

Sygn. akt V ACa 216/12

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :	SSA Barbara Kurzeja
Sędziowie :	SA Anna Tabak (spr.) SA Janusz Kiercz
Protokolant :	Barbara Knop

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa(...) Spółki Akcyjnej w P.

przeciwko(...) Spółce Akcyjnej w K.

o ochronę prawa z patentu

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt XIII GC 256/11

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- oddała powództwo,

- zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem kosztów postępowania,

2. zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych kosztów apelacyjnych.

Sygn. akt V ACa 216/12

## UZASADNIENIE

Powódka (...) S.A. w P. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w K. domagała się nakazania pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku pt. (...), chronionego patentem nr (...), w sposób zarobkowy lub zawodowy bez zgody powódki, polegającego na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, montażu, wprowadzaniu do

obrotu, eksportowaniu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku jak i stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, montażu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, także podania w całości wyroku do publicznej wiadomości na koszt pozwanej oraz zasądzenia na jej rzecz kosztów procesu.

Na uzasadnienie żądania powódka podała, że przysługuje jej patent na wynalazek (...), urządzenia te mają zastosowanie w kopalniach. Przysługujące powódce prawa wynikające z patentu zostały naruszone przez pozwaną w związku z wzięciem przez nią udziału w co najmniej 4 przetargach, których przedmiotem był zakup dla kopalń (...).

Pozwana w odpowiedzi na pozew oświadczyła, że uczestnicząc w przetargach wskazanych przez powódkę w pozwie nie przygotowywała ofert pod względem technicznym, a wszelkie czynności w tym zakresie dokonywane były przez drugiego konsorcjanta – (...)sp. z o.o., wniosła o oddalenie powództwa i wyraziła wolę zawarcia z powódką ugody sądowej, zarzuciła brak wiedzy, by pomiędzy powódką a sp. (...) toczyła się sprawa o naruszenie patentu, zaś zawezwanie powódki do zawarcia ugody dotyczyło przetargu, w którym nie uczestniczyła, a drugi przetarg natomiast nie dotyczył produktów objętych patentem.

W toku procesu pozwana dodatkowo podniosła, że ugoda sądowa z dnia 21 czerwca 2011 r. zawarta pomiędzy powódką a (...) sp. z o.o. wyczerpywała także roszczenie względem pozwanej.

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w Katowicach:

- nakazał pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku, pt. (...), chronionego patentem nr (...), udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanym na rzecz powódki (...)Spółki Akcyjnej w P. w sposób zarobkowy lub zawodowy, bez zgody powódki poprzez wytwarzanie, używanie, oferowanie, montaż, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak również używania, oferowania, montażu, wprowadzaniu do obrotu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

- oddalił powództwo w pozostałej części;

- zobowiązał pozwaną do podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści punktu 1 wyroku w czasopiśmie (...) w czwartkowym wydaniu, na jednej ze stron, gdzie ukazują się informacje o przetargach w rozmiarze czcionki minimum 12 punktów w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

- zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1 217 zł tytułem kosztów postępowania.

Wyrok wydano na podstawie następujących okoliczności faktycznych:

W dniu 9 czerwca 1999 r. powódka zgłosiła do Urzędu Patentowego podanie o udzielenie patentu na wynalazek pt. (...) i został jej udzielony patent w dniu 8 listopada 2008 r. za nr (...). Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z 28 grudnia 2004 r. dopuszczono (...) wykonywany przez powódkę do stosowania w podziemnych zakładach górniczych ze znakiem dopuszczenia (...).

Pozwana w dniu 6 marca 2006 r. wraz ze spółką (...) sp. z o.o. w R. zawarła umowę konsorcjum nr (...), której celem było wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na(...)dla (...).” w 2006 r. Uczestnicy konsorcjum zobowiązali się m.in. do wspólnego przygotowania i złożenia oferty. Pozwana jako lider konsorcjum reprezentowała uczestników konsorcjum wobec zamawiającego we wszystkich czynnościach podejmowanych przez konsorcjum i jego uczestników w związku z realizacją celu, w tym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i otrzymała pełnomocnictwo do prowadzenia w imieniu konsorcjum wszelkich spraw podejmowanych w związku z realizacją celu.

Zgodnie z § 4 umowy do obowiązków pozwanej należało m.in. wykonanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem oferty, zaś obowiązkiem (...) sp. z o.o. było m.in. wykonanie elementów(...) będącej przedmiotem zamówienia.

Kolejną umowę konsorcjum ze spółką (...) pozwana zawarła w dniu 29 marca 2007 r. w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawy elementów (...) do oddziału (...) S.A. w 2007 r. Uczestnicy konsorcjum zobowiązali się m.in. do wspólnego przygotowania i złożenia oferty. Pozwana – lider – była reprezentantem konsorcjum i jego uczestników wobec zamawiającego w związku z realizacją celu, w tym w postępowaniu o udzielenie zamówienia i otrzymała pełnomocnictwo. Do obowiązków pozwanej - zgodnie z § 4 umowy – należało m.in. wykonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem oferty, zaś (...)m.in. wykonanie elementów (...), stanowiącej przedmiot zamówienia. Biegły B. K. powołany w sprawie tutejszego Sądu XIII GC 298/10 w swojej opinii stwierdził, że oferowana przez pozwaną w tym przetargu(...)posiadała wszystkie cechy(...) objętej patentem powódki.

Powódka wezwała pozwaną do próby ugodowej w sprawie o naruszenie zasad uczciwej konkurencji, praw patentu na wynalazek nr (...). (...), innych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych w okresie od 28 grudnia 2004 r. do dnia złożenia wniosku, czyli 28 grudnia 2009 r. Na uzasadnienie wniosku powódka podnosiła, że pozwana oferowała w trakcie przetargu, organizowanego przez (...) S.A. oddział (...)oraz przez (...) S.A.,(...) oraz (...), które wchodziły w zakres wynalazku powódki chronionego patentem. Elementem ugody miały być m. in. zobowiązanie pozwanej do zaprzestania działań naruszających prawa powódki oraz zaniechania naruszania we wszelkich formach.

W odpowiedzi na wniosek pozwana stwierdziła, że nie uczestniczyła w przetargu na rzecz (...) S.A. oddział (...), zaś w przetargu organizowanym przez (...) S.A. składała wspólną ofertę z (...), ale żadne z zadań nie dotyczyło produktów objętych patentem (...). W trakcie posiedzenia przed Sądem Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, które odbyło się z udziałem pełnomocników stron w dniu 11 lutego 2010 r., nie doszło do zawarcia ugody z uwagi na brak możliwości jej zawarcia stwierdzony przez pełnomocnika pozwanej.

Przed tutejszym Sądem toczyła się sprawa z powództwa powódki przeciwko (...) Sp. z o. o. o ochronę prawa z patentu i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, która zakończyła się zawarciem ugody sądowej i umorzeniem postępowania. Na mocy ugody (...)

Sp. z o. o. w R. przyznała, że naruszyła patent powódki nr (...), udzielony jej na wynalazek o nazwie (...) (...) w latach od 2004 r. do dnia zawarcia ugody – 21 czerwca 2011 r. Nadto (...) zobowiązała się do nie naruszania prawa z patentu powódki nr (...) (...).

Biegły M. W. w opinii sądowej sporządzonej na zlecenie Sadu Okręgowego w Częstochowie w sprawie o sygn. V GC 94/10 z powództwa powódki przeciwko (...) Sp. z o. o. w C. o ochronę patentu stwierdził, iż oferowane przez tę spółkę wyroby musiały być – przynajmniej częściowo – wytworzone przez innego producenta, ale jednocześnie musiały być substytucyjne (równoważne) w stosunku do (...)produkowanych przez powódkę i wchodzić w zakres ochrony z jej patentu nr (...).

Podstawą ustaleń faktycznych były dowody z dokumentów oraz opinie biegłych sporządzone w innych postępowaniach sądowych.

Sąd pierwszoinstancyjny nie wziął pod uwagę zarzutów pozwanej z pisma procesowego z 9 stycznia 2012 r. jako sprekludowanych i z tej samej przyczyny oddalił wniosek pozwanej w przedmiocie przesłuchania świadków S. S. i Z. F..

Oddalono wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i zobowiązanie pozwanej do złożenia wskazanych dokumentów jako niemających znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

W takim stanie rzeczy Sąd Okręgowy jako bezsporną uznał okoliczność posiadania przez powódkę od 9 czerwca 1999 r. prawa ochronnego na wynalazek, brak udzielenia przez powódkę licencji na używanie chronionego wynalazku. Ogłoszenie o udzielenie powódce ochronie patentowej ukazało się w dniu 18 grudnia 2000 r. Stwierdził Sąd, że w myśl

art. 63 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślił brak zaprzeczenia w istocie przez pozwaną żądania pozwu i wyrażania przez nią zgody na zawarcie ugody w niniejszej sprawie.

Nie uznał zarzutu pozwanej niewiedzy o naruszeniu przez drugiego z konsorcjantów – (...) sp. z o.o. – przysługujących powódce praw z patentu oraz by jej rola w konsorcjum ograniczała się jedynie do zadań o charakterze administracyjnym, jako sprzecznym z zapisami umowy konsorcjum. Dodał Sąd, że pozwana nie wykazała w tym zakresie swoich twierdzeń a także nie przedstawiła żadnej argumentacji prawnej.

Nie uznano także twierdzeń pozwanej dotyczących próby ugodowej z wniosku powódki, jako że wniosek powódki dotyczył m.in. naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw przedmiotowego patentu w okresie od 28 grudnia 2004 r. do 28 grudnia 2009 r., wniosek obejmował wszystkie czyny naruszające patent, a treść wniosku o zawarcie ugody jest ogólna i obejmowała szerokie spektrum działań.

Podkreślił Sąd Okręgowy, że pozwana w odpowiedzi na pozew nie zaprzeczyła naruszenia prawa powódki, w związku z tym na podstawie art. 230 k.p.c. uznał za przyznany fakt naruszenia przez pozwaną patentu, mając także na uwadze propozycję pozwanej o ugodowym załatwieniu sprawy.

Za nieuzasadnione uznał twierdzenie pozwanej, by ugoda sądowa z 21 czerwca 2011 r. zawarta pomiędzy powódką a spółką (...) miała także dotyczyć roszczeń powódki względem pozwanej.

Roszczenie powódki uznał za częściowo uzasadnione w świetle art. 287 ust. 1 prawa własności przemysłowej, podkreślając, że roszczenie o zaniechanie w praktyce jest najważniejszym środkiem cywilnoprawnej ochrony praw majątkowych, niezależnym od winy naruszcyciela, ma charakter obiektywny.

Żądanie zaniechania naruszeń może oznaczać zarówno ich zaprzestanie jak i niepodejmowanie, z tego względu z takim roszczeniem można występować gdy stan naruszenia trwa, jak i wówczas, gdy stan taki ustał, ale istnieje możliwość ponownego podjęcia działań naruszycielskich. Szczególnym sposobem usunięcia skutków naruszenia patentu jest podanie do publicznej wiadomości części lub całości wydanego orzeczenia sądowego.

Roszczenie powódki o zaniechanie naruszenia poprzez eksportowanie i importowanie produktu oddalono, gdyż uwzględniono powództwo o zaniechanie korzystania polegającego na m.in. na wprowadzaniu do obrotu produktu, a pojęcie to jest szersze i mieści w sobie czynności związane z eksportowaniem i importowaniem produktu.

Uwzględniając stanowisko pozwanej – oddalono w części żądanie dotyczące publikacji wyroku w całości, uznając, że wnioskowany przez powódkę sposób publikacji jest dla pozwanej zbyt dolegliwy, zwłaszcza w zakresie rozmiaru ogłoszenia i czcionki.

Wyrok Sądu Okręgowego został zaskarżony apelacją pozwanej domagającej się jego zmiany przez oddalenie powództwa i zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania.

Skarżąca podniosła następujące zarzuty:

1. naruszenie art. 233 k.p.c.

- przez błędne przyjęcie, że zadania pozwanej w ramach konsorcjum nie ograniczały się jedynie do strony administracyjnej i formalnoprawnej,

- przez błędne przyjęcie, że ugoda zawarta pomiędzy powódką a (...)

sp. z o.o. nie wyczerpywała wszystkich roszczeń powódki z tytułu naruszenia przedmiotowego patentu,

- przez przyjęcie przyznania przez pozwaną naruszenia patentu;

2. naruszenie przepisu art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. poprzez uznanie zgłoszonych przez pozwaną wniosków dowodowych oraz twierdzeń pozwanej zgłoszonych w piśmie z 9 stycznia 2012 r. za spóźnione.

Skarżąca złożyła wniosek o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnych rozstrzygnięć spraw toczących się w Urzędzie Patentowym w przedmiocie unieważnienia patentu (...).

Powódka wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

### **Sąd Apelacyjny zważył:**

- apelacja pozwanej jest uzasadniona, chociaż nie wszystkie podniesione w niej zarzuty są trafne.

Generalnie ustalony przez Sąd Okręgowy stan faktyczny w sprawie jest prawidłowy, znajduje oparcie w zebranych dowodach z dokumentów i ustalenia te Sąd Apelacyjny potwierdza w całości, uznając je za własne.

Nie można jednak podzielić wniosków prawnych wyciągniętych przez Sąd pierwszoinstancyjny.

Niespornym jest posiadanie przez powódkę patentu na wynalazek pt. (...) nr (...) i trwanie przysługującej jej prawa od 9 czerwca 1999 r. Nie ulega wątpliwości, że wyroby wytwarzane według patentu powódki są wykorzystywane w górnictwie.

Ze znajdujących się w aktach dowodów wynika złożenie w przetargu nieograniczonym zorganizowanym w 2006 r. przez (...)S.A. oraz w 2007 r. przez (...) S.A. w K. ofert na(...)przez konsorcjum z udziałem pozwanej jako lidera i niewystępujące w sporze(...) sp. z o.o. Pozwana i spółka (...) w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w wymienionych wyżej przetargach oraz w przypadku ich wygrania i zawarcia umowy z zamawiającym celem ich realizacji zawarły dwie umowy konsorcjum.

Nr (...) z 6 marca 2006 r. i nr (...)z 29 marca 2007 r. zawierające takie same ustalenia. W umowach uczestnicy konsorcjum zobowiązali się m.in. do przygotowania i złożenia oferty oraz wspólnego wykonywania, na zasadach określonych w umowie konsorcjum, wszystkich czynności składających się na realizację przedmiotu przetargu. Pozwanej przydzielono funkcję lidera i reprezentanta konsorcjum oraz jego uczestników wobec zamawiającego, w tym w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przy zawieraniu umowy z zamawiającym. W związku z tym spółka (...) udzieliła pozwanej pełnomocnictwa. W § 4 umów konsorcjum ustalono obowiązki obu K.. Zgodnie z nimi pozwana została zobowiązana m.in. do wykupienia wymagań ofertowych, wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem oferty, podpisania i złożenia oferty, interpretacji wobec zamawiającego treści oferty, składania wyjaśnień zamawiającemu dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków z p.z.p. i (...), wniesienia wadium, zawarcia umowy z zamawiającym, wniesienia ewentualnego protestu i odwołania, utrzymywania kontaktu z zamawiającym.

Natomiast drugi z konsorcjantów – (...) sp. z o.o. zobowiązana była m.in. do wykonawstwa (...), stanowiącej przedmiot zamówienia.

Nie ulega wątpliwości wytwarzanie przez spółkę (...) (...) z naruszeniem przysługującego patentu nr (...) powódce, co wymieniona spółka przyznała zawierając z powódką ugodę w sprawie pod sygn. XIII GC 298/10 w dniu 21 czerwca 2011 r. Zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie było ustalenie i zajęcie stanowiska przez Sąd, czy pozwana uczestnicząc w przetargach zorganizowanych w 2006 r. przez (...)S.A. oraz w 2007 r. przez (...) S.A. w ramach Konsorcjum – wraz z (...) sp. z o.o. – naruszyicielem patentu powódki – również dopuściła się naruszenia przysługujących powódce praw bezwzględnych. Na to pytanie Sąd pierwszoinstancyjny odpowiedział twierdząco, co legło u podstaw wydania zaskarżonego wyroku i wywiedzionej apelacji przez skarżącą.

Swoje stanowisko Sąd Okręgowy uzasadnił treścią umów o konsorcjum oraz stanowiskiem procesowym zajęтым przez apelującą w niniejszym procesie.

Co do przyjętej przez pozwaną obrony w procesie, to nie można przyjąć za sądem pierwszoinstancyjnym, by pozwana nie zaprzeczyła żądaniu pozwu. Zważyć należy na podniesienie w odpowiedzi na pozew przez pozwaną jej roli w uczestnictwie w postępowaniach przetargowych polegającą na wykonywaniu czynności nie mających charakteru technicznego. Wynika z tego zaprzeczenie przez pozwaną by naruszyła prawa powódki wynikających z przedmiotowego patentu. Dodatkowo w piśmie procesowym z dnia 9 stycznia 2012 r. (wobec niedojścia do ugodowego załatwienia sporu) pozwana zajęła wyraźne stanowisko procesowe wnosząc o oddalenie w całości powództwa. Pozwana natomiast przyznała swój udział we wskazanych w pozwie przetargach. Za przyznanie przez powódkę faktu naruszenia patentu nie może być uznana wyrażona przez nią w odpowiedzi na pozew wola ugodowego zakończenia niniejszej sprawy. Zważyć należy, że stanowisko strony zmierzającej do zawarcia ugody oraz propozycje ugodowe jednej lub obu stron nie mogą być brane pod uwagę przy merytorycznym rozstrzygnięciu sporu.

W tych okolicznościach nie sposób uznać za sprekludowane stanowisko pozwanej zajęte w piśmie procesowym z 9 stycznia 2012 r., a także za sprekludowane wnioski dowodowe, co czyni zasadny zarzut skarżącej w przedmiocie naruszenia art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. Pomimo tego pozwana nie może podnosić w postępowaniu apelacyjnym zarzutu z oddalenia wniosku w przedmiocie przesłuchania świadków S. S. i Z. F., gdyż po wydaniu przez Sąd pierwszoinstancyjny w tym zakresie postanowienia dowodowego nie złożyła zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c.

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut apelującej naruszenia przepisu art. 233 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, iż ugoda zawarta pomiędzy powódką a spółką (...) wyczerpywała wszelkie roszczenia powódki z tytułu naruszenia przysługującego jej patentu także przeciwko pozwanej jako członka konsorcjum.

W tym miejscu wypada wskazać brak po stronie pozwanej konsekwencji i spójności: z jednej strony – powołując się na zawartą umowę konsorcjum – zaprzecza dopuszczeniu się naruszenia praw patentowych powódki, z drugiej strony twierdzi, że ugoda pomiędzy powódką a (...) sp. z o.o. także jej dotyczyła.

Przypomnieć wypada, że konsorcjum tworzone jest przez co najmniej 2 firmy, a jego celem jest wykonanie wspólnych zadań, z reguły o charakterze ekonomicznym. Konsorcjum nie jest żadnym odrębnym podmiotem, nie posiada osobowości prawnej ani zdolności sądowej. Członkowie konsorcjum zachowują swoją odrębność prawną, zdolność sądową, natomiast ewentualnie udzielają pełnomocnictwa do czynności prawnych jednemu z konsorcjantów. Umowa o konsorcjum nie jest odrębnie stypizowana, a jej zawarcie jest dopuszczalne na podstawie art. 353<sup>1</sup> k.c.

W Sądzie Okręgowym w Katowicach pod sygn. XIII GC 298/10 toczyła się sprawa z powództwa powódki przeciwko (...) sp. z o.o. o ochronę przysługujących powódce praw z przedmiotowego patentu i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zakończona ugodą zawartą 21 czerwca 2011 r., którą (...) sp. z o.o. przyznała fakt naruszenia patentu powódki w latach 2004 – do zawarcia ugody, zobowiązując się do ich nienaruszania w przyszłości.

Jako, że wymieniona ugoda została przez strony procesu tj. powódkę i (...) sp. z o.o. (która jest odrębną od pozwanej osobą prawną) nie mogła ona obejmować stosunków prawnych pomiędzy powódką a pozwaną.

Podkreślenie wymaga upatrywanie się powódki naruszenia jej praw podmiotowych przez pozwaną poprzez składanie ofert w postępowaniach przetargowych, organizowanych w resorcie górnictwa na zakup i dostawę (...). Powódka w pozwie oraz dalszych pismach nie podawała, czy składane przez pozwaną oferty zostały przyjęte i doszło do zawarcia umów oraz ich realizacji.

Pozwana przyznała fakt składania ofert na dostawę (...) na potrzeby górnictwa, jednakże w ramach konsorcjum – jako członek a wnosząc o oddalenie powództwa wywodziła brak udziału w przygotowywaniu oferty pod względem technicznym.

Treścią patentu jest prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy i zawodowy (art. 63 p.w.p.) Prawo to ma charakter bezwzględny i działa erga omnes.

Za naruszenie praw wyłącznych wynikających z patentu może być uznane takie działanie, które można zakwalifikować jako bezprawne a polegające na wkroczeniu w zakres cudzego prawa.

By działania te zakwalifikować jako naruszające patent muszą spełniać łącznie następujące warunki:

- polegające na korzystaniu z opatentowanego wynalazku,
- odbywać się w sposób zarobkowy lub zawodowy,
- być działaniem bezprawnym,
- działanie to mieści się w granicach ochrony wynalazku.

Za naruszenie praw z własności przemysłowej (tu wynalazku) sprawca ponosi odpowiedzialność cywilną, która ma charakter obiektywny, tj. zachodzi zawsze w razie bezprawnego wkroczenia przez sprawcę na obszar działania zastrzeżony dla uprawnionego, jest niezależna od winy oraz dobrej lub złej wiary (wina i rodzaj wiary ma znaczenie jedynie przy ocenie skutków naruszenia praw). Naruszenie cudzej własności przemysłowej stanowi delikt, z tym że w art. 287 ust. 1 p.w.p. zawarto roszczenia służące uprawnionemu celem ochrony przysługujących mu praw i regulacja ta jest szczególna w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego.

Jednym z czynów naruszających prawa podmiotowe wynikające z patentu jest oferowanie i wprowadzenie do obrotu wyrobów objętych patentem (art. 287 p.w.p.).

Pozwana nie zaprzeczyła składania ofert w postępowaniach przetargowych organizowanych przez jednostki górnictwa na dostawę i sprzedaż (...) – jako członek konsorcjum, utworzonych ze spółką (...). Nie ulega wątpliwości – co wynika z ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie XIII GC 298/10, że spółka (...) w tychże przetargach oferowała wykonanie(...) takich samych, jak objętych patentem posiadanym przez powódkę.

Skoro pozwana – wspólnie ze spółką (...) – oferowała (...) objętych przedmiotowym patentem, to dopuściła się naruszenia przysługującego powódcie prawa podmiotowego. Nie ma przy tym znaczenia, który z konsorcjantów opracowywał ofertę pod względem technicznym i czy pozwana miała wiedzę, aby oferowane (które miał wykonać drugi uczestnik konsorcjum) wyroby naruszały patent powódki, skoro oferta została złożona jako jedna (przez dwa równorzędne podmioty), zaś dla uprawnionego istotnym był jedynie fakt dopuszczenia się deliktu. Kwestia natomiast, który z konsorcjantów opracował techniczną część oferty ma znaczenie dla ich wewnętrznego stosunku, nie zaś wobec osoby trzeciej (nawet nie zamawiającego i organizującego przetarg).

Z podanych wyżej przyczyn nie można uznać za zasadny zarzut naruszenia przez Sąd pierwszoinstancyjny art. 233 k.p.c.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, apelacja pozwanej podlega uwzględnieniu, mając na uwadze przepisy prawa materialnego, które należało wziąć pod uwagę z urzędu.

Uprawnionemu z patentu – w razie naruszenia przysługujących mu praw podmiotowych przysługują następujące roszczenia (art. 287 p.w.p.):

- o zaniechanie naruszenia,
- o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- o naprawienie wyrządzonej szkody.

Zaniechanie naruszenia praw z patentu przejawia się w zakazaniu korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:

1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, uprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub

2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Żądaniem pozwu powódka objęła roszczenie o zaniechanie korzystania z przedmiotowego wynalazku w sposób wskazany zarówno w pkt 1 i 2 podanym wyżej.

Zważyć należy, że powódka w uzasadnieniu pozwu nie podała okoliczności, by pozwana wytwarzała, montowała wyrobów będących przedmiotem wynalazku oraz by stosowała sposób będący przedmiotem wynalazku, używała go oraz montowała wyroby otrzymane bezpośrednio takim sposobem, a pretensje powódki dotyczyły oferowania produktów otrzymanych sposobem będącego przedmiotem wynalazku.

Zaskarżonym wyrokiem natomiast objęto szerszy zakres ochrony niżeli zarzucane pozwanej czyny deliktowe.

Żądanie zaniechania naruszeń jest najszerszym środkiem ochrony uprawnionego i pełni funkcję prewencyjną.

Jak stosownie podniósł Sąd Okręgowy z roszczeniem o zaniechaniu można wystąpić, gdy stan naruszenia trwa lub gdy wprowadzie stan taki ustał, ale istnieje możliwość ponownego podjęcia działań naruszycielskich.

Uszło jednak uwagi Sądu powołanie się przez powódkę w uzasadnieniu pozwu na składanie przez pozwaną ofert w latach 2006-2008, brak powołania się na składanie ofert w późniejszych okresach, zwłaszcza w chwili wnoszenia pozwu i prowadzonej sprawy.

Oznacza to brak wykazania przez powódkę trwania stanu naruszenia jej praw przez pozwaną. Nadto powódka nawet nie twierdziła by zachodziła obawa ponownego składania w przyszłości przez pozwaną ofert, którymi doszłoby do naruszenia jej praw.

W tym miejscu należy podkreślić obowiązek sądu wzięcia pod uwagę stanu faktycznego istniejącego na dzień zamknięcia rozprawy. Zarówno twierdzenie powódki jak i zaoferowane przez nią dowody dotyczą, jak podano wyżej, zachowania się pozwanej sprzed kilku lat.

Ponieważ w chwili obecnej pozwana nie narusza praw własności przemysłowej pozwanej i nie wykazano, by w przyszłości takie prawa mogą być przez nią naruszone, zaskarżony wyrok nie mógł się ostać i podlega zmianie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania pierwszoinstancyjnego i drugoinstancyjnego oparto na przepisie art. 98, 99 k.p.c. w zw. z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Sąd Apelacyjny oddalił wniosek pozwanej w przedmiocie zawieszenia niniejszego postępowania do czasu ukończenia spraw o unieważnienie przedmiotowego patentu, gdyż nie dopatrył się przesłanki z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.

Nie uwzględniono zgłoszonych przez powódkę w apelacji wniosków dowodowych, jako nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy – nie miało znaczenia dla przypisania pozwanej odpowiedzialności cywilnej prowadzenie przez powódkę licznych procesów sądowych o ochronę praw z przedmiotowego wynalazku przeciwko osobom trzecim.

(...)

1.(...)

(...):



(...)