosowania w obecnym przypadku, ponieważ sprawa ta dotyczyła kwestii, czy patent z zastrzeżeniami, w których opisano tylko jeden składnik aktywny z kombinacji składników aktywnych leku, na który udzielono zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, można stosować do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego na ten lek, tj. dla kombinacji składników aktywnych. Natomiast w spornej sprawie, dotyczącej dodatkowego prawa ochronnego na produkt bursztynian solifenacyny, dopuszczony do obrotu lek V zawiera jedną substancję aktywną – bursztynian solifenacyny. Zastrzeżenia patentu podstawowego PL(...) określają związek chemiczny, tj. nazwę chemiczną solifenacyny, jak również jej sole i izomery optyczne (zastrzeżenie 4), zatem, zdaniem uprawnionego, przedmiotowe dodatkowe prawo ochronne spełnia warunki postawione w art. 3 lit. a) Rozporządzenia. Uprawniony uznał również za nieprzekonywującą argumentację wnioskodawcy w odniesieniu do wyroku w sprawie (...), podnosząc, iż istotą tamtej sprawy było to, że patent podstawowy dotyczył nowego białka, w zastrzeżeniach ujęto przeciwciało wiążące to białko, nie podając jego struktury. Zatem, w tamtej sprawie Trybunał Sprawiedliwości musiał zmierzyć się z problemem, czy definicja funkcjonalna przeciwciała będzie w tym przypadku wystarczająca i zdaniem uprawnionego w wyroku w sprawie (...) Trybunał Sprawiedliwości nie zmierzał w swej decyzji do ograniczenia art. 3 lit. a) Rozporządzenia 469/2009 do produktów, które są dosłownie lub strukturalnie wymienione w zastrzeżeniach, o czym świadczy przytoczony fragment ww. wyroku:

(...) aby uznać, że aktywny składnik chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy w rozumieniu tego przepisu, nie jest konieczne, aby aktywny składnik został wymieniony w zastrzeżeniach tego patentu za pomocą wzoru strukturalnego.

Zdaniem uprawnionego wśród wyroków wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, łącznie z wyrokami cytowanymi przez wnioskodawcę, brak jest takich, które pouczają lub wskazują, że art. 3 lit. a) Rozporządzenia należy interpretować w najwęższym znaczeniu, a mianowicie wymagając dosłownego odniesienia się do konkretnego produktu.

W piśmie z dnia 11 marca 2015 r. wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko dotyczące interpretacji art. 3 lit. a) w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, a mianowicie, że o tym, czy dany produkt jest chroniony patentem podstawowym, nie rozstrzyga test naruszenia patentu, lecz przesłanka „wymienienia” w zastrzeżeniu patentowym. Zdaniem wnioskodawcy solifenacyna, ani tym bardziej bursztynian solifenacyny, nie zostały w sposób konieczny i specyficzny wymienione w żadnym z zastrzeżeń patentu PL(...). Zastrzeżenie 4 obejmuje listę 10 związków, których szczegółowa struktura izomeryczna nie została jednak ujawniona. Każdy z 10 związków zawartych w zastrzeżeniu posiada 2 centra chiralne, co oznacza, że występują 4 różne izomery optyczne każdego z tych związków, z których żaden nie jest konkretnie wymieniony w treści zastrzeżenia.

Na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek oraz dotychczasowe stanowisko w sprawie. Stwierdził, iż w niniejszej sprawie uprawniony w odpowiedzi na wniosek odwołał się wyłącznie do testu naruszenia. Ponadto podniósł,

że brak wskazania substancji aktywnej jest okolicznością o charakterze negatywnym. W związku z powyższym w niniejszej sprawie uprawniony powinien wyjaśnić, jak uzasadnia to wskazanie, poza argumentem, że produkt lub substancja aktywna byłby chroniony patentem podstawowym.

Pełnomocnik uprawnionego podniósł, iż przywołane przez stronę przeciwną orzecznictwo Trybunału jest nieadekwatne do okoliczności rozpatrywanej sprawy. Uprawniony przedłożył do akt sprawy swoje stanowisko na piśmie jako załącznik do protokołu z rozprawy.

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2015 r. wnioskodawca w pełni podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, uznając, że „wymóg wymienienia” jest wymogiem zawsze znajdującym zastosowanie i nie może zostać ograniczony do konkretnych stanów faktycznych, stanowiących przedmiot orzekania Trybunału. Wnioskodawca, w celu poparcia swojej tezy, powołał wyrok z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie (...), w którym to wyroku Bundespatentgericht wyraźnie stwierdził, że

wymóg, by dodatkowe świadectwo ochronne mogło być udzielone jedynie na substancje czynne, które zostały nazwane lub wymienione w zastrzeżeniach patentu podstawowego, obowiązuje w taki sam sposób dla preparatów zawierających jedną substancję czynną jak i kombinację substancji.

Ponadto, wnioskodawca stwierdził, że konkretyzacja wymogu „wymienienia” podjęta przez Trybunał Sprawiedliwości prowadzi do wniosku, że wymienienie może nastąpić za pomocą formuły strukturalnej lub definicji funkcjonalnej. Zastosowanie formuły zawierającej ogromne liczby substancji o różnych właściwościach nie może być wystarczające, ponieważ oznaczałoby to, iż wymóg „wymienienia w zastrzeżeniu” traci jakikolwiek sens. Wymienienie substancji, zdaniem wnioskodawcy, winno być tego rodzaju, by obejmowało tylko te możliwe warianty, które są zgodne z istotą zastrzeganego wynalazku. Dlatego właśnie wnioskodawca wskazał, że zmiana struktury przestrzennej (stereoizomerii) powoduje uzyskanie zupełnie innej chemicznie substancji o często diametralnie różnym działaniu terapeutycznym. Warunek „wymienienia w zastrzeżeniu” powinien być rozumiany nie jako użycie każdego sformułowania, które obejmuje daną substancję aktywną, ale jako jej wystarczająco precyzyjne wskazanie.

W piśmie z dnia 22 maja 2015 r. uprawniony nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że oba cytowane przez wnioskodawcę orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, czyli wyrok w sprawie M (...) i EL (...), mogą być stosowane bezpośrednio w niniejszej sprawie. Uprawniony podtrzymał swoje stanowisko, że solifenacyna jest bezpośrednio wskazana w zastrzeżeniach patentowych patentu PL(...). Uprawniony stwierdził, iż w niniejszej sprawie nie jest konieczne dowodzenie, czy składnik aktywny jest wskazany w sposób „dorozumiany, ale konieczny i specyficzny”, ponieważ solifenacyna jest wskazana w zastrzeżeniach bezpośrednio, a nie w sposób dorozumiany.

W piśmie z dnia 21 maja 2015 r. wnioskodawca uzupełnił swą argumentację, powołując się na sposób ustalenia czy dany stereoizomer został wymieniony w brzmieniu zastrzeżenia patentowego poprzez zbadanie, czy stereoizomer przedstawiony tak, jak czyni to zastrzeżenie 4 patentu PL(...) byłby uznany za ujawniony w treści tego zastrze-

zenia i uznany za część stanu techniki. Wnioskodawca powołał fragment *Poradnika wynalazcy* odnoszący się do nowości stereoizomerów i mówiący o tym, że w przypadku, gdy uprzedni stan techniki opisuje związki zawierające asymetryczny atom węgla, ale nie zawiera żadnego bezpośredniego opisu stereoizomeru, warunek nowości może być uznany za spełniony, ponieważ brak jest ujawnienia, w sposób jasny i bezpośredni tego konkretnego stereoizomeru. Oznacza to, że stereoizomer określony tak, jak w zastrzeżeniu 4 patentu podstawowego, nie byłby uznany za ujawniony w treści tego zastrzeżenia, a w konsekwencji nie stałby się częścią stanu techniki. Wnioskodawca stwierdził, że jeśli w świetle przedstawionego wyżej stanowiska należałoby uznać, że solifenacyna nie jest ujawniona w zastrzeżeniu 4, to nie sposób jest racjonalnie twierdzić, że została ona w nim „wymieniona” w sposób stanowiący przesłankę udzielenia DPO. Ponadto, wnioskodawca przedstawił artykuł naukowy *Synthesis and Antimuscarinic Properties of Quinuclidin-3-yl 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate Derivatives as Novel Muscarinic Receptor Antagonists* J. Med. Chem., 2005, 48 (21), pp 6597–6606, który zawiera porównanie aktywności wszystkich czterech stereoizomerów 1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarboksylanu 3-chinuklidynyli. Publikacja zawiera porównanie powinowactwa z receptorem M_3 dla czterech stereoizomerów 1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarboksylanu 3-chinuklidynyli. Z przeprowadzonych przez autorów publikacji badań wynika, że izomery (R)-3-chinuklidynowe (w tym solifenacyna) wykazują znacznie większe powinowactwo do receptora M_3 niż oba izomery (S)-3-chinuklidynowe. Można więc stwierdzić, że dwa z czterech izomerów, gdyby były obecne w produkcie leczniczym, charakteryzowałyby się znacznie mniejszym efektem terapeutycznym niż solifenacyna, a przez to stanowiłyby balast izomeryczny.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 75⁷ ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) dodatkowe prawo ochronne może być unieważnione na wniosek każdej osoby, jeżeli udzielone zostało wbrew przepisom dotyczącym warunków wymaganych do jego uzyskania. Wnioskodawca nie musi więc wykazywać istnienia interesu prawnego.

Zgodnie z treścią art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 roku dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych dodatkowe prawo ochronne unieważnia się, jeśli zostało wydane niezgodnie z przepisami art. 3 tego rozporządzenia definiującymi ustawowe warunki uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego.

Zgodnie z art. 3 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dodatkowe świadectwo ochronne może zostać udzielone, gdy produkt, tj. substancja aktywna produktu leczniczego, chroniona jest patentem podstawowym. Stosownie do treści art. 5 Rozporządzenia nr 469/2009 dodatkowe świadectwo ochronne przyznaje te same prawa, które przyznane są na mocy patentu podstawowego oraz podlega takim samym ograniczeniom i takim samym zobowiązaniom. Tym samym art. 3 lit. a) ww. Rozporządzenia uniemożliwia wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego dotyczącego aktywnych składników, które nie znajdują się w treści

zastrzeżenia patentu podstawowego. Przesłanka wynikająca z art. 3 lit. a) Rozporządzenia podlega autonomicznej interpretacji, ponieważ przepisy Rozporządzenia muszą być z uwagi na istotę i funkcje tego aktu interpretowane jednolicie w całej Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się za poglądem, że dla wykładni art. 3 lit. a) Rozporządzenia przyjęta winna zostać teoria identyfikacji, nie zaś teoria naruszenia. Jak stwierdził Trybunał w wyroku w sprawie (...):

Artykuł 3 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, by służby państwa członkowskiego właściwe w dziedzinie własności przemysłowej wydały dodatkowe świadectwo ochronne w odniesieniu do aktywnych składników, które nie zostały wymienione w zastrzeżeniach patentu podstawowego powołanego na poparcie takiego wniosku.

Należy jednak wskazać, że wyrok Trybunału w sprawie (...) dotyczył kwestii, czy patent z zastrzeżeniami, w których opisano tylko jeden składnik aktywny z kombinacji składników aktywnych leku, na który udzielono zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, można stosować do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego na ten lek, tj. dla kombinacji składników aktywnych. Powyższy wyrok Trybunału w sprawie (...) został powołany również przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. (...) w sprawie, w której patent podstawowy dotyczył kombinacji dwuskładnikowej, natomiast produkt leczniczy składał się z trzech składników aktywnych. Są to zatem odmienne od rozpatrywanej sprawy przypadki, ponieważ dotyczyły produktu leczniczego, stanowiącego kombinację składników aktywnych i odnosiły się do analizy treści zastrzeżeń patentowych pod względem ilości i rodzaju substancji aktywnych obejmujących te zastrzeżenia. W żadnym z powołanych wyroków nie rozpatrywano sposobu przedstawienia przez zastrzeżenia patentowe izomerów optycznych, jak ma to miejsce w spornej sprawie.

W ocenie Kolegium Orzekającego także kolejny, powołany przez wnioskodawcę, wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie (...), który mówi, że dla wykładni art. 3 lit. a) Rozporządzenia zasadnicze znaczenie mają zastrzeżenia patentowe, zaś okoliczność, czy wprowadzanie do obrotu substancji będącej produktem w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia stanowiłoby naruszenie patentu, nie ma w żadnym razie rozstrzygającego znaczenia. Wnioskodawca powołał wyrok w sprawie (...), w celu podkreślenia, że Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż jeśli zastrzeżenie miałoby określać substancję czynną w sposób funkcjonalny, konieczne jest stwierdzenie, że „zastrzeżenia te odnoszą się – w sposób dorozumiany, ale konieczny – do rozpatrywanego aktywnego składnika i to w sposób specyficzny, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego”.

Wyrok w sprawie (...), w przedmiocie pytań prejudycjalnych, dotyczył odpowiedzi na pytanie, czy art. 3 lit. a) Rozporządzenia nr 469/2009 należy interpretować w ten sposób, że aby uznać, iż aktywny składnik „chroniony jest patentem podstawowym pozo-
stającym w mocy” w rozumieniu tego przepisu, jest konieczne, aby aktywny składnik został wymieniony w zastrzeżeniach tego patentu za pomocą formuły strukturalnej, lub

czy ten aktywny składnik może być również uznany za chroniony, gdy jest objęty formułą funkcjonalną widniejącą w zastrzeżeniach. W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości uznał, że artykuł 3 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych należy interpretować w ten sposób, że aby uznać, iż aktywny składnik „chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy” w rozumieniu tego przepisu, nie jest konieczne, aby aktywny składnik został wymieniony w zastrzeżeniach tego patentu za pomocą formuły strukturalnej. Gdy ten aktywny składnik jest objęty formułą funkcjonalną widniejącą w zastrzeżeniach patentu wydanego przez Europejski Urząd Patentowy, art. 3 lit. a) w zasadzie nie stoi na przeszkodzie wydaniu dodatkowego świadectwa ochronnego dla tego aktywnego składnika, jednakże pod warunkiem że na podstawie takich zastrzeżeń, interpretowanych w szczególności w świetle opisu wynalazku, jak wymagają tego art. 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i protokół w sprawie jego interpretacji, możliwe jest stwierdzenie, że zastrzeżenia te odnoszą się – w sposób dorozumiany, ale konieczny – do rozpatrywanego aktywnego składnika, i to w sposób specyficzny, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego.

Patent podstawowy w sprawie (...) dotyczył nowego białka, natomiast zastrzeżenia obejmowały przeciwciało wiążące to białko oraz kompozycję farmaceutyczną zawierającą takie przeciwciało. Przeciwciało to zostało wskazane w zastrzeżeniach w postaci definicji funkcjonalnej – nie podano informacji dotyczącej struktury takiego przeciwciała. Zatem Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie (...) rozpatrywał kwestię, czy definicja funkcjonalna przeciwciała jest wystarczająca, by uznać je za chronione w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporządzenia nr 469/2009. Zdaniem Kolegium Orzekającego jest to problem odmienny od poruszanego w rozpatrywanej sprawie spornej dotyczącej bursztynianu solifenacyny. Solifenacyna jest związkiem o nazwie chemicznej (S)-1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylan (R)-3-chinuklidynyli i jest jednym z czterech izomerów optycznych 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylanu 3-chinuklidynyli. Związek ten został wymieniony w zastrzeżeniu 4, które obejmuje dzieść związków wymienionych z nazwy, jak również ich wszystkie izomery optyczne i sole.

Zjawisko izomerii polega na występowaniu różnych związków chemicznych mających takie same wzory sumaryczne, a różniących się sposobem lub kolejnością powiązania atomów, albo rozmieszczeniem atomów w przestrzeni. Stereoizomerami nazywane są takie izomery, które mają identyczną konstytucję (sposób i kolejność powiązania atomów), a różnią się tylko przestrzennym rozmieszczeniem atomów. Zjawisko stereoizomerii obejmuje więc izomerię geometryczną związków z wiązaniem podwójnym, izomerię geometryczną podstawionych związków pierścieniowych oraz izomerię optyczną. W przypadku izomerów optycznych w nazwie związku informację o jego budowie przestrzennej określa się tzw. przedrostkiem stereochemicznym (R) lub (S) – wskazują one konfigurację asymetrycznego atomu węgla, czyli sposób przestrzennego ułożenia podstawników przy węglu asymetrycznym. Rozpatrywany sporny przypadek dotyczy sytuacji, gdy aktywny składnik, będący przedmiotem dodatkowego świadectwa ochronnego jest związkiem o nazwie chemicznej (S)-1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylan (R)-3-chinuklidynyli (solifenacyna), natomiast w zastrzeżeniach został on wymieniony jako 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylan 3-chinuklidynyli, czyli bez

podania przestrzennego ułożenia podstawników przy dwóch węglach asymetrycznych występujących w tej cząsteczce. Jednakże, poza związkami wymienionymi z nazwy, zastrzeżenie 4 wskazuje również ich sole i optycznie czynne substancje, co świadczy o tym, że dotyczy wszystkich czterech izomerów optycznych 1-fenilo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylanu 3-chinuklidynyliu, czyli zawierających konfigurację: (1S, 3'R), (1R, 3'S), (1R, 3'R), (1S, 3'S) oraz soli, w tym bursztynianu. W wyroku w sprawie (...) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że artykuł 3 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych należy interpretować w ten sposób, że aby uznać, iż aktywny składnik „chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy” w rozumieniu tego przepisu,

nie jest konieczne, aby aktywny składnik został wymieniony w zastrzeżeniach tego patentu za pomocą formuły strukturalnej. Gdy ten aktywny składnik jest objęty formułą funkcjonalną widniejącą w zastrzeżeniach (...) art. 3 lit. a) w zasadzie nie stoi na przeszkodzie wydaniu dodatkowego świadectwa ochronnego dla tego aktywnego składnika, jednakże pod warunkiem że na podstawie takich zastrzeżeń, interpretowanych w szczególności w świetle opisu wynalazku, (...) możliwe jest stwierdzenie, że zastrzeżenia te odnoszą się – w sposób dorozumiany, ale konieczny – do rozpatrywanego aktywnego składnika, i to w sposób specyficzny, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego.

Zgodnie z powyższym orzeczeniem, zastrzeżenia należy interpretować w świetle opisu wynalazku, ponadto konieczne jest stwierdzenie, że zastrzeżenia patentowe odnoszą się w sposób dorozumiany, konieczny i specyficzny do rozpatrywanego aktywnego składnika. W *Poradniku wynalazcy* wyd. II, Warszawa 2009 – dalej zwanym *Poradnikiem wynalazcy* – str. 154 wskazano, że nie jest możliwe uzyskanie DPO (dodatkowego prawa ochronnego) na produkt, którego substancja aktywna nie była konkretnie wymieniona w opisie patentowym. Dodatkowe prawo ochronne jest więc udzielane na związek nazwany według INN (Międzynarodowej Nazwy Niezastrzeżonej) i jego akceptowalne sole, pod warunkiem, że sole te należą do istoty patentu podstawowego i mają te same właściwości terapeutyczne, jak produkt, który został dopuszczony do obrotu. Aktywne sole i estry mogą być uznane za przedmiot patentu podstawowego, nawet gdy nie są w nim wymienione, jeżeli są solami lub estrami dobrze znanymi i zwykle stosowanymi w technologii żywności i leków oraz posiadają tę samą właściwość terapeutyczną jak związki objęte patentem podstawowym. W rozpatrywanym przypadku opis patentu podstawowego PL(...) zawiera w przykładach wykonania wszystkie cztery izomery optyczne 1-fenilo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylanu 3-chinuklidynyliu (przykłady 8–11). Przykład 8 dotyczy monochlorowodoru solifenacyny. W opisie patentu podstawowego PL(...) str. 9 w. 11–13 oraz 20 zamieszczono informację, że związek według wynalazku zawiera węgiel asymetryczny i dlatego też istnieją jego izomery optyczne, a wynalazek obejmuje także diastereoizomery i enancjomery otrzymane w wyniku rozdzielania powyższych izomerów, jak również ich mieszaniny. Ponadto, w opisie tym wskazano, że związki według obecnego wynalazku mogą tworzyć

sole m. in. z kwasem bursztynowym (str. 9 w. 20 opisu PL(...)). Kolegium Orzekające uznało zatem, że zastrzeżenie 4 patentu podstawowego PL(...) wymienia bursztynian solifenacyny, ponieważ zawiera w swej treści 1-fenilo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarboksylan 3-chinuklidynyliu, jak również jego sól i optycznie czynne substancje. Opierając się na treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie (...), mówiącym o tym, że zastrzeżenia powinny być interpretowane w szczególności w świetle opisu wynalazku, Kolegium Orzekające przyjęło za wystarczająco precyzyjne wskazanie w zastrzeżeniu 4 bursztynianu solifenacyny jako 1-fenilo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarboksylan 3-chinuklidynyliu jego sól i optycznie czynne substancje, ponieważ w treści opisu podstawowego w przykładach wykonania otrzymano wszystkie cztery izomery optyczne związku o nazwie 1-fenilo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarboksylan 3-chinuklidynyliu, w tym solifenacynę – (S)-1-fenilo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolono-2-karboksylan (R)-3-chinuklidynyliu (przykład 8), natomiast możliwość istnienia jej soli z kwasem bursztynowym podano w opisie na str. 9 w. 20. W ocenie Kolegium Orzekającego, żaden ze wskazanym przez wnioskodawcę wyroków Trybunału Sprawiedliwości oraz Bundespatentgericht nie odnosi się bezpośrednio do sposobu wymienienia izomerów optycznych w zastrzeżeniach patentu podstawowego, dlatego też ocena precyzyjności wskazania bursztynianu solifenacyny w zastrzeżeniach patentu podstawowego przypadła Kolegium Orzekającemu, które uznało warunek ujawnienia w zastrzeżeniach substancji aktywnej, będącej przedmiotem dodatkowego prawa ochronnego, za spełniony.

Powołany przez wnioskodawcę fragment Poradnika wynalazcy, str. 128, punkt 3, dotyczący spełnienia warunku nowości w świetle stanu techniki zawierającego stereoizomery, opisuje jedynie sposób ujawnienia izomerów optycznych w uprzednim stanie techniki, niezbędny do postawienia zarzutu braku nowości podczas rozpatrywania zgłoszenia wynalazku. Ten sam Poradnik wynalazcy, opisując warunki uzyskania dodatkowego prawa ochronnego, wskazuje, że nie jest możliwe uzyskanie DPO na produkt, którego substancja aktywna nie była konkretnie wymieniona w opisie patentowym – str. 154, ostatni akapit. W treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie (...) również zaznaczono, że zastrzeżenia powinny być interpretowane w szczególności w świetle opisu wynalazku, dlatego Kolegium Orzekające uznało, że bursztynian solifenacyny został wystarczająco wymieniony w zastrzeżeniach patentu podstawowego.

Wnioskodawca powołał również publikację *Synthesis and Antimuscarinic Properties of Quinuclidin-3-yl 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate Derivatives as Novel Muscarinic Receptor Antagonists* J. Med. Chem., 2005, 48 (21), pp 6597–6606, w której ujawniono, że izomery (R)-3-chinuklidynowe (w tym solifenacyna) wykazują znacznie większe powinowactwo do receptora M_3 niż oba izomery (S)-3-chinuklidynowe, co potwierdza różne właściwości różnych stereoizomerów. Zdaniem wnioskodawcy wymienienie substancji winno być tego rodzaju, by obejmowało tylko te możliwe warianty, które są zgodne z istotą zastrzeganego wynalazku, natomiast zmiana struktury przestrzennej (stereoizomerii) powoduje uzyskanie zupełnie innej chemicznie substancji o często diametralnie różnym działaniu terapeutycznym. Warunek „wymienienia w zastrzeżeniu” powinien być rozumiany nie jako użycie każdego sformułowania, które obejmuje daną substancję aktywną, ale jako jej wystarczająco precyzyjne wskazanie.

W ocenie Kolegium Orzekającego, w dacie zgłoszenia patentu podstawowego PL(...), wszystkie cztery izomery optyczne 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarboksylan 3-chinuklidynyli stanowiły istotę wynalazku. W opisie patentu podstawowego na str. 11, w.13 znajduje się informacja: „Związek według obecnego wynalazku wykazuje powinowactwo do muskarynowego receptora M^3 , będąc antagonistą receptora M^3 i jest użytecznym środkiem w zapobieganiu lub leczeniu różnych chorób związanych z receptorem M^{3*} ”. Ponadto na podstawie testu wiązania z receptorem muskarynowym, stwierdzono, że związek (I) według obecnego wynalazku działa selektywnie i ma wysokie powinowactwo do receptora M_3 . W zastrzeżeniu 4 wymieniono 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarboksylan 3-chinuklidynyli, jak również jego optycznie czynne substancje i sole, natomiast w przykładach wykonania otrzymano wszystkie cztery izomery optyczne 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarboksylanu 3-chinuklidynyli, w tym również solifenacynę, wobec tego Kolegium Orzekające uznało, że została ona wystarczająco precyzyjnie wskazana w zastrzeżeniach. Dodatkowe prawo ochronne zapewnia ochronę prawną konkretnych produktów wytworzonych według opatentowanego wynalazku po wygaśnięciu ochrony patentowej. Zgodnie z tą definicją i art. 3 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 469/2009, mówiącym o tym, że produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy, jak również wobec niewskazania w powołanym orzecznictwie konkretnych sposobów na przedstawienie w zastrzeżeniach poszczególnych izomerów optycznych, Kolegium Orzekające uznało, że w przedmiotowej sprawie zarzut niespełnienia warunku udzielenia dodatkowego prawa ochronnego jest bezzasadny.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., który ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu spornym na podstawie art. 256 ust. 2 p.w.p.

W rozpatrywanej sprawie uprawniony, będący stroną wygrywającą, reprezentowany był przez profesjonalnych pełnomocników – rzeczników patentowych.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie uprawnionemu kwotę w wysokości x zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Kwota ta stanowi równowartość stawki minimalnej określonej w § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076).

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji.