

*Sygn. akt I ACa 612/12*

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie:

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSA Dorota Ochalska - Gola</b>
<b>Sędziowie:</b>	<b>SA Małgorzata Stanek (spr.)</b> <b>SO del. Joanna Walentkiewicz - Witkowska</b>
Protokolant:	stażysta Joanna Płoszaj

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2012 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) **Spółki prawnej Stanu N.w R.**

przeciwko (...) **spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i (...)spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.**

o zaniechanie naruszeń patentu

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn. akt X GC 388/08

**1. prostuje z urzędu oczywistą omyłkę w komparycji i sentencji zaskarżonego wyroku w nazwie strony powodowej poprzez zastąpienie określenia (...) słowem (...)**

**2. oddala apelację;**

**3. zasądza od strony powodowej (...)Spółki prawnej Stanu (...)w R. na rzecz:**

**a) pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 640 (sześćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;**

**b) pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 640 (sześćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.**

**I ACa 612/12**

# UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym 24 listopada 2008 r. (...)z siedzibą w R. (Stany Zjednoczone Ameryki) zażądała: zakazania każdej z dwu pozwanych spółek naruszeń patentu powódki zarejestrowanego przez (...) pod nr (...), a polegających na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu w tych celach produktów leczniczych o nazwie(...)lub o innej nazwie handlowej, zawierających substancję czynną(...)wytworzoną przy zastosowaniu sposobu określonego w zastrzeżeniach ww. patentu (ust. 1 petitium pozwu); nakazania obu pozwanym spółkom wycofania z obrotu będących ich własnością produktów leczniczych o nazwie (...) i ich zniszczenia (ust. 3 petitium pozwu); zobowiązania obu pozwanych spółek do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia określone w ust. 1-3 petitium pozwu poprzez opublikowanie, na ich koszt, ogłoszenia w formie i o treści określonej w pozwie, a w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwane tego obowiązku, powódka wniosła o upoważnienie jej do opublikowania takiego ogłoszenia na koszt pozwanych (ust. 4 petitium pozwu). Nadto powódka zażądała zakazania pozwanej ad 2 naruszeń ww. patentu powódki polegających na stosowaniu sposobu produkcji substancji (...)zastrzeżonego tym patentem (ust. 2 petitium pozwu).

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powódka jest producentem produktu leczniczego o nazwie (...), wprowadzanego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1991 r. przez spółkę zależną - (...). Substancją czynną w tym produkcie jest (...), wytwarzany za pomocą procesu wynalezionej przez powódkę i chronionego patentem zarejestrowanym na rzecz powódki przez (...) pod numerem (...); jego sposób produkcji określony został w zastrzeżeniach niezależnych: 1, 7 i 10. Roszczenia dochodzone w sprawie dotyczą zastrzeżonego patentem sposobu produkcji. Pozwane (powiązane kapitałowo i organizacyjnie spółki) działają na rynku leków generycznych (pозwana ad 1 uzyskuje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, prowadzi działalność reklamową i promocyjną oraz oferuje je i wprowadza do obrotu; pozwana ad 2 jest ich producentem i wprowadza je do obrotu). W 2008 r. pozwane rozpoczęły działania mające na celu wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (...) zawierającego substancję czynną (...), jako odpowiednika leku (...). Pozwane, mimo wezwania, nie ujawniły powódce sposobu produkcji przez nie substancji czynnej (...)(niesłusznie zasłaniając się treścią art. 64 ust. 3 PWP i art. 11 UZNK), a jednocześnie odmówiły uczynienia zadość żądaniu powódki zaniechania naruszenia jej praw z patentu wskazując, że stosowany przez nie sposób produkcji substancji czynnej nie wkracza w zakres patentu powódki.

Jako podstawę swoich żądań powódka przywołała art. 286 i 287 ust. 1 PWP. Na koniec powódka przywołała art. 64 ust. 1 i art. 66 ust. 1 pkt 2 PWP, a nadto odwołała się do domniemania z art. 64 ust. 2 PWP. Zaznaczyła, że substancja czynna w produkcie leczniczym (...) może być otrzymywana sposobem zastrzeżonym patentem (...) (bowiem ten produkt jest lekiem generycznym), a nadto podjęła należyte kroki celem ustalenia sposobu produkcji (...)w produkcie leczniczym pozwanych, jednakże nie doprowadziły one do uzyskania stosowych informacji.

W odpowiedzi na pozew pozwana ad. 2 - (...) spółka akcyjna z siedzibą w K. wniosła o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu pisma pozwana ad. 2 zaprzeczyła, aby powódka podejmowała należyte wysiłki celem poznania sposobu wytwarzania produktu pozwanych oraz wskazała, że przejawiała wolę jego ujawnienia, a więc w sprawie brak jest podstaw do zastosowania domniemania z art. 64 ust. 2 PWP. Dalej zaznaczyła, że wyłączność ochrony patentowej nie oznacza, że powódka uzyskała monopol na wszystkie możliwe sposoby wytwarzania i postaci produktu, gdyż patent powódki chroni konkretny, sprecyzowany w zastrzeżeniach patentowych sposób wytwarzania substancji, a jednocześnie obejmuje wytwór w tylko jednej postaci - krystalicznej; poza sposobem chronionym patentem powódki znane i stosowane są inne sposoby uzyskania tej samej substancji. Pozwana ad. 2 zarzuciła, że sposób wytwarzania (...)przeznaczonego do zastosowania w leku (...), jest jedną z istniejących metod, która jest inna, niż chroniona patentem powódki o nr (...).

Następnie pozwana ad. 2 zaznaczyła, że mimo, iż na gruncie Prawa farmaceutycznego substancją czynną jest (...), to w istocie występuje on w dwóch postaciach: krystalicznej i amorficznej; są one biorównoważne, ale z punktu widzenia zdolności patentowej każda postać (...)to inna substancja. Z tego względu(...)zawiera (...)w innej postaci (amorficznej), niż chroniona patentem powódki (krystaliczna).

Pozwana ad. 2 zaznaczyła, że, z uwagi na tajemnicę handlową, nie może ujawnić podmiotów, od których nabywa (...), jednakże wskazała, że z załączonych schematów wytwarzania tej substancji wynika, że różni się on od sposobu chronionego patentem nr (...), gdyż otrzymywanie tej substancji czynnej ma inny przebieg, niż wynikający z zastrzeżeń patentowych. Dalej pozwana ad. 2 szczegółowo wskazała na różnice pomiędzy zastrzeżeniami przedmiotowego patentu powódki, a sposobami wytwarzania stosowanego przez nią (...).

W replice na odpowiedź na pozew pozwanej ad. 2 powódka zaprzeczyła, aby ze schematów przedstawionych przez pozwaną ad. 2 wynikało, że stosowany przez nią sposób produkcji nie wkracza w zakres patentu powódki. Powódka zaznaczyła, że wskazane przez pozwaną ad. 2 różnice pomiędzy sposobami produkcji, nie powodują braku naruszenia patentu; jeżeli nawet sposoby produkcji (...)w (...) różnią się od zastrzeżonego patentem, to i tak są nim objęte, albowiem stosowane przez pozwane zamienniki to oczywiste dla specjalisty w dziedzinie chemii organicznej równoważniki zastrzeżonych cech. Nadto powódka zaznaczyła, że przywołane przez pozwaną ad. 2 schematy nie pozwalają ustalić rzeczywiście stosowanej przez pozwane metody (pismo procesowe powódki z 12 stycznia 2009 r., k. 428-440).

W piśmie procesowym, które wpłynęło do sądu 2 lutego 2009 r., pozwana ad 1 - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oświadczyła, że zaprzecza wszelkim twierdzeniom powódki, poza wyraźnie przyznanymi. Jednocześnie pozwana ad. 1 przychyliła się do twierdzeń i wniosków dowodowych zawartych w odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 2 (pismo procesowe pozwanej ad 1 z 29 stycznia 2009 r. - k. 456-457).

W tym samym dniu do Sądu wpłynęła odpowiedź na pozew pozwanej ad. 1, która wniosła w niej o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego (odpowiedź na pozew pozwanej ad 1 - k. 459-490). Natomiast treść uzasadnienia odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 1 stanowiła powielenie zarzutów i argumentacji przedstawionych w odpowiedzi na pozew pozwanej ad 2, z tym, że pozwana ad. 1 ujawniła tożsamość podmiotów dostarczających jej (...).

Z kolei w piśmie procesowym z 10 lutego 2009 r. pozwana ad. 2 m.in. zarzuciła, że błędnie powódka twierdzi, iż różnice w sposobach produkcji (...)stosowanych przez pozwane, a objętych zastrzeżeniami patentowymi powódki, nie powodują braku naruszenia patentu. Zakres przedmiotowy patentu określają bowiem zastrzeżenia patentowe. Z tego względu każda odmiana bądź wariant wynalazku, wykraczający poza obszar określony zastrzeżeniami patentowymi, nie wchodzi w zakres patentu i może być eksploatowany przez osoby trzecie. Tym bardziej, że to sam uprawniony, redagując zastrzeżenia patentowe, określa granice wyłączności swoich uprawnień (pismo procesowe pozwanej ad 2 z 10 lutego 2009 r. - k. 769-780).

Natomiast w piśmie procesowym z 11 lutego 2009 r. pozwana ad. 1 wskazała, że stosowany przez pozwane sposób uzyskiwania (...) nie jest równoważnikiem sposobu zastrzeżonego w patencie powódki, albowiem był znany już przed udzieleniem tegoż patentu; nadto szczegółowo wskazała na szereg różnic w sposobach produkcji tej substancji czynnej (pismo procesowe pozwanej ad 1 z 11 lutego 2009 r. - k. 783-787).

W piśmie procesowym z 16 lutego 2009 r. powódka odniosła się do sposobów wytwarzania (...)wskazując szczegółowo, że metody stosowane przez pozwane wykorzystując oczywiste dla specjalisty z zakresu chemii organicznej równoważniki do substancji objętych zastrzeżeniami patentowymi. Jednocześnie powódka podniosła, że zakres ochrony patentowej nie jest ograniczony do literalnej treści zastrzeżeń patentowych, lecz obejmuje - zgodnie z teorią ekwiwalentów- także drugorzędne, dodatkowe i nieistotne elementy lub alternatywne sposoby realizacji, które może ustalić osoba mająca wiedzę w danej dziedzinie; w związku z tym ochrona patentowa obejmuje ekwiwalenty (równoważniki) rozwiązań zawartych w zastrzeżeniach patentowych (pismo procesowe powódki z 16 lutego 2009 r. - k. 807-821).

Zarządzeniem z 10 lipca 2009 r. przewodniczący m.in. zwrócił odpowiedź na pozew pozwanej ad. 1. Odpis tego zarządzenia został doręczony obu pozwany 5 sierpnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 1891 i k 1892).

24 sierpnia 2009 r. do Sądu wpłynęło pismo procesowej pozwanej ad. 2, w którym zgłosiła wnioski o przeprowadzenie dowodów z szeregu dokumentów (dotyczących w szczególności wytwarzania przez pozwaną (...)), załączonych uprzednio przez pozwaną ad. 1 do odpowiedzi na pozew. Nadto w piśmie pozwana przywołała okoliczności uzasadniające zgłoszenie tych wniosków dowodowych na ówczesnym etapie postępowania (pismo pozwanej ad 2 z 18 sierpnia 2009 r. - k. 2201-2208).

Zaskarżonym wyrokiem z 24 stycznia 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu.

Powyższy wyrok został oparty na następujących ustaleniach faktycznych:

Powódka - (...) ma siedzibę w R. (Stany Zjednoczone Ameryki).

Pozwana ad. 1 - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej działalności należy m.in. produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych oraz sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Pozwana ad. 2 - (...) spółka akcyjna z siedzibą w K. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej działalności należy m.in. produkcja leków i preparatów farmaceutycznych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (...) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (...). Do przedmiotu jej działalności należy m.in. import, marketing, dystrybucja i sprzedaż środków farmaceutycznych oraz innych artykułów, a nadto produkcja.

1 lipca 2011 r. do rejestru przedsiębiorców spółki (...) wpisano połączenie tej spółki, jako spółki przejmującej, m.in. z pozwaną ad. 2, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą.

Powódka jest uprawniona, od 22 grudnia 1994 r., z patentu zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr (...) na sposób wytwarzania pochodnych (...), sposób wytwarzania (...) pochodnych (...), sposób wytwarzania (...).

W 1. zastrzeżeniu patentowym wskazano, że sposób wytwarzania pochodnych (...) o określonym wzorze (wzór 1 w zastrzeżeniach) oraz ich (...), w którym to wzorze (...) oznacza grupę (...) lub (...), znamienne jest tym, że wytwarza się (...) przez działanie na (...), następnie tak wytworzony (...) poddaje się reakcji ze związkami o wzorze określonym w zastrzeżeniach (wzór 8), a w którym (...) na wyżej podane znaczenie, a (...) oznacza grupę (...) lub (...), tak jak (...) lub (...), po czym działa się na produkt tej reakcji kwasem organicznym rozpuszczalnym w wodzie i ewentualnie przekształca związek o wzorze 1 w sól z (...).

Z kolei w (...) zastrzeżeniu patentowym wskazano, że sposób wytwarzania (...) o określonym (...), w którym to (...) oznacza grupę (...) lub (...), znamienne jest tym, że na (...) związku o (...), w którym (...) oznacza grupę (...) lub (...), działa się kwasem, na produkt tej reakcji działa się związkiem będącym źródłem jonów sodu, po czym krystalizuje się sól sodową.

Wreszcie w (...) zastrzeżeniu patentowym wskazano, że sposób wytwarzania (...) znamienne jest tym, że (...) rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym i na utworzony roztwór działa się wodnym roztworem zasady w układzie dwufazowym, po czym produkt zakwasza się.

Sposób zapisu powyższych zastrzeżeń patentowych, a w szczególności brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do pochodnych (...), takich jak (...), (...) czy (...), które mogłyby być użyte jako związki wyjściowe oraz ograniczenie się, przy zastrzeganiu (...), wyłącznie do (...) wskazuje, że zgłaszająca miała świadomość trudności i ograniczeń procesu produkcji (...), tym bardziej, że w przypadku innego stosowanego związku - (...) uznała za celowe szczegółowo i szeroko

zastrzec możliwe modyfikacje (ekwiwalenty) (...). Z tego względu uznać należy, że powódka uważała za konieczne jedynie dosłowne realizowanie elementów objętych zastrzeżeniem, gdyż tylko zastrzeżona ścieżka pozwalała na efektywną i ekonomiczną syntezę docelowego związku - (...). Nowością w tym patencie był bowiem określony sposób syntezy (...)

Niezależnie od powódki, również inne podmioty (podmioty trzecie) uzyskały ochronę patentową na określone sposoby syntezy (...) lub jego (...)w tym także (...)

We wrześniu 2008 r. pozwana ad. 1 uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego o nazwie (...) (nazwa powszechnie stosowana - (...)), którego substancją czynną był montelukast w postaci (...). Pozwane (...)uzyskują za pomocą dwóch sposobów określonych jako (...) i (...). Sposoby te wynikają również z dokumentacji rejestrowej - (...) ( D. M. F.). Z dokumentów tych wynika również, że pozwane nie są producentami (...). To od producentów (podmiotów trzecich) pozwana ad. 2 nabywała (...)

W sposobie określonym jako (...) tworzenie (...)odbywa się w trzech etapach. W pierwszym przyłączenie łańcucha bocznego ( (...)) do (...) w obecności wodnego roztworu (...), (...)oraz (...), co prowadzi do utworzenia (...). W drugim etapie następuje wymiana kationu (...)na kation (...)za pomocą (...)w obecności (...)oraz oczyszczenie otrzymanej (...)na drodze krystalizacji. Z kolei w trzecim etapie następuje wymiana kationu (...)na kation (...) w (...)za pomocą (...) w mieszaninie rozpuszczalników (...).

Natomiast w sposobie określonym jako (...) tworzenie (...)odbywa się w pięciu etapach. W pierwszym etapie następuje utworzenie anionu (...)z odpowiedniego (...) i (...). W drugim następuje przyłączenie tak otrzymanej (...)do (...)z utworzeniem (...). W trzecim etapie następuje hydroliza (...)do (...). W czwartym następuje utworzenie (...)w reakcji (...)z (...)i oczyszczenie tej soli przez krystalizację. W piątym etapie następuje hydroliza (...)do wolnego kwasu poprzez wymianę kationu z (...). Wreszcie w piątym etapie następuje utworzenie (...)w reakcji (...)z (...).

Zgodnie z zastrzeżeniami patentu powódki związkiem wyjściowym w syntezie (...)jest wyłącznie (...); w patencie powódki brak zastrzeżeń dotyczących innych pochodnych (...), takich jak (...), (...) czy (...). (...) jako związku wyjściowego w syntezie (...)nie wykorzystują pozwane; w metodzie T. (...) związkiem wyjściowym jest (...), zaś w metodzie T. (...) związkiem wyjściowym jest (...). W każdym z przedmiotowych sposobów otrzymywania (...) (zarówno objętego zastrzeżeniami (...)i (...)patentu powódki, jak i w sposobach T. (...) i T. (...)) wykorzystywany jest inny produkt pośredni i substrat przy tworzeniu szkieletu głównego. Produktem pośrednim w przypadku metody T. (...) jest to (...), w przypadku metody T. (...) jest to (...). Następnym etapem każdego ze sposobów syntezy (...)jest oczyszczenie otrzymanej surowej pochodnej (...). W przypadku patentu (...) oczyszczanie surowego związku zachodzi na drodze krystalizacji (...), która jest otrzymywana w reakcji wolnego (...)z (...). Brak w zastrzeżeniach patentowych zastrzeżeń co do wykorzystania innych (...)do oczyszczenia surowego (...); zastrzeżeniem objęte jest jedynie wykorzystanie (...) jako związku wspomagającego oczyszczenie surowego (...). Z kolei w schemacie T. (...) oczyszczanie surowej (...)zachodzi poprzez wymianę kationu z (...) na (...)w reakcji (...)z (...) w obecności (...) (tak otrzymana (...) poddawana jest oczyszczeniu na drodze krystalizacji). Z kolei w metodzie T. (...) oczyszczenie produktu pośredniego wymaga wykonania dodatkowego etapu hydrolizy utworzonego w pierwszym etapie (...); dopiero otrzymany po hydrolizie wolny (...)jest poddawany reakcji z (...), co prowadzi do utworzenia (...), która dopiero jest poddawana oczyszczeniu na drodze krystalizacji.

Wynika z tego, że w metodach T. (...) i T. (...) nie wykorzystuje się (...)jako substratu w syntezie (...)i nie wykorzystują (...) jako źródła (...). W metodzie T. (...) synteza (...)odbywa się poprzez reakcję metatezy (...), natomiast w metodzie T. (...) wykorzystuje się (...)w syntezie (...). Innymi słowy metody te wykorzystują inne substraty i oczyszczają inne (...), aniżeli wynika to z zastrzeżeń przedmiotowego patentu powódki.

Ostatnim etapem syntezy (...)jest wymiana kationu amoniowego w soli amoniowej montelukastu na kation sodowy. W patencie powódki proces ten wykonywany jest dwuetapowo: w pierwszym etapie następuje uwolnienie (...)z (...) w reakcji z (...) i następnie poddanie go działaniu związku będącego źródłem (...); w drugim etapie otrzymaną tak (...)poddaje się krystalizacji w celu otrzymania krystalicznego (...). Natomiast w metodzie T. (...) tworzenie

(...)odbywa się w procesie jednoetapowym poprzez wyminę (...)na (...)za pomocą (...)(otrzymana w ten sposób (...))ma postać amorficzną). Z kolei w metodzie T. (...) tworzenie (...)zachodzi na drodze uwalniania (...) z (...), a następnie potraktowaniu wolnego (...) (...)i odparowaniu mieszaniny (również to prowadzi do utworzenia amorficznego (...)).

W konsekwencji ani metoda T. (...), ani metoda T. (...) nie wykorzystuje jako produktu pośredniego (...)

Z powyższych względów ani metoda T. (...), ani metoda T. (...) nie są objęte zastrzeżeniami patentu PL(...), w szczególności zastrzeżeniami: (...) lub (...). Powódka w zastrzeżeniach patentowych (PL(...)) jako związku wyjściowego w syntezie (...) używa (...); użycie tej substancji w syntezie jest najwygodniejsze z praktycznego punktu widzenia (nie wymaga zabezpieczenia (...)w substracie). W stosunku do takiego produktu wyjściowego użycie w metodach T. (...) i T. (...) - odpowiednio -(...), nie są oczywistymi ekwiwalentami. Wynika to z odmiennej reaktywności zarówno (...)(T. (...)) jak i (...)(T. (...)). Ewentualne reakcje uboczne w metodach T. (...) i T. (...) powodowałyby obniżenie wydajności pożądaných produktów prowadząc równocześnie do powstania znacznych ilości zanieczyszczeń (zagrożenia takie nie wstępując w metodzie zastrzeżonej patentem powódki). Zastosowanie w metodach T. (...) i T. (...) substratów innych, niż (...), zmuszało więc do podjęcia badań mających na celu ustalenie, czy jest możliwe wykorzystanie (...))bądź (...) jako substratu, zamiast kwasu i do opracowania szczegółowej procedury pozwalającej na otrzymanie pożądanego produktu z jak najwyższą wydajnością. Inną kwestią jest wykorzystanie aminy do oczyszczenia produktu pośredniego. W patencie powódki zastrzeżone jest wykorzystanie wyłącznie (...) jako związku wspomagającego oczyszczanie surowego (...). Tak znaczne zawężenie zastrzeżenia musiało wynikać ze świadomości znanej podatności (...) na tworzenie wysoce (...)z (...), częstokroć mającymi zastosowanie w syntezie związków biologicznie aktywnych. W odróżnieniu od powyższego, użycie (...)(T. (...)) lub (...)(T. (...)) wcale nie gwarantowało w sposób oczywisty uzyskania krystalicznych produktów. Dopiero przeprowadzenie odpowiednich badań mogło umożliwić stwierdzenie, czy użyte w tych metodach aminy tworzą (...)z (...).

W konsekwencji żaden z użytych w metodach T. (...) i T. (...) zamienników nie był oczywisty - dla chemików posiadających wiedzę dotyczącą syntezy chemicznej nie było wiadome, że zastąpienie jednego odczynnika-reagenta w reakcji chemicznej (objętej zastrzeżeniami patentu (...)) innym, ekwiwalentnym odczynnikiem-reagentem (stosowanym przez pozwanych w metodach: T. (...) i T. (...)) przyniesie ten sam skutek końcowy i tylko ten skutek końcowy, w postaci otrzymania (...). Dopiero przeprowadzenie badań pozwoliłoby stwierdzić, czy dane substraty mogłyby zostać korzystnie wykorzystane w syntezie docelowego produktu. Co więcej, różnice techniczne w metodach T. (...) i T. (...) w stosunku do zastrzeżeń patentowych (...) mają charakter wyraźnego ulepszenia i mają zasadniczy i pozytywny wpływ na sposób działania procesu syntezy (...). Bowiern sposób zastrzeżony patentem powódki wymaga użycia (...) (dla utworzenia (...) w sposobie zastrzeżonym powyższym patentem konieczne jest użycie (...)), który jest bardzo agresywnym odczynnikiem, szczególnie wrażliwym na działanie wilgoci, w kontakcie z którą może ulec zapłonowi (odczynnik ten jest używany zwykle w formie roztworu w łatwopalnych rozpuszczalnikach, takich jak: (...), (...), (...), (...), (...))czy (...), a więc praca z nim wymaga szczególnej ostrożności). Prowadzenie reakcji z użyciem (...) wymaga też stosowania bezwodnych rozpuszczalników organicznych, które często są również łatwopalne oraz prowadzenia reakcji w atmosferze gazu obojętnego. Dlatego też w praktyce syntetycznej wysoce pożądane jest zastępowanie potencjalnie niebezpiecznych odczynników tego rodzaju bardziej łagodnymi lub, o ile jest to niemożliwe, minimalizowanie używanych ilości. Tymczasem w metodzie T. (...) nie używa się (...) w ogóle - jako zasada w tym przypadku używany jest (...), który jest substancją stałą, dającą się w łatwy sposób odmierzyć przez ważenie; użycie tej substancji nie wymaga również stosowania bezwodnych rozpuszczalników i prowadzenia reakcji w atmosferze gazu obojętnego, co więcej, reakcja ta może być prowadzona w obecności wody. Z kolei w pierwszym etapie metody T. (...) co prawda używa się (...) jednakże do wytworzenia (...)wymagane jest użycie jedynie(...)(nie dwóch, jak w zastrzeżeniach patentu (...)), co obniża poziom zagrożeń i wymagań, a także ułatwia pracę z mieszaniną reakcyjną oraz późniejszą jej obróbkę. Dodatkowo metoda T. (...), w stosunku do zastrzeżeń patentu (...), skraca proces syntezy o jeden etap; skutkuje to zmniejszeniem ilości odczynników, rozpuszczalników, operacji do wykonania i nakładu pracy, a także powoduje to obniżenie ilości odpadów.

Pismami z 7 listopada 2008 r., doręczonymi: pozwanej ad. 1 18 listopada 2008 r., zaś pozwanej ad. 2 12 listopada 2008 r., powódka wezwała je do zaniechania naruszeń jej patentu o nr PL (...) poprzez m.in. wprowadzanie do obrotu

produktu leczniczego o nazwie (...) zawierającego substancję czynną montelukast sodu, w terminie 5 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pozwane nie zastosowały się do tego wezwania.

Sąd I instancji podniósł, że zarządzeniem z 10 lipca 2009 r. przewodniczący m.in. zwrócił odpowiedź na pozew pozwanej ad. 1 (k. 1823); odpis tego zarządzenia został doręczony pozwanej ad. 2 5 sierpnia 2009 r. (1891). Następnie 24 sierpnia 2009 r. do Sądu wpłynęło pismo procesowej pozwanej ad. 2 z szeregiem wniosków dowodowych, która uzasadniła ich zgłoszenie na ówczesnym etapie postępowania zwrotem odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 1 (k. 2201-2208).

Sąd Okręgowy zaaprobował stanowisko pozwanej ad. 2, że skoro pozwana ad. 1 była podmiotem wprowadzającym produkt leczniczy (...) na rynek, to pozwana ad. 1 mogła załączyć do akt choćby fragmenty dokumentacji rejestrowej powyższego produktu - (...) ( D. M. F.). Jednocześnie początkowo pozwana ad. 2 mogła, w sposób uzasadniony okolicznościami, skoro właśnie do 10 lipca 2009 r., a więc przez ponad pół roku trwania procesu, nie zwrócono pozwanej ad. 1 odpowiedzi na pozew, zakładać, że zarzuty zawarte w odpowiedzi pozwanej ad. 1, a także dowody na ich poparcie, zostaną zaliczone przez Sąd do materiału dowodowego sprawy.

Z tego względu – w ocenie Sądu I instancji - potrzeba powołania przez pozwaną ad. 2 dokumentów załączonych do pisma z 24 sierpnia 2009 r., powielających dokumenty załączone przez pozwaną ad. 1 do zwróconej odpowiedzi na pozew, zaktualizowała się po stronie pozwanej ad. 2 dopiero gdy powzięła ona wiadomość o zwrocie odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 1. Sąd Okręgowy podkreślił, że o tym, czy zaistniała potrzeba późniejszego zgłoszenia wniosków dowodowych, decydują okoliczności i uwarunkowania związane z tokiem konkretnej sprawy, a przepisy o prekluzji dowodowej nie mogą być interpretowane i stosowane w sposób formalistyczny kosztem możliwości merytorycznego rozpoznania sprawy .

Sąd I instancji wskazał, że o zwrocie odpowiedzi na pozew pozwanej ad. 1, pozwana ad. 2 powzięła wiadomość 5 sierpnia 2008 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej odpis zarządzenia o zwrocie pozwu pozwanej ad. 1. Dwutygodniowy termin liczony od tej daty upływał w drugi kolejny wtorek, a więc 19 sierpnia 2008 r. Tymczasem pismo pozwanej ad. 2 z 18 sierpnia 2009 r. wpłynęło do Sądu dopiero 24 sierpnia 2009 r. (pieczęć z adnotacją wpływu pisma do Sądu uczynioną przez uprawnionego pracownika, tak zwana prezentata wpływu {k. 2201}).

Sąd Okręgowy uznał, że zostało ono wniesione w dacie wcześniejszej - 18 sierpnia 2009 r. Za takim uznaniem przemawia przede wszystkim treść powyższej prezentaty - otóż w jest standardowej treści nie skreślono w wyrażeniu „zał: kop.” wyrażenia „kop”, co jednoznacznie wskazuje, że pismo to znajdowało się w kopercie, a więc do Sądu nadeszło pocztą. Przyjąć więc można, że pismo z 18 sierpnia 2009 r. pozwana ad. 2 nadała w polskiej paczówce pocztowej operatora publicznego i data takiego nadania, nie zaś wpływ pisma, jest datą wniesienia pisma do Sądu. Zdaniem Sądu I instancji za uznaniem, że pismo to zostało nadane 18 sierpnia 2009 r. przemawiają dwie okoliczności: po pierwsze nosi ono taką datę (k. 2201); po drugie zaś właśnie 18 sierpnia 2009 r. pozwana ad. 2 odpis tego pisma nadała do powódki i pozwanej ad. 1, na co załączyła do pisma stosowne potwierdzenia nadania (k. 2208). W ocenie Sądu sprzeczne z doświadczeniem życiowym jest, ażeby pozwana ad. 2 odpisy pisma do pozostałych stron nadała 18 sierpnia 2009 r., a w innej, późniejszej dacie - jego odpis do Sądu; o wiele bardziej prawdopodobne (prawdopodobne w stopniu graniczącym z pewnością) jest, że bezpośrednio po nadaniu odpisów pisma stronom, pozwana ad. 2 załączyła potwierdzenia nadania do oryginału i taką przesyłkę od razu nadała do Sądu (w szczególności powódka nie podnosiła, iż otrzymała odpis innej treści, niż został wniesiony do Sądu).

Z tych względów, postanowieniem z 28 sierpnia 2009 r., Sąd Okręgowy dopuścił, jako niesprekludowane, dowody przedstawione przez pozwaną ad. 2 w piśmie procesowym z 18 sierpnia 2009 r. (k. 2380).

Dodatkowo Sąd I instancji wskazał, że skutkiem niezłożenia odpowiedzi na pozew jest możliwość wydania wyroku zaoczego, co jednakże nie wiąże się z definitywną utratą możliwości obrony przez pozwaną; podjęcie tej obrony

możliwe jest przez podniesienie ich w sprzeciwie. Oznacza to, że w wypadku, gdyby sąd wydał wyrok zaoczny, pozwana ad. 1 miałaby możliwość ponownego zgłoszenia stosownych wniosków dowodowych, tym razem jednak w sprzeciwie od wyroku zaocznego.

Sąd Okręgowy uznał, że strona pozwana nie może ponosić negatywnych konsekwencji zaniechań Sądu, choćby tym zaniechaniem było niewydanie wyroku zaocznego.

Zdaniem Sądu I instancji skoro pozwana ad. 1 nie mogła definitywnie utracić prawa powoływania zarzutów i dowodów na ich poparcie wobec zwrotu odpowiedzi na pozew i niewydania wyroku zaocznego, to tym bardziej nie może być uznane za naruszenie reguł prekluzji dowodowej uwzględnienie powyższych wniosków dowodowych pozwanej ad. 2 (w istocie powielających wnioski dowodowe pozwanej ad. 1 z odpowiedzi na pozew). Gdyby bowiem sąd wydał wyrok zaoczny, te wnioski dowodowe po raz kolejny zgłosiłaby (już skutecznie) pozwana ad. 1.

Oceniając materiał dowodowy zebrany w sprawie Sąd I instancji wskazał na przyczyny, jakie przemawiały za daniem wiary przeprowadzonemu dowodowi z opinii biegłego sądowego M. P. (1).

Sąd Okręgowy zauważył, że postanowieniem z 11 grudnia 2009 r., wydanym „w przedmiocie wykonania dowodu z opinii instytutu”, Sąd zlecił wydanie opinii w niniejszej sprawie Uniwersytetowi M. S. w L. (k. 2543); dopuszczony więc został dowód z opinii instytutu naukowo-badawczego. Postanowieniem z 12 kwietnia 2010 r., Sąd I instancji dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego M. P. (1) (k. 2663) zmieniając swoje postanowienie dowodowe z 11 grudnia 2009 r. w zakresie środka dowodowego.

Sąd I instancji podkreślił, że potrzeba zasięgnięcia opinii placówki naukowej lub naukowo-badawczej istnieć będzie wyjątkowo, gdy podlegający ocenie sądu problem, ze względu na jego wyjątkową złożoność, wymagać będzie kolektywnego wyjaśnienia przez specjalistów o szczególnie wysokim stopniu przygotowania praktycznego oraz teoretycznego (przy wykorzystaniu autorytetu instytutu) i gdy konieczne będzie wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych. Z tego względu dopuszczenie dowodu z opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego nie może stanowić reguły i skorzystanie w postępowaniu cywilnym z tego środka dowodowego będzie celowe i uzasadnione, gdy w grę wchodzi konieczność przeprowadzenia skomplikowanych badań laboratoryjnych lub wówczas, gdy opinie biegłych okażą się rozbieżne i nie dojdzie między nimi do uzgodnień stanowisk, jak też gdy nie da się usunąć w inny sposób sprzeczności powstałych w dostępnych opiniach.

Zdaniem Sądu I instancji w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiła żadna z przywołanych okoliczności uzasadniających dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego.

Po pierwsze, w sprawie nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia skomplikowanych badań laboratoryjnych - jak wskazał biegły M. P. (1), złożone do akt przez stronę pozwaną schematy T. (...) i T. (...) oraz dokument (...) (D. M. F.) zawierały dostatecznie dużo informacji wymaganych do analizy syntezy przez pozwane (...), a nadto nie była konieczna analiza próbek (...)i (...), a także(...), gdyż przedmiotem procesu w istocie był sposób syntezy (...)(do oceny, czy sposób produkcji tej substancji wchodził w zakres zastrzeżeń patentu (...), wystarczający był sam sumaryczny zapis zachodzących substancji, gdyż oddawał on sposób postępowania syntetycznego), a nie jego czystość).

Po drugie, w sprawie nie wystąpił stan, w którym zachodziłaby rozbieżność pomiędzy wydanymi w sprawie opiniami biegłych sądowych (nawet pominięta w sprawie opinia biegłego M. K. była identyczna w konkluzjach {k. 2501}, jak opinia M. P. (1)).

Sąd I instancji dostrzegł, że w toku rozpoznawanej sprawy strony do akt złożyły szereg prywatnych ekspertyz sprzecznych w swych konkluzjach (prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie powódki stawiały tezę, że sposób syntezy przez pozwane montelukastu sodu narusza zastrzeżenia patentu powódki, zaś opracowane na zlecenie strony pozwanej stawiały tezę, że nie narusza on tego patentu). W ocenie tego Sądu prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie stron, czy to w toku procesu czy jeszcze przed jego wszczęciem, nie są - niezależnie od kwalifikacji osób

opracowujących opinię – dowodem z opinii biegłego. Taką przedprocesową opinię można traktować jako wyjaśnienia stanowiące poparcie - z uwzględnieniem wiadomości specjalnych - umotywowanych stanowisk stron.

Zdaniem Sądu I instancji o ile w sprawie wystąpiła konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego, o tyle zbędne było przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Brak jest bowiem podstaw do zakwestionowania podstaw teoretycznych opinii biegłego M. P. (1). Biegły odwołał się w niej, dla poparcia swoich tez, do publikacji naukowych (k. 2637) oraz do internetowej bazy danych zawierającej informacje m.in. o chemicznych reakcjach związków organicznych (k. 2636). Również poziom wiedzy biegłego - posiada on tytuł naukowy profesora (k. 2626) oraz jego doświadczenie życiowe przemawiały za wiarygodnością opinii tego biegłego sądowego.

Wreszcie wnioski opinii biegłego sądowego były jednoznaczne, a nadto - motywowane w sposób pozwalający prześledzić tok rozumowania, jaki doprowadził biegłego do ich postawienia, a jednocześnie brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, jakoby opinia biegłego sądowego M. P. (1) była niezgodna z zasadami logicznego myślenia, doświadczenia życiowego lub wiedzy powszechnej.

Zdaniem Sądu I instancji równie ważne jest, że - co jednoznacznie wynika z opinii biegłego sądowego M. P. (1) - dostarczone przez stronę pozwaną schematy metod produkcyjnych T. (...) i T. (...) oraz dokumenty (...) ( D. M. F.), dotyczące produkcji produktu leczniczego (...), zawierały dostatecznie dużo informacji wymaganych do przeprowadzenia analizy procesów produkcji montelukastu sodu i pozwalały odnieść się do kwestii ewentualnego naruszenia przez pozwane zastrzeżeń patent nr (...). Zawierały one bowiem sumaryczny zapis zachodzących reakcji, który w zupełności oddawał sposób postępowania syntetycznego. Jednocześnie biegły wskazał, że do oceny ewentualnego naruszenia zastrzeżeń patentowych nie była konieczna znajomość szczegółów technicznych, gdyż miałyby to znaczenie wyłącznie dla efektywnego przeprowadzenia procesu technologicznego. Tak samo nie była konieczna, dla odniesienia się do przedmiotu sporu, analiza próbek substancji używanych przez pozwane do produkcji soli sodowej montelukastu, gdyż to z kolei miałyby znaczenie jedynie dla kwestii czystości montelukastu sodu (k. 2635). Zbędne więc było dokonanie oględzin urządzeń i stosowanego procesu syntezy montelukastu sodu w metodach T. (...) i T. (...), o co wносиła powódka.

Do pisemnej opinii biegłego sądowego M. P. (1) powódka, w piśmie z 31 marca 2010 r., zgłosiła szereg uwag (k. 2649-2658). Z tego względu Sąd Okręgowy, postanowieniem z 12 kwietnia 2010 r., zlecił biegłemu pisemne ustosunkowanie się do uwag strony powodowej (k. 2663).

W odpowiedzi na uwagi powódki biegły sądowy ponownie podał, że stosowane przez pozwane sposoby i środki syntezy montelukastu sodu nie są oczywistymi ekwiwalentami zastrzeżeń patentu powódki; w szczególności wskazał, że używanie amin nie może być uznane za oczywisty ekwiwalent, gdyż przynależność związków do tej samej klasy wcale nie oznacza ich ekwiwalentności; a nawet przypuszczenie, na podstawie wiedzy specjalistycznej, o określonym skutku, wymaga potwierdzenia wielomiesięcznymi badaniami, aby w praktyce zrealizować nawet prosty projekt syntetyczny nakreślony na papierze. W zakresie (...) biegły podał, że zastąpienie (...) jego (...) lub (...) mogłoby być rozumiane jako oczywiste, ale jedynie w szerokim rozumieniu cech strukturalnych (np. poziomu utlenienia (...)), ale nie było oczywiste co do ich sposobu reagowania (reaktywności) wobec tych samych reagentów (k. 2718-2722). Wreszcie biegły szczegółowo odniósł się do poszczególnych pytań powódki (k. 2722-2725).

W ocenie Sądu I instancji nie można również zapominać, że skonfrontowany z zastrzeżeniami powódki, biegły sądowy przyznał, że użycie przez niego w pisemnej opinii terminu „surowiec” w odniesieniu do jednego z produktów pośrednich, było niewłaściwe (k. 2720), a nadto uznał, że niewłaściwym było przez niego użycie sformułowania o różnicach technologicznych, bowiem odnosił się do różnic technicznych - kwestie technologiczne nie było przedmiotem jego opinii (k. 2721).

Następnie powódka wniosła kolejne pismo procesowe, w którym skierowała dalsze pytania do biegłego sądowego (k. 2732-2739). Również i do tych zarzutów biegły odniósł się szczegółowo, m.in. wskazując, że strona powodowa kwestionuje jego odpowiedzi dotyczące zadanych pytań, dla których zarówno odpowiedź pozytywna, jak i negatywna,

i tak nie miałyby wpływu na ocenę odmienności sposób prowadzenia spornych syntez montelukastu sodu. (k. 2750-2756).

W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał, że treść i forma dodatkowych pisemnych opinii biegłego sądowego wskazywały, iż poprzez poszerzenie lub pogłębienie argumentacji próbował on przekonać o trafności wniosków opinii; nadto nie czuł się dotknięty zgłoszonymi uwagami, co wyrażało się w modyfikowaniu niektórych tez pisemnej opinii; wreszcie wielokrotnie odwoływał się on do wiedzy specjalnej. Wszystkie te okoliczności również nakazywały danie wiary dowodowi z opinii biegłego sądowego M. P. (1) i uznanie, że zbędne było dopuszczenie dodatkowego dowodu z opinii innego biegłego sądowego albo z opinii instytutu naukowo-badawczego.

W piśmie procesowym z 5 marca 2009 r. powódka m.in. cofnęła wnioski dowodowe zgłoszone w ust. 7 i ust. 8 lit. b, d-e petitium pozwu (k. 1084). Nadto, w piśmie procesowym z 14 stycznia 2011 r. powódka oświadczyła, że cofa wniosek o przeprowadzenie dowodu z instytutu naukowo-badawczego (k. 2759). Mimo tego, w piśmie procesowym z 4 sierpnia 2011 r., oświadczyła, że cofa oświadczenie o cofnięciu wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego (k. 2857).

Sąd I instancji wyraził pogląd, że prawo cofnięcia powyższego oświadczenia procesowego było dla powódki sprekludowane na etapie oddania przez powódkę pisma procesowego z 4 sierpnia 2011 r. w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (por. art. 165 § 2 KPC), co miało miejsce 4 sierpnia 2011 r. (k. 2863). Pismo z 4 sierpnia 2011 r. zostało wniesione na długo po upływie dwutygodniowego terminu z art. 479 § 1 zd. II KPC, liczonego od zmiany postanowienia dowodowego w zakresie środka dowodowego. Najpóźniej o wszelkich wątpliwościach wobec opinii biegłego sądowego M. P. (1) powódka musiała wiedzieć już 5 maja 2011 r. - wydawania przez biegłego ustnej dodatkowej opinii (ostatniej, jaką wydał w sprawie).

Sąd Okręgowy wskazał, że nawet gdyby przyjąć, iż powódka skutecznie cofnęła oświadczenie o cofnięciu wniosku dowodowego w zakresie opinii instytutu naukowo-badawczego, ewentualnie, że skutecznie ponowiła taki wniosek, to i tak podlegał on oddaleniu.

Zdaniem Sądu Okręgowego wydana w sprawie przez biegłego sądowego M. P. (1) opinia jest wiarygodna, a nadto w sprawie nie wystąpiła potrzeba zasięgnięcia opinii instytutu naukowo-badawczego. W konsekwencji Sąd ten uznał, że wniosek powódki z pisma z 4 sierpnia 2011 r. o przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego, nie zawierał umotywowanej krytyki przeprowadzonego w sprawie dowodu z opinii wzmiankowanego wyżej biegłego sądowego, a tym samym musi być uznany za zmierzający wyłącznie do nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu, co winno skutkować jego pominięciem na podstawie art. 217 § 2 KPC.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy, postanowieniem z 10 stycznia 2012 r., oddalił powyższy wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego (k. 2923).

Zdaniem Sądu Okręgowego powództwo, jako nieusprawiedliwione co do zasady, podlegało oddaleniu w całości.

W toku sprawy powódka swoje twierdzenia o naruszeniu przez pozwane jej patentu, wywodziła dyspozycji art. 64 ust. 2 PWP, zgodnie z którym w stosunku do nowych wytworów albo gdy uprawniony wykaze, że nie mógł ustalić, mimo podjęcia należytych wysiłków, rzeczywiście zastosowanego przez inną osobę sposobu wytwarzania wytworu, domniemywa się, że wytwór, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony.

Sąd I instancji uznał, że jest domniemanie wzruszalne. Sąd ten przywołał fragment pisemnej opinii biegłego sądowego M. P. (1), który podał, że złożone do akt przez stronę pozwaną schematy T. (...) i T. (...) oraz dokumenty (...) ( D. M. F. ) zawierały dostatecznie dużo informacji wymaganych do analizy syntezy przez pozwane (...), a nadto że nie była w sprawie konieczna analiza próbek (...)i(...)a także (...), gdyż przedmiotem procesu w istocie był sposób syntezy (...) (do oceny, czy sposób produkcji tej substancji wchodził w zakres zastrzeżeń patentu (...) wystarczający był sam sumaryczny zapis zachodzących substancji, gdyż oddawał on sposób postępowania syntetycznego), a nie jego czystość (k. 2635).

Sąd Okręgowy zauważył ponadto, że do takiego samego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Łodzi rozpoznając zażalenie powódki na postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia, gdzie wskazał, że poprzez przedstawienie nowych dowodów [przez pozwane] odpadła podstawa zastosowania domniemania z art. 64 [ust. 2] (...) w tej sprawie (uzasadnienie postanowienia S.A. w Łodzi z 7 maja 2009 r., k. 1468).

Zdaniem Sądu I instancji przedstawionymi schematami T. (...) i T. (...) oraz dokumentami (...) (D. M. F. ) strona powodowa udowodniła, że syntezuje montelukast sodu za pomocą metody niewchodzącej w zakres zastrzeżeń patentu powódki. Tym samym pozwane obaliły domniemanie z przywołanego art. 64 ust. 2 PWP. Niezależnie więc od tego, czy na etapie złożenia pozwu w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki z art. 64 ust. 2 PWP, czy też nie, aktualnie, a więc na moment zamknięcia rozprawy, brak było podstaw do zastosowania przywołanego domniemania. Dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy nie miało znaczenia, czy na etapie wytaczania powództwa w sprawie wystąpiły przesłanki z art. 64 ust. 2 PWP czy też nie.

Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z art. 63 ust. 1 PWP przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszenia patentu dopuszcza się ten, kto w sposób zarobkowy lub zawodowy wkracza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakres wyłączności uprawnionego.

Zdaniem Sądu I instancji pozwane w sposób zarobkowy wprowadzają do obrotu produkt leczniczy (...), zawierający substancję czynną - montelukast sodu. Dla rozstrzygnięcia, czy doszło do naruszenia patentu należy więc zważyć, czy przez to wkroczyli w zakres wyłączności uprawnionego z patentu - powódki.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 PWP zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym (zd. I); natomiast opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych (zd. II). Wynika z tego, że dla ustalenia, czy pozwane naruszyły patent powódki, konieczne jest zważenie, czy posługują się metodą syntezy (...)ujawnioną w zastrzeżeniach patentowych.

W uzasadnieniu pozwu powódka, już ówczesznie reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (k. 17), wskazuje, że naruszenia swojego patentu upatruje we wkroczeniu przez pozwane w zakres zastrzeżeń niezależnych nr 1, 7 i 10 patentu (...), określających sposób syntezy (...) (k. 5). W konsekwencji Sąd I instancji uznał, że należytem rozpoznanie sprawy, będzie zbadanie, czy sposób syntezy (...)przez pozwane narusza część znamiennej niezależnych zastrzeżeń patentu PL (...) o nr.: (...) i (...). Ocena zakresu ochrony z patentu musi być bowiem przeprowadzana w oparciu o istotę wynalazku ujawnioną w zastrzeżeniach patentowych (wyrok WSA w Warszawie z 16 grudnia 2005 r. VI SA/Wa 906/05, Lex 200819).

W zakresie porównania zastrzeżeń patentu i sposobu syntezy przez pozwane (...), Sąd I instancji odniósł się do tzw. teorii ekwiwalentów. Z jednej strony, skoro bezsporne było, że pozwane nie realizują dosłownie sposobu syntezy (...)ujętego w powyższych zastrzeżeniach patentu powódki, strona pozwana już z tego wywodziła, że powództwo winno zostać oddalone. Inaczej powódka, która twierdziła, że nawet jeśli sposoby produkcji (...)w (...) różnią się od zastrzeżonego patentem, to i tak są nim objęte, albowiem stosowane przez pozwane zamienniki to oczywiście dla specjalisty w dziedzinie chemii organicznej równoważniki zastrzeżonych cech.

W ocenie Sądu Okręgowego wykładnia dosłowna stosowana do określenia zakresu patentu i nie uwzględniająca ekwiwalentów w odniesieniu do nieistotnych cech, nie gwarantuje przyznanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej właścicielowi patentu słusznych praw wyłącznego korzystania z wynalazku, gdyż każdy z zastosowanych ekwiwalentów stanowi obejście tych praw. Z tego względu określając zakres ochrony danego wynalazku należy wziąć pod uwagę również oczywiście ekwiwalenty chronionych rozwiązań, a więc ekwiwalenty rozwiązań przyjętych w zastrzeżeniach patentowych.

Za powyższym wnioskiem dodatkowo przemawia - jak słusznie wskazuje to powódka (k. 1356) - zrewidowana treść Protokołu w sprawie interpretacji artykułu 69 konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Zgodnie bowiem z art. 2

tego protokołu, dla celów określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze się pod należytą uwagę każdy element, który jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzeżeniach.

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w M. 5 października 1973 r. wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. 2004 Nr 79, poz. 737, ze zm.) nie ma zastosowania w sprawie. W ocenie Sądu I instancji nie oznacza to jednak, że w rozpoznawanej sprawie można w całości pominąć przywołany art. 69 ust. 1 Konwencji o patencie europejskim. Zgodnie z art. 64 ust. 1 Konwencji o patencie europejskim - patent europejski przyznaje jego właścicielowi w każdym umawiającym się państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie. Znalazło to wyraz również w ustawie o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie w art. 6 ust. 1 stanowi się, że, co do zasady, przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa własności przemysłowej. W ocenie Sądu I instancji za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której dwie grupy podmiotów, jedna, która uzyskała patent na podstawie Prawa własności przemysłowej, druga zaś - patent europejski, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą inaczej chronione, co mogłoby wynikać chociażby z innego ujęcia zakresu przedmiotowego prawa z patentu w art. 63 ust. 2 PWP i 69 ust. 1 Konwencji o patencie europejskim.

Zdaniem Sądu I instancji brak jest w sprawie podstaw do przyjęcia, aby pozwane w sposobach T. (...) i T. (...) używały oczywistych ekwiwalentów względem sposobu ujętego w zastrzeżeniach (...) i (...) patentu PL(...).

W zastrzeżeniach patentu jako związek wyjściowy w syntezie (...)zastrzeżono wyłącznie (...); tej substancji jako związku wyjściowego nie wykorzystują pozwane (w metodzie T. (...) związkiem wyjściowym jest (...), zaś w metodzie T. (...) związkiem wyjściowym jest (...). Nadto w każdym z przedmiotowych sposobów otrzymywania (...) (zarówno objętego zastrzeżeniami (...) i (...) patentu powódki, jak i w sposobach T. (...) i T. (...)) wykorzystywany jest inny produkt pośredni i substrat przy tworzeniu szkieletu głównego. W konsekwencji w metodach T. (...) i T. (...) pozwane wykorzystują inne substraty i oczyszczają inne (...), aniżeli wynika to z zastrzeżeń przedmiotowego patentu powódki. Nadto ani metoda T. (...), ani metoda T. (...), nie wykorzystują, jako produktu pośredniego, (...), zastrzeżonego w patencie powódki.

Powyższe różnice w środkach technicznych, pomiędzy zastrzeżonymi patentem a tymi, jakie pozwane wykorzystują przy syntezie (...), nie pozwalają więc zasadnie twierdzić, że pozwane naruszają patent powódki (wyrok WSA w Warszawie z 25 maja 2006 r. (...) SA/Wa (...), Lex 216577).

Dodatkowo Sąd Okręgowy zaznaczył, że - użycie w metodach T. (...) i T. (...) - odpowiednio - (...) i (...) jako produktów wyjściowych, w miejsce (...) (substancji najwygodniejszej z praktycznego punktu widzenia), wymagało dodatkowych badań. Używane przez pozwane substancje są reaktywne, a więc ewentualne reakcje uboczne w metodach T. (...) i T. (...) powodowałyby obniżenie wydajności pożądaných produktów prowadząc równocześnie do powstania znacznych ilości zanieczyszczeń. Zmuszało to więc podmioty korzystające z metod T. (...) i T. (...) do podjęcia badań mających na celu ustalenie, czy jest możliwe wykorzystanie (...) bądź (...) jako (...), zamiast (...) i do opracowania szczegółowej procedury pozwalającej na otrzymanie pożądanego produktu z jak najwyższą wydajnością. Tak samo dopiero przeprowadzenie odpowiednich badań mogło umożliwić stwierdzenie, czy użyte w metodach T. (...) i T. (...) aminy do oczyszczenia produktu pośredniego, tworzą krystaliczne sole z (...) (w patencie powódki zastrzeżono w tym celu wykorzystanie wyłącznie (...), bowiem znana jest podatność (...) na tworzenie wysoce krystalicznych (...) z (...)). W konsekwencji żaden z użytych w metodach T. (...) i T. (...) zamienników nie był oczywisty - dla chemików posiadających wiedzę dotyczącą syntezy chemicznej nie było wiadome, że zastąpienie jednego odczynnika-reagenta w reakcji chemicznej (objętej zastrzeżeniami patentu (...)) innym, ekwiwalentnym odczynnikiem-reagentem (stosowanym przez pozwanych w metodach: T. (...) i T. (...)) przyniesie ten sam skutek końcowy i tylko ten skutek końcowy, w postaci otrzymania (...). Dopiero przeprowadzenie badań pozwoliło stwierdzić, czy dane substraty mogłyby zostać korzystnie wykorzystane w syntezie docelowego produktu.

Nadto sposób zastrzeżony patentem powódki wymaga użycia butylionu (który jest bardzo agresywnym odczynnikiem, szczególnie wrażliwym na działanie wilgoci, w kontakcie z którą może ulec zapłonowi) - dla utworzenia (...)w sposobie zastrzeżonym powyższym patentem konieczne jest użycie 2 moli butylionu; prowadzenie reakcji z użyciem (...)wymaga też stosowania bezwodnych rozpuszczalników organicznych, które często są również łatwopalne oraz prowadzenia reakcji w atmosferze gazu obojętnego. Tymczasem w metodzie T. (...) nie używa się butylionu w ogóle (używa się wodorotlenek sodu - substancji stałej, niewymagającej bezwodnych rozpuszczalników i prowadzenia reakcji w atmosferze gazu obojętnego i niewymagającej prowadzenia reakcji w nieobecności wody). Z kolei w pierwszym etapie metody T. (...) co prawda używa się (...)jednakże do wytworzenia (...)wymagane jest użycie jedynie(...)(nie dwóch, jak w zastrzeżeniach patentu (...)), co obniża poziom zagrożeń i wymagań, a także ułatwia pracę z mieszaniną reakcyjną oraz późniejszą jej obróbkę.

W ocenie Sądu I instancji teza o nieużywaniu przez pozwane oczywistych ekwiwalentów rozwiązań zastrzeżonych przez powódkę jest tym bardziej uzasadniona, że również technologie stosowane przez strony procesu, różnią się parametrami ilościowymi. Natomiast - zgodnie tak zwaną teorią ekwiwalentów - dwa środki techniczne są sobie równoważne, gdy służąc osiągnięciu tego samego celu, spełniają te same funkcje techniczne prowadząc do uzyskania tego samego rezultatu technicznego. W konsekwencji różnice techniczne w metodach T. (...) i T. (...), w stosunku do zastrzeżeń patentowych (...), mają charakter wyraźnego ulepszenia i mają zasadniczy i pozytywny wpływ na sposób działania procesu syntezy (...).

Wreszcie metoda T. (...), w stosunku do zastrzeżeń patentu (...), skracca proces syntezy o jeden etap, co skutkuje zmniejszeniem ilości odczynników, rozpuszczalników, operacji do wykonania i nakładu pracy, a także powoduje to obniżenie ilości odpadów. Natomiast naruszenie patentu ma miejsce tylko w razie zrealizowania w działalności przemysłowej całości rozwiązania technicznego zawartego w zastrzeżeniach patentowych. Nie dochodzi zatem do naruszenia patentu, jeżeli brakuje chociażby jednej z zastrzeżonych cech.

Jak wynika z opinii biegłego sądowego sposób zapisu zastrzeżeń patent (...), a w szczególności brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do pochodnych (...), takich jak (...), (...) czy (...), które mogłyby być użyte jako związki wyjściowe oraz ograniczenie się, przy zastrzeganiu (...), wyłącznie do (...)wskazuje, że zgłaszająca miała świadomość trudności i ograniczeń procesu produkcji(...), tym bardziej, że w przypadku innego stosowanego związku - (...)uznała za celowe szczegółowo i szeroko zastrzec możliwe modyfikacje (ekwiwalenty) (...).

Jest to tym bardziej istotne, że żaden przepis nie zakazywał powódce w zgłoszeniu wynalazku sformułować niezwykle szeroko zastrzeżenia patentowe (abstrahując od konieczności precyzyjnego ich ujęcia), w szczególności takiego ich zwerbalizowania, które w zastrzeżeniach niezależnych zastrzegałoby użycie różnych pochodnych (...).

Sąd I instancji zauważył, że nowością w patencie powódki był określony sposób syntezy montelukastu sodu, zaś szczególną wagę należy przywiązywać właśnie do tych, zastrzeżeń, które posiadają przeważającą wagę dla sposobu produkcji objętego zastrzeżeniami patentu (wyrok SN z 3 lutego 1970 r. II CR 615/69, Lex 6662). Powódka uważała więc za konieczne jedynie dosłowne realizowanie elementów objętych zastrzeżeniem, gdyż tylko zastrzeżona ścieżka pozwalała na efektywną i ekonomiczną syntezę docelowego związku. Jak zaś wynika z powyżej przeprowadzonych rozważań, pozwane nie realizują dosłownie elementów objętych zastrzeżeniami patentowymi.

Sąd Okręgowy powołał się na poglądy orzecznictwa, że zmiana procesu zastrzeżonego patentem przez pozwane w zakresie jakościowym (zastąpienie jednej substancji wyjściowej inną), a także w zakresie ilościowym, a nadto zmiana parametrów produkcji, skutkuje uznaniem, że taka zamieniona, nowa metoda nie jest ekwiwalentem zastrzeżonego patentem sposobu. W rozpoznawanej sprawie co najwyżej można mówić o stosowaniu przez pozwane substytutów rozwiązań zastrzeżonych przez powódkę, co jednak nie pozwala na wyprowadzenie wniosku o naruszeniu patentu . Z jednej strony powódka nie udowodniła, że wprowadzając do obrotu produkt leczniczy (...), zawierający (...), pozwane naruszają jej patent; z drugiej zaś strony pozwane udowodniły, że syntetyzują (...)sposobem niewkraczającym w zakres zastrzeżeń patentu PL (...).

Od tego wyroku apelację złożyła strona powodowa zarzucając:

1. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy tj.:

- **art. 479<sup>14</sup> § 1 i 2 kpc w zw. z art. § 109** Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych poprzez zaniechanie przez Sąd Okręgowy dokonania fizycznego zwrotu odpowiedzi na pozew pozwanego ad. 1 wraz z załącznikami i przekazanie ich biegłemu M. P. celem wydania opinii w niniejszej sprawie, podczas gdy wyłączenie tych dokumentów z akt postępowania i pominięcie ich jako dowodu w sprawie, powoduje, iż pozwany ad. 1 faktycznie nie ujawnił sposobu produkcji (...) w produktach (...), tym samym aktualne pozostaje domniemanie z art. 64 ust. 2 pwp, że wytwory te zostały wytworzone według patentu powoda PL (...).

- art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 278 § 1 kpc w zw. z art. 233 § 1 **kpc** poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegającej na:

-uwzględnieniu jako dowodu w sprawie pisemnej opinii biegłego M. P. z dnia 19 lutego 2010 r. oraz jego ustnej opinii z dnia 5 maja 2011 r. chociaż nie może ona stanowić dowodu na okoliczności, na które została powołana i w związku z tym nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy;

-uznaniu za dowód w sprawie wypowiedzi biegłego M. P. dotyczących kwestii prawnych i wykraczających poza jego ustawowo określone zadania kwestii ustalenia i oceny faktów i oparciu na nim swojego rozstrzygnięcia;

-art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 245 kpc w zw. z art. 233 § 1 kpc poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegającej na uwzględnieniu jako dowodu w sprawie schematów T. (...) oraz T. (...) stanowiących załączniki nr 16 i 17 do odpowiedzi na pozew pozwanego ad. 2, chociaż nie mogą one stanowić dowodu na okoliczności na które zostały powołane i w związku z tym nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy;

- **art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc w z art. 233 § 1 kpc** poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegającej na uwzględnieniu jako dowodu w sprawie dokumentacji (...) stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do pisma procesowego pozwanego ad. 2 z dnia 18 sierpnia 2009 r., chociaż nie może ona stanowić dowodu na okoliczności, na które została powołana i w związku z tym nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy;

- art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 278 § 1 kpc w zw. z art. 233 § 1 **kpc** poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegającej na wybiórczej ocenie materiału dowodowego sprawy przez pominięcie dowodu z uzupełniających opinii biegłego M. P. z dnia 29 lipca 2010 r. oraz z 14 października 2010 r.

- **art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c. i art. 290 § 1 k.p.c.** poprzez niedopuszczenie przez Sąd I instancji dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego, w sytuacji gdy przeprowadzenie tego dowodu mogło wywrzeć wpływ na treść rozstrzygnięcia sprawy

2. naruszenie prawa materialnego tj.:

- **art. 64 ust. 2 pwp** poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i oddalenie powództwa w całości, pomimo, że w niniejszej sprawie nie doszło do ujawnienia przez pozwanych rzeczywiście stosowanego sposobu produkcji montelukastu sodu w produktach (...), ergo nie zostało obalone domniemanie, iż montelukast sodu w produktach (...) został otrzymany sposobem według patentu PL (...)

- **art. 63 ust. 2 pwp** poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i oddalenie powództwa w całości, wobec błędnego przyjęcia, że patentem powoda objęte są jedynie elementy dosłownie wyrażone w zastrzeżeniach patentowych pomimo, że zakresem patentu powinny być objęte także ekwiwalenty zastrzeżonych literalnie cech wynalazku.

Na podstawie art. 380 kpc apelująca zaskarżyła również w całości postanowienie Sądu Okręgowego w Ł., X Wydział Gospodarczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o dopuszczeniu dowodów przedstawionych przez pozwanego ad 2 w piśmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 r. zarzucając naruszenie przepisów postępowania, tj.

- **art. 479<sup>14</sup> § 2 kpc** mające wpływ na treść rozstrzygnięcia polegające na przyjęciu, iż potrzeba powołania przez pozwaną ad. 2 dowodów z dokumentów, załączonych do pisma z dnia 18 sierpnia 2009 r. powstała z momentem powzięcia przez nią wiadomości o zwrocie odpowiedzi na pozew pozwanego ad. 1 oraz że dowód z tych dokumentów został powołany w terminie dwutygodniowym od dnia w którym powstała potrzeba ich powołania.

- **art. 479<sup>14</sup> § 2 kpc w zw. z art. 231 kpc w zw. z art. 6 kc i 73 § 1 kpc** poprzez zastosowanie domniemania faktycznego i przyjęcie, że pozwana ad. 2 nadała pismo z dnia 18 sierpnia 2009 r. w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego dnia 18 sierpnia 2009 r. pomimo nawet próby odnalezienia bezpośrednich środków dowodowych na tą okoliczność oraz poprzez przyjęcie, iż fakty składające się na podstawę domniemania uzasadniają, w świetle wiedzy i doświadczenia życiowego, wyprowadzenie z nich wskazanego powyżej wniosku.

W konkluzji skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i pominięcie dowodów przedstawionych przez pozwanego ad 2 w piśmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Wskazując na powyższe apelująca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi poprzez uwzględnienie powództwa w całości ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

#### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Sąd Apelacyjny rozważył na nowo cały zebrany w sprawie materiał dowodowy i dokonał własnej oceny dowodów. Ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy są prawidłowe, stąd Sąd Apelacyjny przyjął je za własne.

Apelacja powoda nie zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny, dokonując kontroli instancyjnej zaskarżonego rozstrzygnięcia, dostrzegł w wyroku Sądu Okręgowego oczywistą niedokładność pisarską w zakresie oznaczenia strony powodowej. Zgodnie z dyspozycją art. 350 § 3 k.p.c. jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji. Mając na uwadze treść wskazanego przepisu, Sąd Apelacyjny działając z urzędu, dokonał sprostowania wyroku Sądu Okręgowego w odniesieniu do oznaczenia strony powodowej, zarówno w zakresie jego komparycji, jak również sentencji, poprzez zastąpienie wyrażenia (...) Spółki prawa Stanu N.w R. (USA)” wyrażeniem(...)Spółki prawa Stanu N.w R. (USA)”.

Merytoryczne rozpoznanie apelacji strony powodowej należy rozpocząć od ustosunkowania się do formułowanych przez skarżącą zarzutów naruszenia przez Sąd I instancji przepisów prawa procesowego.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w realiach niniejszej sprawy nie doszło do obrazy art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c., który statuuje obowiązującą w postępowaniu gospodarczym zasadę prekluzji dowodowej. Stosownie do treści wskazanego przepisu w odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania.

Wbrew stanowisku skarżącego, powołanie przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosków dowodowych w piśmie z dnia 18 sierpnia 2009 roku, nie może być postrzegane jako spóźnione w świetle art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. Stanowisko Sądu Apelacyjnego w tej mierze związane jest zarówno z charakterem współuczestnictwa

łączącego obie pozwane spółki, jak również ich wzajemnymi relacjami w zakresie produkcji i dystrybucji środka farmaceutycznego (...), a także oceną momentu, w którym zaktualizowała się możliwość powołania dalszych środków dowodowych przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W..

W toku przedmiotowego postępowania nie był kwestionowany przez żadną z jego stron formalny charakter współuczestnictwa pozwanych spółek – art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c. Jednocześnie wyrażona w dyspozycji art. 73 § 1 k.p.c. zasada samodzielności działania współuczestników procesowych oznacza, że każdy ze współuczestników działa w imieniu własnym, a nadto kreuje samodzielność stanowisk procesowych współuczestników, tj. możliwość dokonywania indywidualnie czynności procesowych. Użyte w art. 73 § 1 k.p.c. określenie "każdy współuczestnik działa w imieniu własnym" należy rozumieć jako działanie ze skutkiem wyłącznie dla siebie (por. W. Broniewicz, Glosa do orzeczenia SN z dnia 4 września 1967, I PR 245/67, PiP 1969, z. 4-5, s. 916; A. Barańska, Współuczestnictwo konieczne..., s. 24 i n.).

Tak postrzegana treść art. 73 § 1 k.p.c. może faktycznie prowadzić do wniosku, że pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. winna była już w ramach swojej odpowiedzi na pozew zgłosić wszelkie dostępne na ten moment wnioski dowodowe, albowiem przemawia za tym zasada samodzielności działania współuczestników procesowych. Skarżący, opierając się na powyższym stwierdzeniu, zmierzał do wykazania, że (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. nie mogła liczyć na wyłączenie jej w tym zakresie przez drugą z pozwanych spółek, a tym samym poprzez niewykazanie inicjatywy dowodowej pozbawiła się prawa skutecznego powoływania nowych środków dowodowych w późniejszym etapie postępowania.

Sąd Apelacyjny wyraża odmienne zapatrywanie w powyższej kwestii.

Przede wszystkim wykładnia treści art. 73 § 1 k.p.c. w kontekście obowiązków z art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. nie może być oderwana od realiów przedmiotowej sprawy, a w szczególności wzajemnych powiązań obydwu pozwanych spółek w zakresie produkcji oraz dystrybucji środków medycznych (...). Należy zwrócić uwagę, że pozwane spółki nie są zupełnie obcymi dla siebie podmiotami obrotu gospodarczego, lecz wzajemnie współpracują w ramach rynku produktów medycznych. Mając na uwadze ściśle relacje pomiędzy pozwanymi spółkami, a także fakt, że podmiotem zajmującym się wprowadzeniem produktu na rynek oraz posiadającym niezbędną dokumentację w tym zakresie była (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., zdaniem Sądu Apelacyjnego pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. mogła pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu, że stosowne dowody w zakresie sposobu produkcji środka medycznego (...) zostaną przedstawione przez drugą z pozwanych spółek. Literalna wykładnia art. 73 § 1 k.p.c., która prowadziłaby do nałożenia na obydwie spółki obowiązku przedstawienia stosownej dokumentacji, a do tego tożsamej treści, stanowiłaby nieuzasadniony przejaw nadmiernego formalizmu, w szczególności w realiach niniejszej sprawy, gdzie obydwie pozwane spółki ściśle ze sobą współpracują, zaś jedna z nich znajduje się w posiadaniu szczegółowych schematów związanych z wprowadzeniem leku (...) na rynek polski.

W odniesieniu do momentu w którym zaktualizowała się potrzeba powołania nowych dowodów przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W., należy podzielić stanowisko wyrażone przez Sąd I instancji. Stosownie do treści przepisu art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. strona może powołać dalsze twierdzenia, wnioski oraz dowody w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym wystąpiła potrzeba ich powołania lub ich powołanie stało się możliwe. Ustalony w przedmiotowej sprawie stan faktyczny prowadzi do konkluzji, że w przypadku pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., powołanie dalszych twierdzeń i dowodów zaktualizowało się w dniu 5 sierpnia 2009 roku, a więc w momencie uzyskania informacji o zwrocie odpowiedzi na pozew złożonej przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Pismo procesowe zwrócone nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podjęcie decyzji procesowej w tej mierze czyni nieskutecznymi również wszelkie złożone w jego treści wnioski dowodowe oraz dowody, w tym z dokumentów. W konsekwencji pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., która do dnia 5 sierpnia 2009 roku była przekonana o skuteczności działań podejmowanych przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W., w tym także zgłaszanych przez nią środków dowodowych, dopiero z chwilą uzyskania

informacji o zwrocie odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., uzyskała świadomość konieczności powołania dalszych twierdzeń i dowodów.

Fakt powstania potrzeby powołania nowych dowodów w dniu 5 sierpnia 2009 roku implikuje stwierdzenie, że pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. mogła powołać dalsze twierdzenia, dowody i wnioski istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w terminie dwutygodniowym, który upływał dla niej w dniu 19 sierpnia 2009 roku. Skoro zaś pozwana spółka uczyniła zadość wymogom określonym przez treść art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c., albowiem pismo procesowe zawierające dalsze twierdzenia i wnioski dowodowe wniosła do Sądu I Instancji pismem procesowym nadanym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 18 sierpnia 2009 roku, nie można bronić twierdzenia, że Sąd I Instancji dopuścił wskazane w nim dowody z obrazą przepisu art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, zgodnie z którym realizacja uzasadnionego ze wszech miar wymagania koncentracji dowodów nie może iść tak daleko, aby nakładać na strony obowiązek przewidzenia wszystkich możliwych wariantów przebiegu sprawy i na tę ewentualność sformułować w pozwie lub w odpowiedzi na pozew wszystkie twierdzenia, wnioski i zarzuty, które mogłyby mieć zastosowanie jedynie w prawdopodobnym jej przebiegu. Taki wymóg byłby nieracjonalny i odczytanie takiej jego treści z art. 479<sup>12</sup> i 479<sup>14</sup> k.p.c. jest nieuzasadnione. W przepisach art. 479<sup>12</sup> i art. 479<sup>14</sup> k.p.c. chodzi bowiem o potrzebę powołania dowodów, która, mimo starannego prowadzenia sprawy przez strony, może pojawić się w toku dynamicznie przebiegającego procesu później, aniżeli w pozwie czy, odpowiednio, w odpowiedzi na pozew (por. wyrok SN z dnia 15 listopada 2006 roku, V CSK 243/06, LEX nr 358789). Zdaniem Sądu Apelacyjnego powyższy pogląd zasługuje na pełną aprobatę, a jego skonfrontowanie z ustalonym w przedmiotowej sprawie stanem faktycznym prowadzi do konkluzji, iż zgłoszone w piśmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 roku przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. dowody nie podlegały reżimowi prekluzji dowodowej z art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. Ponownie należy wskazać, że z chwilą złożenia swej odpowiedzi na pozew (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. mogła pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu, iż stosowna dokumentacja dotycząca sposobu produkcji środka medycznego (...) zostanie przedstawiona przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W., a więc podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie spornego medykamentu na rynek polski. Przemawia za tym, zarówno zakres wzajemnej współpracy gospodarczej oraz powiązania funkcjonalne między obiema pozwanymi spółkami, a także wiedza o treści odpowiedzi na pozew złożonej przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Tym samym nie można było wymagać od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., aby antycypowała przebieg postępowania cywilnego, w szczególności faktu, iż odpowiedź na pozew pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zostanie zwrócona. Nie można również stracić z pola widzenia faktu, że zarządzenie w przedmiocie zwrotu odpowiedzi na pozew zostało wydane dopiero w dniu 10 lipca 2009 roku, zatem przez okres ponad 6 miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. była ona przekonana o skuteczności pisma procesowego drugiej z pozwanych spółek.

Wszystkie powyżej przytoczone względy przemawiają za uznaniem skutecznego zgłoszenia przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. twierdzeń dowodowych w piśmie z dnia 18 sierpnia 2009 roku, a tym samym nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia przez Sąd I Instancji treści art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. w kontekście zasady prekluzji dowodowej.

Na marginesie należy podkreślić, że dezaktualizacji uległ zarzut związany z niezasadnym przyjęciem przez Sąd Okręgowy, iż pismo procesowe z dnia 18 sierpnia 2009 roku zostało nadane w polskiej placówce operatora publicznego, albowiem pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przedstawiła dowód nadania przedmiotowego pisma w toku postępowania apelacyjnego (k 3050). Tym samym Sąd Apelacyjny nie widział potrzeby merytorycznej oceny zastosowanej w tej mierze przez Sąd I Instancji instytucji domniemania faktycznego – art. 231 k.p.c., której zasadność była kwestionowana przez skarżącego.

Nie mógł wyrzucić zamierzonego przez skarżącego skutku zarzut związany z niedokonaniem przez Sąd Okręgowy fizycznego zwrotu odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Niewątpliwie

rację ma skarżący podnosząc, że prawidłowa wykładnia art. 479<sup>14</sup> § 1 i 2 k.p.c. w zw. z § 109 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych, prowadzi do wniosku, że dokonanie zwrotu pisma przez sąd procedujący w konkretnej sprawie nie oznacza jedynie pozbawienia tego pisma wszelkich skutków prawnych poprzez wydanie stosownego zarządzenia, ale jednocześnie obliguje do fizycznego zwrotu pisma wraz z wszelkimi załącznikami stronie, która wskutek niezachowania wymogów formalnych naraziła się na ten negatywny skutek procesowy. Analiza akt niniejszego postępowania wskazuje, że Sąd Okręgowy pomimo zarządzenia zwrotu odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., pozostawił przedmiotowe pismo w aktach sprawy nie dokonując fizycznego jego zwrotu. W ocenie Sądu Apelacyjnego doszło w ten sposób do naruszenia przepisów prawa procesowego, jednakże pozostają one bez wpływu na treść rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

Po pierwsze brak możliwości skorzystania z dowodów przedstawionych przez pozwanego (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. nie może prowadzić do automatycznego stwierdzenia, że domniemanie z art. 64 ust. 2 ustawy Prawo Własności Przemysłowej pozostało wobec niej skuteczne. Sąd wydając rozstrzygnięcie bierze za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, a więc jeśli środki dowodowe przedstawione przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. doprowadziły do skutecznego wzruszenia powyższego domniemania, to brak jest racjonalnych podstaw, aby nie objąć nimi także drugiej z pozwanych spółek, tym bardziej, że wykazany został zakres wzajemnych relacji i współpracy gospodarczej obu pozwanych spółek.

Po wtóre, skarżący nie wykazał, ażeby pozostawienie odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wpłynęło na wynik sporządzonej przez biegłego opinii. Warto podkreślić, że ekspertyza biegłego opierała się w głównej mierze na przedstawionych przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w piśmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 roku schematach dotyczących sposobu produkcji środka medycznego (...), co miało istotny wpływ na ocenę, czy w rzeczywistości doszło do naruszenia praw wyłącznych powódki. Zatem pomimo pozostawienia w aktach sprawy odpowiedzi na pozew pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., uchybienie jakiego dopuścił się Sąd Okręgowy, nie wpłynęło na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił również zarzutów skarżącego związanych z przeprowadzeniem w toku postępowania opinii biegłego M. P.. Prawidłowa ocena podniesionego zarzutu wymaga odniesienia się do zagadnień związanych z oceną przedmiotowej ekspertyzy przez Sąd I instancji, zakresem materiału dowodowego, jaki stanowił podstawę jej sporządzenia oraz ewentualną koniecznością przeprowadzenia dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo - badawczego.

Nie ulega wątpliwości, że dowód z opinii biegłego podlega, ocenie sądu (art. 233 § 1 k.p.c.) na podstawie kryteriów zgodności z zasadami logiki, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia skuteczności wyrażonych w niej wniosków, bez wkraczania jednakże w sferę wiedzy specjalistycznej. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sąd art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania, lub doświadczenia życiowego, to bowiem jedynie może być przeciwstawione uprawnieniu sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie strony o innej niż przyjął sąd wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu (por. postanowienie SN z dnia 6 listopada 1998 r., II CKN 4/98 nie publ. wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/2000, OSNC 2000, nr 10, poz. 189, wyrok SN z dnia 5 sierpnia 1999 r., II UKN 76/99, OSNAPIUS 2000, nr 19, poz. 732). Skarżący powinien zwłaszcza wskazać, jakie kryteria oceny zostały naruszone przez sąd przy analizie konkretnych dowodów, uznając brak ich wiarygodności i mocy dowodowej lub niesłusznie im taką moc przyznając (por. postanowienie SN z dnia 23 stycznia 2001 r., IV CKN 970/00, Lex nr 52753, wyrok SN z dnia 6 lipca 2005 r., III CK 3/05, Lex nr 180925).

Odnosząc powyższe do realiów niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że skarżący nie wykazał w żaden sposób, ażeby ocena dokonana przez Sąd Okręgowy wykraczała poza ramy swobodnej oceny dowodów – art. 233 § 1 k.p.c. Warto wskazać, że kwestionowana opinia została sporządzona przez biegłego, który posiadał wszelkie kwalifikacje do jej

opracowania. Biegły P. z uwagi na swoje doświadczenie życiowe, dorobek naukowy, pełnioną w życiu zawodowym funkcję, tytuł naukowy profesora, a także staż pracy, posiadał wszelkie predyspozycje uprawniające go do wydania opinii w przedmiotowej sprawie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że biegły sporządził nie tylko obszerną i wyczerpującą opinię pisemną, w której odniósł się do wszystkich zagadnień będących jej przedmiotem, ale również wskazał i wyjaśnił w jej uzasadnieniu przesłanki, które doprowadziły go do przedstawionych konkluzji. Nadto biegły w ramach licznych opinii uzupełniających, w tym także ustnych, wypowiedział się rzeczowo na temat wszystkich kwestii spornych między stronami przez co wykazał się profesjonalizmem i obszerną wiedzą w zakresie tematyki objętej ekspertyzą.

Podnoszone przez skarżącego okoliczności, mające na celu osłabienie wiarygodności przeprowadzonej opinii nie mogły skutkować zanegowaniem jej mocy prawnej, jako dowodu. Sam fakt, że treść opinii biegłego nie była spójna z wnioskami pochodzącymi z prywatnych ekspertyz nie może świadczyć o jej wadliwości. Jednocześnie poza ogólnym sformułowaniem zarzutu wewnętrznej sprzeczności opinii biegłego P., skarżący nie wskazał na czym ona miała polegać. Wreszcie ocena przez biegłego w zakresie możliwości naruszenia patentu przez pozwane spółki nie może dyskredytować jej wniosków końcowych. Nie ulega wątpliwości, że biegły nie jest uprawniony do wypowiedzania się w zakresie zagadnień prawnych, jednakże postąpienie wbrew tej regule nie oznacza, że sporządzona przez niego opinia jest bezużyteczna, albowiem sąd ocenia jej treść zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c., po czym sam formułuje własne wnioski w zakresie zagadnień prawnych. Powyższa argumentacja doprowadziła Sąd Apelacyjny do wniosku, że skarżący nie przedstawił rzeczowych argumentów przeciwko treści sporządzonej opinii, zaś wywiedzione przez niego zarzuty stanowią jedynie polemikę z rzeczową ekspertyzą, która stała się podstawą dokonania ustaleń faktycznych przez Sąd I Instancji.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, że opinia została sporządzona na podstawie dokumentów, które nie mogły stanowić dowodu w niniejszej sprawie. Należy zwrócić uwagę, że biegły sporządzając ekspertyzę oparł się w głównej mierze na dokumentacji związanej ze sposobem produkcji środka medycznego (...) – schematach T. (...) oraz T. (...), a także dokumencie (...), albowiem były one wystarczające do wypowiedzenia się w kwestiach objętych opinią. W ocenie Sądu Apelacyjnego, przedstawione przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. dokumenty mogły w pełni posłużyć za podstawę do wydania ekspertyzy.

Zgodnie z dyspozycją art. 245 k.p.c. dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Skarżący powołując się na fakt, iż schematy T. (...) i T. (...) stanowiły jedynie kopie reprograficzne, dążył do ich zakwestionowania, jako dowodu. Niewątpliwie dokumenty niepodpisane nie stanowią dokumentu w rozumieniu art. 245 k.p.c. (por. wyrok SN z dnia 9 grudnia 1980 r., II URN 171/80, OSP 1981, z. 7, poz. 126). Jednak to, jakie znaczenie dowodowe ma dokument prywatny niepodpisany przez jego wystawcę, sąd ocenia na podstawie art. 233 k.p.c. w kontekście całokształtu zebranego materiału dowodowego (por. komentarz T. Demendeckiego do art. 245 k.p.c., Lex).

W tym miejscu należy jednakże wskazać, że dokumenty załączone przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w ramach odpowiedzi na pozew, dotyczące sposobu produkcji leku (...) zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez reprezentującego pozwaną spółkę pełnomocnika. Niemniej jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego schematy T. (...) i T. (...) nie powinny być traktowane jako dokumenty prywatne. W szczególności należy zwrócić uwagę, że dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba podpisująca go złożyła zawarte w nim oświadczenie. Zatem nie sposób zawrzeć w kategorii dokumentów prywatnych schematów zawierających skomplikowane wzory chemiczne, albowiem strona przedstawiająca taki dokument nie jest autorem wyrażonego w nich oświadczenia. Wskazane dokumenty powinny być traktowane jedynie jako oświadczenie wiedzy o fakcie – sposobie produkcji środka medycznego. Dlatego też dokumenty te należy ocenić przez pryzmat art. 308 k.p.c., zgodnie z którym sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Schematy T. (...) i T. (...) leku utrwalają w sposób zobrazowany przebieg i sposób wytworzenia środka medycznego (...). Dlatego w ocenie Sądu

Apelacyjny nie powinny być utożsamiane z dokumentem prywatnym, lecz szczególnym środkiem dowodowym z art. 308 k.p.c.

Warto w tym miejscu zauważyć, że opinia eksperta powołanego przez stronę powodową – doc. dr hab. J. S. (potwierdzająca stanowisko powódki) również została wydana na podstawie schematów T. (...) i T. (...). Ekspert ten nie kwestionował przydatności tych schematów do wypowiedzenia się co do zagadnień stanowiących przedmiot sporu. Trafnie wobec tego pozwane podkreślają niekonsekwencję strony powodowej, która z jednej strony kwestionuje wartość dowodową schematów, a z drugiej strony przedstawia opinie prywatne ekspertów, którzy w oparciu właśnie o te dowody formułują wnioski swoich opinii. Godzi się zauważyć, że prywatne opinie rzeczoznawców zaprezentowane przez pozwane, także odnosiły się do schematów T. (...) i T. (...). Żaden z biegłych, zarówno powołanych przez sąd meriti, jak i strony procesu, nie miał wątpliwości, że ujawnione przez pozwane schematy wytwarzania leku (...) są wystarczające do wydania opinii w sprawie.

Nietrafnym jest kwestionowanie przydatności dla potrzeb rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie dowodu w postaci dokumentu (...), albowiem wskazany dowód został skutecznie przedstawiony przez pozwaną (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w piśmie procesowym z dnia 18 sierpnia 2009 roku. Powyższy dokument mógł zatem stanowić podstawę do formułowania twierdzeń i wniosków przez biegłego.

Zastrzeżenia apelującego co do tego, że fragmenty Głównej Dokumentacji Leku ( (...)) dotyczący wytwarzania (...), wykorzystywanego do produkcji leku (...) nie zostały złożone do akt sprawy są bezzasadne. W aktach sprawy znajdują się bowiem dokumenty pochodzące od dostawcy substancji czynnej (...) (...)związane z procesem wytwarzania (...)stosowanego do produkcji leku (...) w formie tabletek do ssania i żucia (4 i 5 mg).

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny uznał, że ocena opinii biegłego P. w niniejszej sprawie został dokonana zgodnie z regułami swobodnej oceny materiału dowodowego, zaś sama ekspertyza nie budzi wątpliwości w zakresie kwalifikacji podmiotu ją sporządzającego, jak również materiału dowodowego, który stanowił jej podstawę.

Nie jest trafny zarzut skarżącego, że Sąd I instancji pominął dowód z opinii uzupełniającej biegłego sądowego M. P. z 29 lipca 2010 roku oraz z 14 października 2010 roku. Skarżący nie wskazał bowiem, jakie wnioski wynikające z uzupełniających opinii biegłego winni stać się podstawą ustaleń faktycznych zaskarżonego rozstrzygnięcia. Podkreślenia wymaga, że opinię biegłego należy traktować jako całość, zaś w rozpoznawanej sprawie biegły M. P. również w tych opiniach konsekwentnie i jednoznacznie stwierdził, że pozwane nie stosują oczywistych ekwiwalentów zastrzeżonego patentem sposobu syntezy montelukastu. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że biegły na rozprawie w dniu 5 maja 2011 roku, a więc na dalszym etapie postępowania, wyjaśniał dodatkowo ustnie wszystkie wątpliwości związane z przedmiotem sporu.

Wreszcie należy wskazać, że w realiach przedmiotowej sprawy nie ujawniła się konieczność zażądania przez Sąd Okręgowy opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo – badawczego. W judykaturze podkreśla się, że potrzeba sięgnięcia po ten środek dowodowy występuje w szczególności, gdy podlegający ocenie sądu problem, ze względu na jego złożoność, wymaga wyjaśnienia przez specjalistów o szczególnie wysokim stopniu przygotowania praktycznego i teoretycznego, przy wykorzystaniu najnowszych badań naukowych lub gdy nie da się usunąć w inny sposób sprzeczności w dostępnych opiniach (por. wyrok SN z dnia 24 czerwca 1981 r., IV CR 215/81, z głosem Z. Radwańskiego, OSP 1982, z. 7–8, poz. 121; uzasadnienie wyroku SN z dnia 23 maja 2000 r., II UKN 550/99, OSNP 2001, nr 22, poz. 671; uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 listopada 2000 r., II UKN 757/99, OSNP 2002, nr 11, poz. 271; uzasadnienie postanowienia SN z dnia 28 listopada 2000 r., I CKN 962/98, LEX nr 50823). Należy nadto pamiętać, że skorzystanie z opinii instytutu nie może być motywowane, wyłącznie subiektywną dezaprobatą strony dla przeprowadzonej uprzednio opinii biegłego. Przenosząc powyższe argumenty na płaszczyznę zaistniałego między stronami sporu, warto podkreślić, że nie ujawniła się żadna z okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 290 k.p.c. W szczególności przedmiot toczącego się postępowania dotyczył sposobu produkcji środka medycznego (...) w kontekście zastrzeżeń patentowych przysługujących powódce. Ustosunkowanie się do niniejszego zagadnienia nie wymagało przeprowadzenia specjalistycznych badań, wykorzystania najnowszych metod technicznych, czy też

porównywania próbek preparatów chemicznych, lecz porównania sposobu produkcji środków medycznych w oparciu o dokumentację przedstawioną przez strony procesu. Tym samym Sąd Okręgowy słusznie oddalił wniosek dowodowy powódki o dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowego, albowiem nie ujawniły się przesłanki skorzystania z tego środka dowodowego. Zarzuty skarżącej w tej mierze są pozbawione racji, zaś ich uzasadnienie wskazuje na chęć kwestionowania prawidłowo sporządzonej opinii biegłego, która w ostatecznym rezultacie okazała się niekorzystna dla powodowej spółki.

Nadto należy podkreślić, że bez znaczenia pozostaje kwestia związana z uznaniem przez Sąd Okręgowy wniosku dowodowego w tym zakresie za spóźniony z uwagi na zasady prekluzji dowodowej obowiązujące w postępowaniu gospodarczym. Należy zauważyć, że rygor prekluzji dowodowej nie może pozbawiać sądu możliwości dążenia do poznania prawdy, tym samym nawet spóźniony wniosek dowodowy może zostać przeprowadzony z urzędu w oparciu o treść art. 232 k.p.c. Jednakże możliwość dopuszczenia określonego dowodu, nawet w wyniku działania przez sąd z urzędu, warunkowana jest jego dopuszczalnością oraz zasadnością w realiach konkretnej sprawy. Z uwagi na brak okoliczności uzasadniających dopuszczenie dowodu z instytutu naukowego w niniejszym postępowaniu, kwestia ta pozostaje prawnie irrelevantna dla rozstrzygnięcia.

Chybione są zarzuty obrazy prawa materialnego.

W szczególności nie sposób podzielić zarzutu naruszenia art. 64 ust. 2 PWP.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 PWP w przypadku nowego wytworu, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, domniemywa się, że został wytworzony tym sposobem. Na osobie trzeciej wytwarzającej wytwór nowy ciąży obowiązek wykazania, iż nie wytwarza go przy pomocy sposobu, który jest opatentowanym wynalazkiem. Domniemanie to ma charakter wzruszalny, a jego obalenie wymaga wykazania, iż wytwór został wytworzony sposobem innym niż opatentowany.

Schematy T. (...) i T. (...) oraz dokumenty (...) (D. M. F.) zawierały dostatecznie dużo informacji wymaganych do analizy stosowanej przez pozwane syntezę (...). Na podstawie tych dowodów ustalono, że strona pozwana syntezuje (...) za pomocą metody niewchodzącej w zakres zastrzeżeń patentu powódki.

Warto zauważyć, że uzasadnienie tego zarzutu odnosi się przede wszystkim do kwestii proceduralnych, a mianowicie skarżąca wywodzi, że Sąd I instancji sprzecznie z zasadami prekluzji dowodowej określonymi w przepisie art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c. przeprowadził dowody z dokumentów załączonych do pisma pozwanej ad. 2 z dnia 18 sierpnia 2009 roku, a więc Sąd II instancji rozpoznając apelację winien te dowody pominąć.

Kwestia dopuszczenia dowodu z tych dokumentów została omówiona we wcześniejszych rozważaniach. W ocenie Sądu Apelacyjnego za prawidłowe należy uznać stanowisko Sądu Okręgowego, który uznał, że dowody te nie zostały sprekludowane.

Chybiony jest zarzut naruszenia art. 63 ust. 2 PWP.

Przedmiotowy zakres prawa z patentu wyznacza art. 63 ust. 2 PWP.

Z kwestią interpretacji zastrzeżeń patentowych wiąże się pytanie, czy dopuszczalne jest rozszerzanie zakresu ochrony wynikającej z zastrzeżeń o rozwiązania niezawarte w opisie patentowym, ale będące ekwiwalentami zgłoszonych do ochrony rozwiązań. W praktyce polskiej odniesienie się do kwestii ekwiwalentów następuje w przypadku badania przez Urząd Patentowy RP przesłanek zdolności patentowej. Nie ma natomiast jak dotąd wykształconej linii postępowania dotyczącej określenia zakresu już udzielonego patentu.

Podwójna rola zastrzeżeń patentowych polega na tym, że służą one nie tylko identyfikacji przedmiotu patentu (wynalazku), ale także wytyczeniu zakresu ochrony wynikającej z udzielenia patentu na taki wynalazek. Potrzeba odpowiedzi na pytanie, czy ochrona patentowa obejmuje jedynie korzystanie z rozwiązania objętego zastrzeżeniami

patentowymi, czy także ich ekwiwalenty, pojawia się przede wszystkim dopiero w postępowaniu dotyczącym naruszenia patentu.

Ekwiwalentne w stosunku do rozwiązania objętego zastrzeżeniami patentowymi jest rozwiązanie, w którym środek techniczny określony w zastrzeżeniach patentowych zastąpiono innym, wywołującym jednak powstanie takiego samego (zamierzonego) efektu, jak rozwiązanie zastrzegane, przy czym dla przeciętnego znawcy zastosowanie tego innego (ekwiwalentnego) środka nie wymaga wkładu twórczego, jest bowiem w istocie urzeczywistnieniem pomysłu zawartego w zastrzeżeniach patentowych. Dla przeciętnego znawcy stanowić będzie to więc „równoważne odchylenie” czy „wariację” rozwiązania zastrzegane. Ogólnie rzecz ujmując, ekwiwalentność przejawia się w tym, że zamiast niektórych cech zastrzeganych rozwiązanie ma cechy równoważne. Na gruncie teorii ekwiwalentów, choć rozwiązanie przeciwstawiane opatentowanemu różni się od niego (od jego cech wskazanych w zastrzeżeniach patentowych), to uznaje się je za objęte ochroną patentową. Polityka patentowa różnych państw wskazuje na utrzymujące się zróżnicowanie poglądów w kwestii ochrony ekwiwalentów. Dla zilustrowania tych różnic zestawiane są z reguły stanowiska dominujące w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W Niemczech dopuszczano wytyczanie zakresu ochrony patentowej przez wykładnię zastrzeżeń wykraczającą znacznie poza ich literalne brzmienie. Natomiast interpretacja zastrzeżeń patentowych w Wielkiej Brytanii uznawana była za najbardziej restrykcyjną. Te dwa skrajne podejścia ujawniły się m.in. w toku prac nad KPE. W celu złagodzenia istotnych rozbieżności w polityce krajowych organów patentowych względem patentów udzielanych na podstawie tej konwencji uchwalono protokół interpretacyjny do art. 69 KPE. Wyłączono w nim dopuszczalność wytyczania zakresu ochrony patentowej zarówno na podstawie dosłownego brzmienia zastrzeżeń i posługiwania się rysunkami oraz opisem tylko do wyjaśniania tego, co niejasne, ale także i traktowania zastrzeżeń patentowych jedynie jako ogólnych dyrektyw pozwalających wraz z rysunkami i opisem rozciągnąć ochronę na wszystko, co ubiegający się o patent chciał nią objąć. Zaznaczyć jednak warto, że także interpretacja protokołu do art. 69 KPE budziła wiele wątpliwości. W związku z przyjęciem zmienionego tekstu KPE 2000, protokół ten uzupełniono o ust. 2, bezpośrednio odnoszący się do teorii ekwiwalentów, stanowiąc wyraźnie, że zakres ochrony patentów europejskich obejmuje także rozwiązania, których cechy są ekwiwalentami cech wskazanych w zastrzeżeniach. Prawo własności przemysłowej nie zawiera przepisów odpowiadających protokołowi interpretacyjnemu do art. 69 KPE, a więc nakazujących stosowanie ustalonych w nim reguł także przy wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej udzielonej w trybie patentu krajowego. W literaturze zwraca się jednak uwagę, na niepożądane skutki, jakie pociągnęłyby za sobą zróżnicowanie reguł wyznaczania zakresu ochrony patentowej w zależności od tego, czy dotyczy patentów krajowych, czy europejskich (M. du Vall, Prawo patentowe s.251-252).

Nawet jednak akceptacja objęcia zakresem ochrony rozwiązań ekwiwalentnych do opatentowanych nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości związanych z wytyczaniem zakresu ochrony. Zasadnicze znaczenie ma bowiem odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązanie jest rozwiązaniem ekwiwalentnym. Niektórzy autorzy podkreślają, iż zgodność z protokołem nie wyklucza respektowania reguły, wynikającej z art. 63 ust 2 PWP, wykluczającej obejmowanie ochroną patentową rozwiązań wykraczających poza ramy zastrzeżeń. Inni autorzy zwracają uwagę na to, że zapewnienie bezpieczeństwa prawnego osób trzecich wymaga, by dokonując interpretacji zastrzeżeń dla wyznaczenia zakresu ochrony patentowej obejmującej ekwiwalenty, uwzględniać znaczenie, jakie poszczególne cechy mają dla opatentowanego rozwiązania. Inni autorzy zwracają uwagę na to, że zapewnienie bezpieczeństwa prawnego osób trzecich wymaga, by dokonując interpretacji zastrzeżeń dla wyznaczenia zakresu ochrony patentowej obejmującej ekwiwalenty, uwzględniać znaczenie, jakie poszczególne cechy mają dla opatentowanego rozwiązania (E. T., Naruszenie patentu, s.113). Niektórzy natomiast jako kryterium uznania rozwiązania za ekwiwalent objęty ochroną patentową wskazują oczywistość dla przeciętnego znawcy rozwiązania przeciwstawianego wynalazkowi opatentowanemu (K. K., Przedmiotowy zakres ochrony patentowej, s.168).

W ocenie Sądu Apelacyjnego podzielić należy te poglądy, z których w sporze o naruszenie patentu udzielonego przez UPRP wynika możliwość rozszerzenia zakresu zastrzeżeń patentowych jedynie o oczywiste ekwiwalenty zastrzeżonych rozwiązań technicznych.

Jak trafnie uznał Sąd I instancji materiał dowodowy sprawy daje podstawy do przyjęcia, że sposób wytwarzania leku (...) (T. (...)) i T. (...)) nie narusza sposobu zastrzeżonego patentem powódki, nie można bowiem mówić o stosowaniu przez pozwane spółki w procesie wytwarzania montelukastu sodu oczywistych ekwiwalentów wobec sposobu zastrzeżonego patentem nr (...). Wynika to jednoznacznie z opinii biegłego M. P., której wiarygodność i moc dowodowa nie budzi wątpliwości.

Nie powtarzając rozważań Sądu I instancji, które Sąd Apelacyjny w pełni podziela, należy tylko podkreślić, że w zastrzeżeniach patentu jako związek wyjściowy w syntezie (...)zastrzeżono wyłącznie (...), a pozwane jako związek wyjściowy wykorzystują (...) {T. (...)} oraz (...) {T. (...)}.

Nadto w każdym z przedmiotowych sposobów otrzymywania montelukastu sodu wykorzystywany jest inny produkt pośredni i substrat przy tworzeniu szkieletu głównego. Nadto ani metoda T. (...), ani metoda T. (...), nie wykorzystują, jako produktu pośredniego, (...), zastrzeżonego w patencie powódki.

Niezależnie od tego użycie w metodach T. (...) i T. (...) – odpowiednio - (...)i (...)jako produktów wyjściowych, w miejsce (...) (substancji najwygodniejszej z praktycznego punktu widzenia), wymagało dodatkowych badań. Używane przez pozwane substancje są reaktywne, a więc ewentualne reakcje uboczne w metodach T. (...) i T. (...) powodowałyby obniżenie wydajności pożądanego produktu prowadząc równocześnie do powstania znacznych ilości zanieczyszczeń. Zmuszało to więc podmioty korzystające z metod T. (...) i T. (...) do podjęcia badań mających na celu ustalenie, czy jest możliwe wykorzystanie (...)bądź (...) jako substratu, zamiast (...) i do opracowania szczegółowej procedury pozwalającej na otrzymanie pożądanego produktu z jak najwyższą wydajnością. Dopiero przeprowadzenie odpowiednich badań mogło umożliwić stwierdzenie, czy użyte w metodach T. (...) i T. (...) aminy do oczyszczenia produktu pośredniego, tworzą (...)z (...) (w patencie powódki zastrzeżono w tym celu wykorzystanie wyłącznie (...)). W konsekwencji żaden z użytych w metodach T. (...) i T. (...) zamienników nie był oczywisty - dla chemików posiadających wiedzę dotyczącą syntezy chemicznej nie było wiadome, że zastąpienie jednego odczynnika-reagenta w reakcji chemicznej (objętej zastrzeżeniami patentu (...)) innym, ekwiwalentnym odczynnikiem-reagentem (stosowanym przez pozwanych w metodach: T. (...) i T. (...)) przyniesie ten sam skutek końcowy i tylko ten skutek końcowy, w postaci otrzymania (...). Dopiero przeprowadzenie badań pozwoliło stwierdzić, czy dane substraty mogłyby zostać skutecznie wykorzystane w syntezie docelowego produktu.

Nadto sposób zastrzeżony patentem powódki wymaga użycia(...)- dla utworzenia (...) w sposobie zastrzeżonym powyższym patentem konieczne jest użycie (...). Tymczasem w metodzie T. (...) nie używa się (...) w ogóle (używa się (...)). Z kolei w pierwszym etapie metody T. (...) używa się (...)jednakże do wytworzenia (...)wymagane jest użycie jedynie(...)(nie dwóch, jak w zastrzeżeniach patentu (...)). Technologie stosowane przez strony procesu, różnią się parametrami ilościowymi. Metoda T. (...), w stosunku do zastrzeżeń patentu (...), skraca proces syntezy o jeden etap, co skutkuje zmniejszeniem ilości odczynników, rozpuszczalników, operacji do wykonania i nakładu pracy, a także powoduje to obniżenie ilości odpadów. Sposób zapisu zastrzeżeń patent (...) - brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do pochodnych (...) takich jak estry, nitryle czy amidy, które mogłyby być użyte jako związki wyjściowe oraz ograniczenie się, przy zastrzeganiu (...), wyłącznie do (...)wskazuje, że zgłaszająca miała świadomość trudności i ograniczeń procesu produkcji(...), tym bardziej, że w przypadku innego stosowanego związku -(...)uznała za celowe szczegółowo i szeroko zastrzec możliwe modyfikacje (ekwiwalenty) (...).

Podsumowując należy podnieść, że pochodne (...)użyte w sposobach T. (...) i T. (...) nie są ekwiwalentami (można je traktować jedynie jako substytuty), a więc substancje wyjściowe są inne (patent – (...), T. (...)- (...), T. (...) - (...), a nadto w każdej z reakcji jest inny, charakteryzujący się odmiennymi właściwościami chemicznymi, produkt.

Nie można się zgodzić z tezą apelacji, że Sąd I instancji nie zastosował w rozpoznawanej sprawie teorii ekwiwalentów. Przeciwny wniosek wynika z analizy pisemnych motywów zaskarżonego wyroku, czego nie podważa zaprezentowany w uzasadnieniu apelacji jeden fragment wywodów sądu meriti. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Sąd Okręgowy – na podstawie opinii biegłego M. P. – badał, czy (...) i (...)można traktować jak oczywiste zamienniki i ostatecznie uznał, że nie są one ekwiwalentne wobec zastrzeżeń patentu powódki. Ponadto Sąd Okręgowy wskazał, że w

każdym z przedmiotowych sposobów otrzymywania (...) wykorzystywany jest inny produkt pośredni i substrat przy tworzeniu szkieletu głównego, jak również podkreślił, że pozwane nie wykorzystują jako produktu pośredniego, (...), zastrzeżonego w patencie powódki. Niezależnie od tego Sąd I instancji zwrócił uwagę na to, że wykorzystanie pochodnych (...) wymagało dodatkowych, opisanych w uzasadnieniu wyroku badań. Sąd Okręgowy analizował również zastosowanie w procesie syntezy (...): T. (...) - nie używa się go w ogóle, a T. (...) - w mniejszej ilości niż w procesie będącym przedmiotem patentu.

Gdyby Sąd I instancji nie podzielał poglądu, że teoria ekwiwalentów ma zastosowanie również na gruncie ustawy Prawo Własności Przemysłowej, ocena zasadności powództwa mogłaby się ograniczyć do stwierdzenia, że zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe. Nie dochodzi wobec tego do naruszenia patentu, jeżeli brakuje chociażby jednej z zastrzeżonych cech, a zatem literalna wykładnia zastrzeżeń patentowych patentu nr (...) prowadzi do wniosku, iż pozwane nie naruszają prawa wyłącznego powódki.

Z tych wszystkich względów Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację rozstrzygając o kosztach postępowania apelacyjnego z mocy art. 98 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz § 10.1 pkt. 17 w związku z § 12.1. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1349).