

Sygn. akt I ACa 1373/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Marzena Konsek - Bitkowska

Sędziowie: SA Beata Byszewska (spr.)

SA Katarzyna Polańska – Farion

Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Szyszka

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa M.. w R. (Stany Zjednoczone Ameryki)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (poprzednio (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.)

o zaniechanie naruszeń patentu i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt XVI GC 272/09

1. **oddala apelację;**

2. **zasądza od M.. w R. (Stany Zjednoczone Ameryki) na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (poprzednio T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.) kwotę 5 400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.**

Beata Byszewska Marzena Konsek – Bitkowska Katarzyna Polańska – Farion

Sygn. akt I ACa 1373/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 07 kwietnia 2009 roku powód M.. z siedzibą w R. (Stany Zjednoczone Ameryki) wniósł o:

1. zakazanie pozwanemu naruszeń patentu zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...), polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych o nazwie A. lub o jakiegokolwiek innej nazwie handlowej, zawierających substancję czynną montelukast sodowy wytworzoną sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych tym patentem;

2. zakazanie pozwanemu naruszeń patentu zarejestrowanego na rzecz powoda przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...), polegających na importowaniu lub używaniu montelukastu sodowego wytworzonego sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych tym patentem;
3. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu będących jego własnością produktów leczniczych, o których mowa w punkcie 1 i ich zniszczenia;
4. zakazanie naruszeń zasad uczciwej konkurencji polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o współpracy pozwanego z powodem za pośrednictwem stron internetowych pozwanego pod adresem www.temapharm.com lub w jakikolwiek inny sposób;
5. zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenie określone w punkcie 1, 2 lub 3 poprzez opublikowanie, na jego koszt, w trzech kolejnych wydaniach gazety „(...)” na pierwszej stronie dodatku „(...)”, na której mogą być umieszczane ogłoszenia oraz w trzech kolejnych wydaniach tygodnika (...) na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia, informacji o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przedstawionej czcionką Arial lub Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o następującej treści:

„Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. naruszeń patentu M. na sposób produkcji montelukastu sodowego (patentu (...)), polegających na sprzedaży leków A. lub leków o innej nazwie, zawierających montelukast sodowy wytworzony z naruszeniem tego patentu oraz wycofanie tych leków z obrotu.” w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 od dnia wydania przez Sąd II instancji orzeczenia utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu I instancji. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o którym mowa w niniejszym punkcie, powód wniósł o upoważnienie go do opublikowania ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanego;

6. zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości na jego koszt oświadczenia w trzech kolejnych wydaniach gazety „(...)” na pierwszej stronie dodatku „(...)”, na której mogą być umieszczane ogłoszenia oraz w trzech kolejnych wydaniach tygodnika (...) na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia, informacji o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przedstawionej czcionką Arial lub Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o następującej treści:

(...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeprasza M.. za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat współpracy z M.” w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 od dnia wydania przez Sąd II instancji orzeczenia utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu I instancji. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o którym mowa w niniejszym punkcie, powód wniósł o upoważnienie go do opublikowania ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanego.

Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 02 czerwca 2009 roku pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu.

Na rozprawie dnia 23 grudnia 2014 roku oraz następnie w piśmie procesowym z dnia 09 stycznia 2015 roku powód zmienił powództwo w punkcie 1, 2, 3, 5 pozwu z dnia 7 kwietnia 2009 roku w ten sposób, że wniósł odpowiednio o:

1. w pkt 1 petitum pozwu - ustalenie, iż w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku powodowi przysługiwało względem pozwanego roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu pod numerem PL (...), polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu we wskazanym wyżej okresie produktów leczniczych o nazwie handlowej A. lub o jakiegokolwiek innej nazwie handlowej,

zawierających substancję czynną montelukast sodowy wytworzoną sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych tym patentem;

2. w pkt 2 petitum pozwu - ustalenie, iż w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku powodowi przysługiwało względem pozwanego roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu pod numerem PL (...), polegających na importowaniu lub używaniu montelukastu sodowego wytworzonego sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych patentem pod numerem PL (...);

3. w pkt 3 petitum pozwu - nakazanie pozwanemu zniszczenia produktów leczniczych o nazwie A. lub o jakiegokolwiek innej nazwie handlowej, zawierających substancję czynną montelukast sodowy wytworzoną sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych tym patentem będących jego własnością lub wprowadzonych do obrotu w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku;

4. w pkt 5 petitum pozwu - zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenie określone w punkcie 1, 2 i 3 zmodyfikowanego powództwa poprzez opublikowanie na jego koszt w trzech kolejnych wydaniach gazety (...) na pierwszej stronie dodatku Prawo co dnia, na której mogą być umieszczane ogłoszenia, oraz w trzech kolejnych wydaniach tygodnika (...) na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia informacji o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony przedstawionej czcionką ARIAL lub TIMES NEW ROMAN o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów dwukrotnie pogrubionej o następującej treści:

"Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, iż w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku do dnia 22 grudnia 2014 roku, M. przysługiwało względem spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu PL (...) na sposób produkcji montelukastu sodowego polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu we wskazanym wyżej okresie produktów leczniczych o nazwie handlowej A. lub o jakiegokolwiek innej nazwie handlowej, zawierających substancję czynną montelukast sodowy wytworzoną sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych tym patentem oraz na importowaniu lub używaniu montelukastu sodowego wytworzonego sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych patentem pod numerem PL (...), a także roszczenie o nakazanie pozwanemu zniszczenia produktów leczniczych o nazwie A. lub o jakiegokolwiek innej nazwie handlowej, zawierających substancję czynną montelukast sodowy wytworzoną sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych tym patentem będących jego własnością lub wprowadzonych do obrotu w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku"

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji, a w razie wniesienia apelacji w terminie 14 dni od dnia wydania przez Sąd II instancji orzeczenia utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu I instancji. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o którym mowa w niniejszym punkcie, wniósł o upoważnienia powoda do opublikowania ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanego.

Pozostałe roszczenia objęte pozwem a w tym punkty 4, 6 petitum pozwu w całości powód podtrzymał, jednocześnie wskazując, że zmiana okoliczności w postaci wygaśnięcia praw wyłącznych z patentu powoda nie ma wpływu na zasadność tych roszczeń.

W uzasadnieniu modyfikacji powództwa powód wskazał, że patent powoda PL (...) wygaś z dniem 22 grudnia 2014 roku. Podniósł nadto, iż zgodnie z art. 479⁴ § 2 zd. 2 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia niniejszego postępowania, "w razie zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy". Przepis ten dopuszcza zatem przedmiotowe zmiany powództwa w sprawie gospodarczej, o ile zmiany takie uzasadnione pozostają zmianą okoliczności. Zmianą okoliczności, o której mowa w powołanym wyżej przepisie, w niniejszym postępowaniu jest niewątpliwie wygaśnięcie patentu pod numerem PL (...), zaznaczyć przy tym należy, iż powód nie miał wpływu na zaistnienie tejże okoliczności. Patent numer PL (...) wygaś bowiem z mocy prawa wskutek upływu okresu ochronnego, na jaki został udzielony.

W piśmie procesowym z dnia 26 stycznia 2015 roku pozwany podniósł, iż w jego ocenie zmiana dokonana przez powoda w zakresie roszczeń z pkt. 1, 2, 3 i 5 petitum pozwu stanowi niedopuszczalną w postępowaniu gospodarczym zmianę przedmiotową powództwa.

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo oraz obciążył powoda kosztami procesu.

Powyższy wyrok zapadł po dokonaniu przez Sąd Okręgowy następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych:

Powód M. z siedzibą w R. (Stany Zjednoczone Ameryki) od 22.12.1994 roku był uprawniony z patentu Nr PL (...), obejmującego wynalazek w postaci Sposobu wytwarzania pochodnych kwasu 1-(merkaptometylo)-cyklopropanoocetowego, sól dicykloheksyloaminowa pochodnych kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanoocetowego, sposób wytwarzania krystalicznej soli sodowej pochodnych kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanoocetowego, sposób wytwarzania kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanoocetowego oraz krystaliczny 1-(((1(R)-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinyl)etylo)fenylo) 3-(2-(1-hydroksy-1-metyloetylo)fenylo)propylo)tio)metylo)-cyklopropanoocetian sodu.

Strona powodowa działa na rynku innowacyjnych produktów leczniczych, wśród nich jest S. wprowadzany do obrotu na rynku polskim przez (...) Sp. z o.o. Jednym ze składników wymienionego leku jest substancja czynna montelukast sodowy objęta patentem nr (...). Ochrona z tytułu posiadanego patentu wygasła z dniem 21.12.2014r.

Według zastrzeżenia (...) do patentu sposób wytwarzania pochodnych kwasu 1 - (merkaptometylo)cyklopropanoocetowego o wzorze 1 oraz ich soli dicykloheksyloaminowych, w którym to wzorze (...) oznacza grupę 7-chlorochinolin-2-ylową lub 6,7-difluorochinolin-2-ylową, znamienne tym, że wytwarza się dianion dilitowy kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanoocetowego przez działanie na kwas 1-(merkaptometylo)cyklopropanoocetowy zasadową pochodną litu, następnie tak wytworzony dianion poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 2, w którym (...) ma wyżej podane znaczenie, a L oznacza grupę benzenosulfonylową lub podstawioną benzenosulfonylową, taką jak tolueno-sulfonylową lub grupę C₁-C₄-alkilosulfonylową, po czym działa się na produkt tej reakcji kwasem organicznym rozpuszczalnym w wodzie i ewentualnie przekształca związek o wzorze 1 w sól z dicykloheksyloaminą.

Według zastrzeżenia nr (...) do patentu sposób wytwarzania krystalicznej soli sodowej pochodnych kwasu 1-(merkaptometylo)cyklopropanoocetowego o wzorze 1, w którym (...) oznacza grupę 7-chlorochinolin-2-ylową lub 6,7-difluorochinolin-2-ylową, znamienne tym, że na sól dicykloheksyloaminową związku o wzorze 1, w którym (...) oznacza grupę 7-chlorochinolin-2-ylową lub 6,7-difluorochinolin-2-ylową działa się kwasem, na produkt tej reakcji działa się związkiem będącym źródłem jonów sodu, po czym krystalizuje się sól sodową.

W listopadzie 2008 roku pozwany (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. rozpoczął na terytorium Polski oferowanie i sprzedaż produktów leczniczych o nazwie A.. Jednym ze składników wymienionego produktu jest montelukast sodowy.

M. sodowy używany przy wytwarzaniu preparatu A. jest produkowany przez podmiot Dr. R.'s L. z siedzibą w Indiach. Następnie jest on nabywany przez pozwanego i na jego zlecenie przetwarzany do postaci tabletek przez Zakłady (...) w W..

Tworzenie montelukastu sodu wykorzystywanego przez pozwanego odbywa się w następujących etapach:

1. utworzenie anionu litowego 1-merkaptometylocyklopropanoocetonitrylu z odpowiedniego tiolu oraz butylolitu
2. przyłączenie tak otrzymanej soli litowej do mesylanu 2-(2-(3(S)-3-(2-(7-chloro-2-chinolinyl)etylo)-fenylo)-3-hydroksypropylo)-fenylo)-2-propylo z utworzeniem nitrylu montelukastu
3. Hydroliza nitrylu montelukastu do kwasu montelukastu

4. Utworzenie soli r-butyloamoniowej montelukastu w reakcji kwasu montelukastu z r-butyloaminą oraz oczyszczenie tej soli poprzez krystalizację
5. Hydroliza oczyszczonej soli r-butyloamoniowej montelukastu do wolnego kwasu poprzez wymianę kationu z kwasem octowym
6. Utworzenie soli sodowej montelukastu w reakcji kwasu montelukastu z wodorotlenkiem sodu.

Celem przeprowadzenia dowodu z opinii Instytutu pracownik Zakłady (...) w W. wydał biegłemu próbki montelukastu sodu wykorzystywane przez pozwanego.

Z porównania obu procesów wynika, iż w odróżnieniu od kwasu l-(tiometylo)cyklopropanoocetowego, użytego w patencie PL (...), 1-(tiometylo)cyklopropanoacetonitryl, będący substratem w spornej syntezie, nie jest oczywistym ekwiwalentem kwasu l-(tiometylo)cyklopropanoocetowego. Powodem tego jest zwiększona reaktywność nityrylu kwasu karboksylowego. Potraktowanie tego związku mocną zasadą litową (na przykład używanym w patencie butylolitem) może w przypadku użycia nadmiaru zasady spowodować wstępowanie substratów w reakcje uboczne, przykładem tego jest reakcja związków litoorganicznych z nityrylami, która może prowadzić do przyłączenia związku metaloorganicznego do reszty nityrylowej z utworzeniem po hydrolizie odpowiedniego ketonu. Zastosowanie w spornych procesach innego substratu niż kwas l-(tiometylo)cyklopropanoocetowy zmuszało więc do podjęcia szeroko zakrojonych badań mających na celu ustalenie, czy jest możliwe wykorzystanie nityrylu jako substratu zamiast kwasu oraz opracowania szczegółowej procedury pozwalającej na otrzymanie pożądanego produktu w formie czystej z dobrą wydajnością.

Następnie w pierwszym etapie spornego schematu produkcyjnego, prowadzącego do powstania nityrylu montelukastu, podobnie do sposobu zastrzeżonego w patencie PL (...), używa się butylolitu jako zasady do wygenerowania anionu tiolanowego. Jednak, w odróżnieniu od schematu zastrzeżonego w patencie PL (...), do wygenerowania jednego mola anionu wymagane jest użycie tylko jednego mola butylolitu a nie dwóch jak w przypadku patentu PL (...). Zredukowanie o połowę ilości zużywanego butylolitu obniża poziom zagrożenia a także ułatwia pracę z mieszaniną reakcyjną oraz jej późniejszą obróbkę. Proces obróbki jest w spornym schemacie dodatkowo uproszczony poprzez zastosowanie N,N-dimetyloformamidu (...) jako rozpuszczalnika, który wydaje się wspomagać wydzielanie surowego nityrylu w postaci stałej, co znacznie ułatwia dalszą obróbkę nityrylu montelukastu.

Ponadto w odróżnieniu od dicykloheksyloaminy, której użycie zostało zastrzeżone w patencie PL (...), użycie w spornym procesie tert-butyloaminy nie gwarantowało w sposób oczywisty uzyskania krystalicznych produktów. Użycie tert-butyloaminy nie gwarantowało z założenia powodzenia procesu oczyszczania, wobec czego amina ta nie była oczywistym równoważnikiem.

Ostatnim etapem syntezy montelukastu sodium jest wymiana kationu amoniowego w soli amoniowej montelukastu na kation sodowy. W patencie PL (...) proces ten wykonany jest dwuetapowo, gdzie w pierwszym etapie następuje uwolnienie kwasu montelukastu z soli dicykloheksyloamoniowej w reakcji z kwasem, który jest następnie poddawany działaniu związku będącego źródłem kationów sodu. Otrzymana w ten sposób sól sodowa montelukastu jest poddawana krystalizacji w celu otrzymania krystalicznego montelukastu sodium. W spornym schemacie tworzenie soli sodowej montelukastu zachodzi na drodze uwalniania kwasu montelukastu z soli tert-butyloamoniowej montelukastu a następnie potraktowaniu wolnego kwasu zasadą sodową i odparowanie mieszaniny. Prowadzi to do utworzenia amorficznego a nie krystalicznego montelukastu sodu jaki zastrzeżono w patencie PL (...). Finalne otrzymanie soli sodowej montelukastu prowadzone według spornego schematu jest odmienne od zastrzeżonego w patencie PL (...), gdyż schemat ten nie wykorzystuje jako surowca soli dicykloheksyloamoniowej montelukastu.

Dnia 04 marca 2009 roku na stronie internetowej pozwanego znajdowała się lista podmiotów z którymi współpracuje. Wśród podmiotów wskazany była także podmiot „(...), USA”. Pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracował ze spółką (...) z siedzibą w Niemczech reprezentowaną w Polsce przez (...) Sp. z o.o. w W.

Przed dokonaniem przez powoda zgłoszenia żądania usunięcia wpisu w piśmie z dnia 19 marca 2009 roku pozwany usunął (...), USA” z listy podmiotów z którymi współpracuje. Dnia 02 czerwca 2009 roku na stronie internetowej pozwanego na liście podmiotów współpracujących nie było „(...), USA”.

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił przede wszystkim w oparciu o dowody z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy oraz o dowód z opinii instytutu tj. (...) M. S. Wydział Chemii w Ł. (k. 985-996) oraz jej ustnego wyjaśnienia przez K. P. (k. 1129- 1132), natomiast nie brał pod uwagę opinii instytutu tj. Zakładu (...) w Ł. (k. 1344-1349), następnie wyjaśnionej ustnie na rozprawie przez jej autorów (k. 1397-1398), jako nieprzydatnej do rozstrzygnięcia sporu.

Z uwagi na brak możliwości znalezienia instytutu, który podjąłby się sporządzenia opinii w tym zakresie Sąd ostatecznie oddalił wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w zakresie wykonania Chromatografów (chromatogramów) z badań czystości metodami chromatograficznymi ((...)) oraz wyników analiz czystości optycznej (chiralnej) dla:

(i) soli f-butyloamoniowej montelukastu, wykorzystywanej w produkcji montelukastu sodowego wykorzystywanego w produktach leczniczych A. oraz

(ii) soli sodowej montelukastu w tych produktach.

W ocenie Sądu Okręgowego powództwo było bezzasadne.

W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy dokonał analizy dopuszczalności zmiany powództwa z uwagi na wygaśnięcie prawa z patentu, które było podstawą pierwotnych żądań pozwu w konkluzji uznając ją za niedopuszczalną w odniesieniu do żądań objętych pkt 1 i 2 petitum pozwu, w brzmieniu zmienionym na rozprawie i sprecyzowanym w piśmie z dnia 15 stycznia 2015 roku. W tym kontekście Sąd pierwszej instancji zauważył, że niniejsze postępowanie zostało wszczęte w 07 kwietnia 2009r. a więc z mocy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 233 poz. 1381) zastosowanie będzie miał przepis art. 479⁴ § 2 k.p.c. , w świetle którego w toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakże w razie zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu za dalsze okresy.

Dalej Sąd Okręgowy wskazał, że w/w przepis formułuje zakaz przedmiotowej zmiany powództwa i jest zakazem bezwzględny, co oznacza, że dotyczy zarówno zmiany żądania jak i zmiany podstawy faktycznej żądania zgłoszonego w pozwie. Przedmiotowy zakaz zmiany powództwa jest zakazem odnoszącym się zarówno do przekształceń o charakterze ilościowym (rozszerzenie powództwa, wystąpienie z kolejnym roszczeniem obok pierwotnego), jak też jakościowym (np. żądanie zapłaty na podstawie umowy, a następnie domaganie się zapłaty z bezpodstawnego wzbogacenia).

W ocenie Sądu Okręgowego uznać należało, iż zmiana pierwotnych dochodzonych w pozwie w jego pkt 1 i 2 roszczeń przez stronę powodową na rozprawie dnia 23 grudnia 2014 roku jest w istocie zmianą powództwa, a powód we wskazanym piśmie dochodzi nowych roszczeń zamiast dotychczasowych. Pierwotne żądania pozwu w pkt 1 i 2 obejmowały roszczenia o zakazanie naruszeń patentu przysługującego stronie powodowej. Na rozprawie dnia 23 grudnia 2014 roku strona powodowa wystąpiła natomiast w miejsce dotychczasowych roszczeń z pkt 1 i 2 pozwu z roszczeniami o ustalenie, iż w okresie od 30 listopada 2008 r. do dnia 22 grudnia 2014 r. powodowi przysługiwało względem pozwanego roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu. W tym zakresie Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji wyrażonej już w orzecznictwie w analogicznej sprawie przez Sąd Okręgowy w Warszawie (wyrok z dnia 11 kwietnia 2011 roku sygn. akt XVI GC 9/11) oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie z apelacji od wyroku Sądu Okręgowego (sygn. akt I ACa 1100/14) i zważył, że roszczenia o zaniechanie naruszenia oraz roszczenia o ustalenie iż przysługiwało prawo żądania zaniechania są to 2 różne roszczenia i zmiana taka jest niedopuszczalna

pod rządami przepisu art. 479⁴ § 2 k.p.c. Przedmiotem pierwotnego roszczenia było zakazanie naruszeń patentu, którego podstawę stanowiły przepisy ustawy Prawo Własności Przemysłowej, natomiast powództwo o ustalenie znajduje swoje oparcie w art. 189 k.p.c., zatem przy każdym z tych roszczeń będą badane odmienne okoliczności. W ocenie Sądu Okręgowego, w takiej sytuacji uznać należy, iż powód dokonał w istocie zmiany okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu. Sąd pierwszej instancji nie podzielił stanowiska powoda, że zmianą okoliczności w rozumieniu zdania drugiego art. 479⁴ § 2 k.p.c. jest w tym przypadku wygaśnięcie prawa po upływie okresu na jaki została udzielona ochrona. Wyjątek od zakazu zmiany przedmiotowej powództwa sformułowany jest tak samo jak ograniczenie zmian przedmiotowym w postępowaniu apelacyjnym (art. 383 k.p.c.) lub nakazowym (art. 495 § 2 k.p.c.). Poglądy zatem orzecznictwa i doktryny wyrażone w odniesieniu do art. 383 i art. 495 § 2 k.p.c. powinny być brane pod uwagę przy interpretacji art. 479⁴ § 2 k.p.c. (np. wyrok Sądu Najwyższego z 19.12.2007 r. V CSK 301/07)

Zdaniem Sądu Okręgowego, brak jest przy tym podstaw do uznania, że tożsame unormowania omawianych przepisów powinny być odmiennie rozumiane w sprawach patentowych, ustawodawca nie przewidział bowiem dla nich szczególnych regulacji, nie przywiązując znaczenia dla specyfiki sporów o prawa własności intelektualnej. Skoro zatem ustawodawca opowiedział się za prymatem szybkości postępowania nie ma podstaw do formułowania wyjątków i odmiennego traktowania spraw związanych z prawami własności przemysłowej, zaś powód powinien tak sformułować roszczenia, aby dochodzenie ich słuszności możliwe było także po wygaśnięciu prawa, jeśli tylko naruszenie miało miejsce w dacie w której wynalazek był chroniony patentem, szczególnie powód mógł zgłosić żądanie ustalenia jako roszczenie ewentualne, co do którego nie miałyby zastosowania ograniczenia wynikające z art. 479⁴ § 2 k.p.c.

W pozostałym jednak zakresie tj. żądanie pkt 3 pozwu, zdaniem Sądu Okręgowego zostało prawidłowo zmienione. Powód bowiem w istocie ograniczył roszczenie o nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu produktów leczniczych stanowiących własność spółki. Ma zatem miejsce dopuszczalna na gruncie art. 479⁴ § 2 k.p.c. zmiana ilościowa polegająca na ograniczeniu roszczeń. Skoro jednak powód nie domaga się już wycofania z obrotu kwestionowanych produktów, a nie zrzekł się w tej mierze roszczenia, dla umorzenia postępowania konieczna byłaby zgoda pozwanej (art. 203 § 1 k.p.c.) W sytuacji jej braku należało orzec o oddaleniu powództwa w tej części.

Odnosząc się do roszczenia w zakresie żądania zniszczenia produktów, których właścicielem jest pozwany, wprowadzonych do obrotu w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku, Sąd Okręgowy uznał je za bezzasadne, a to z uwagi na okoliczność, iż w niniejszej sprawie w spornym okresie nie zostało naruszone prawo powoda chronione patentem.

Podstawą żądania powoda był przepis art. 286 p.w.p. w zw. z art. 64 ust. 1 p.w.p., gdyż powód twierdził, że pozwany w produkcji swojego wyrobu wykorzystuje substancję pozyskiwaną metodą, której poszczególne etapy formalnie różniąc się od tych objętych patentem w istocie są ich ekwiwalentami. Tym samym miały naruszać prawo powoda chronione art. 64 ust. 1 p.w.p.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 63 ust. 2 p.w.p. zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Zgodnie zaś z art. 64 ust. 1 p.w.p. patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem.

Zgodnie zaś z art. 286 p.w.p. sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Dalej Sąd Okręgowy wskazał, że w przedmiotowej sprawie poza sporem pozostawało, iż metoda produkcji używanego przez pozwanego preparatu różniła się formalnie od tej opisanej w zastrzeżeniach do patentu oraz, że za jej pomocą

uzyskiwano taki sam preparat jak ten uzyskiwany przy zastosowaniu metody chronionej patentem. Osią sporu pomiędzy stronami były jednak kwestie:

1. czy naruszenie prawa z patentu poprzez wytworzenie produktu bezpośrednio przy użyciu chronionej metody dotyczy także przypadków gdy zastosowana metoda formalnie nie będąc w całości metodą chronioną patentem składa się z procesów ekwiwalentnych dla tych objętych ochroną (rozumienie przesłanki bezpośredniości z art. 64 ust. 1 pwp) oraz
2. czy sporna metoda przy pomocy której uzyskiwano produkt wykorzystywany przez pozwanego była w istocie metodą ekwiwalentną do tej objętej prawem z patentu co ma znaczenie w przypadku odpowiedzi twierdzącej na kwestię nr 1.

Powód twierdził przy tym, iż po pierwsze przesłanka bezpośredniości powinna być rozumiana jako ekwiwalentność zastosowanej spornej metody z metodą chronioną patentem, a nie tylko jej tożsamość oraz po drugie, że takie właśnie cechy miała sporna metoda. W rezultacie zatem wytwarzanie na jej podstawie produktu tożsamego z produktem wytwarzanym w rezultacie stosowania metody powoda jest naruszeniem prawa z patentu.

W ocenie Sądu Okręgowego oba powyższe twierdzenia należało uznać za bezzasadne i za bezzasadne należało uznać też żądanie pozwu.

Zdaniem Sądu Okręgowego, brak jest podstaw do przyjęcia istnienia w normie określonej w art. 64 ust. 1 p.w.p. tzw. teorii ekwiwalentów szeroko omawianej przez powoda. Nie kwestionując jej aksjologicznej zasadności wskazać jednak należy, iż de lege lata z literalnego brzmienia art. 64 ust. 2 p.w.p. niewątpliwie wynika konieczność tożsamości stosowanej spornej metody z metodą chronioną patentem. Wskazuje na to bowiem wprost zwrot, tym sposobem odnoszący się do sposobu objętego prawem z patentu i brak jest w tym zakresie wątpliwości interpretacyjnych. W ocenie Sądu Okręgowego gdyby ustawodawca ochronę powyższą rozszerzał także na stosowanie metody ekwiwalentnej, znalazłoby to swój wyraz w treści przepisu np. poprzez wskazanie, iż prócz „tego sposobu” (chronionego patentem) w grę wchodziły sposoby równoważne, tożsame, ekwiwalentne itp.

Niezależnie jednak od powyższego Sąd Okręgowy podniósł, że sporny w niniejszej sprawie sposób pozyskiwania montelukastu sodowego nie nosi cech ekwiwalentności, co wykluczałoby naruszenie praw powoda nawet w przypadku przyjęcia obowiązywania teorii ekwiwalentności w ustawodawstwie. W ocenie Sądu Okręgowego wnioski takie płyną z porównania formalnie różnych elementów obu procesów dokonanych przez instytut w niniejszej sprawie.

W rezultacie porównania procesów ustalono, iż

1. 1-(tiometylo)cyklopropanoacetonitryl, będący substratem w spornej syntezie, nie jest oczywistym ekwiwalentem kwasu 1-(tiometylo)cyklopropanoowego którego zastosowanie przewiduje wynalazek objęty patentem. Jak to bowiem zostało wyjaśnione w opinii związek ten w pewnych warunkach może w przypadku użycia nadmiaru zasady spowodować wstępowanie substratów w reakcje uboczne. Jego stosowanie zatem w procedurze zmuszało więc do podjęcia szeroko zakrojonych badań mających na celu ustalenie, czy jest możliwe wykorzystanie nitrylu jako substratu zamiast kwasu oraz opracowania szczegółowej procedury pozwalającej na otrzymanie pożądanego produktu w formie czystej z dobrą wydajnością a nie mogło sprowadzać się do mechanicznego zastąpienia jednego odczynnika innym.
2. Następnie zwrócono uwagę na różnicę będącą rezultatem zmniejszenia ilości butylolitu jako zasady do wygenerowania anionu tiolanowego. Zredukowanie o połowę ilości zużywanego butylolitu obniża poziom zagrożenia a także ułatwia pracę z mieszaniną reakcyjną oraz jej późniejszą obróbkę. Proces obróbki jest w spornym schemacie dodatkowo uproszczony poprzez zastosowanie N,N-dimetyloformamidu ((...)) jako rozpuszczalnika, który wydaje się wspomagać wydzielanie surowego nitrylu w postaci stałej, co znacznie ułatwia dalszą obróbkę nitrylu montelukastu.
3. Ponadto w odróżnieniu od dicykloheksyloaminy, której użycie zostało zastrzeżone w patencie PL (...), użycie w spornym procesie tert-butylolaminy nie gwarantowało w sposób oczywisty uzyskania krystalicznych produktów.

Użycie tert-butyloaminy nie gwarantowało z założenia powodzenia procesu oczyszczania, wobec czego amina ta nie była oczywistym równoważnikiem.

4. W spornym schemacie tworzenie soli sodowej montelukastu zachodzi na drodze uwalniania kwasu montelukastu z soli tert-butyloamoniowej montelukastu a następnie potraktowaniu wolnego kwasu zasadą sodową i odparowanie mieszaniny. Prowadzi to do utworzenia amorficznego a nie krystalicznego montelukastu sodu jaki zastrzeżono w patencie PL (...). Finalne otrzymanie soli sodowej montelukastu prowadzone według spornego schematu jest odmienne od zastrzeżonego w patencie PL (...), gdyż schemat ten nie wykorzystuje jako surowca soli dicykloheksyloamoniowej montelukastu.

Okoliczności powyższe wskazują, w ocenie Sądu Okręgowego, że zastosowana sporna metoda nie stanowiła prostej modyfikacji tej objętej patentem. Wprowadzone zmiany nie stanowiły jedynie zwykłej podmiany stosowanych odczynników przy zachowaniu tego samego ryzyka porażki oraz tego samego stopnia trudności i bezpieczeństwa całej syntezy. Modyfikacja poszczególnych etapów procesu wymagała bowiem w niektórych przypadkach dodatkowego wysiłku mającego na celu niwelację ryzyka porażki całego procesu, które zwiększało się przy zastosowaniu mniej pewnych pod względem skutków reakcji chemicznej substratów (co dotyczy procesów opisanych w pkt 1 i 3 powyżej). W innych zaś nosiła ona znamiona unowocześnień całego procesu. W rezultacie poczynionych zmian zmniejszało się bowiem ryzyko zagrożenia związane z przeprowadzaniem reakcji chemicznej (pkt 2 powyżej). Nie miała zatem miejsca prosta modyfikacja procesu objętego patentem celem „ukrycia” jego tożsamości z tym chronionym patentem lecz poczynione zostały jego udoskonalenia i zmiany w takim stopniu iż niepodobna mówić, że jest to sposób opracowany przez powoda.

Za bezzasadne w ocenie Sądu Okręgowego należało uznać także roszczenia określone w pkt 4 pozwu. Nie było ono przez powoda zmieniane w związku z wygaśnięciem prawa z patentu bowiem dotyczyło sfery nieuczciwej konkurencji a dokładnie naruszenia przez pozwanego art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), jednak przepisy ustawy nie miały w niniejszym stanie faktycznym w ogóle zastosowania.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zgodnie zaś z art. 2 uznk przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Przepis art. 14 ust. 1 uznk zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody jest przy tym rozwinięciem normy ogólnej art. 3 ust. 1 uznk.

W ocenie Sądu Okręgowego przedmiotowa ustawa w ogóle w warunkach niniejszej sprawy nie ma pomiędzy stronami zastosowania, gdyż powoda nie sposób uznać za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 uznk. Okolicznością bezsporną w toku sprawy było bowiem, iż nie prowadzi on na terytorium Polski działalności zarobkowej lub zawodowej. Bezprzedmiotowa zatem była dalsza ocena pod kątem spełnienia przesłanek z art. 14 ust. 1 uznk.

Za bezzasadne Sąd Okręgowy uznał także roszczenia powoda określone w art. 5 i 6 pozwu obejmujące zobowiązanie pozwanego do publikacji oświadczeń dotyczących odpowiednio roszczeń określonych w pkt 1-3 pozwu następnie zmienionych i w pkt 4, gdyż nakaz publikacji ma charakter akcesoryjny w stosunku do roszczeń o zakazanie i nakazanie.

Roszczenie objęte pkt 5 petitum pozwu następnie zmienione przez powoda oparte było o art. 287 ust. 2 p.w.p, który pozostawia sądowi rozstrzygającemu spory o prawa własności przemysłowej duży zakres swobody orzekania. Przyjmuje się w tym zakresie, że powód może się ograniczyć do wskazania, iż żąda podania wyroku, jego części lub informacji o nim do publicznej wiadomości, wskazując jedynie sposób publikacji. Może określić elementy, które - w jego ocenie - informacja powinna zawierać. Może także sformułować jej treść. Nie ogranicza to jednak sądu w możliwości samodzielnego sformułowania treści ogłoszenia, w tym także ingerencji w treść określoną przez powoda.

Tym samym w zakresie roszczeń publikacyjnych art. 479⁴ § 2 k.p.c. będzie miał zatem ograniczone zastosowanie. W okolicznościach sprawy Sąd Okręgowy ocenił, że dokonana zmiana przedmiotowa żądania jest dopuszczalna. Jako roszczenie akcesoryjne podlega ono jednak oddaleniu ze względu na nieuwzględnienie roszczeń z pkt 1-3 pozwu do których się odnosiło.

Analogiczna ocena Sądu Okręgowego dotyczyła także do drugiego z roszczeń publikacyjnych określonego w pkt 6 petitum które nie podlegało zmianom a dla którego podstawą był art. 18 ust. 1 pkt 3 uznk. Jako roszczenie akcesoryjne podlega ono także oddaleniu ze względu na nieuwzględnienie roszczenia z pkt 4 pozwu do którego się odnosiło.

Z tych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił powództwo, o kosztach procesu orzekając na podstawie art. 98 § 1 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wniósł powód, zaskarżając wyrok w całości, wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie powództwa w całości zgodnie z wnioskiem powoda sformułowanym na rozprawie w dniu 23 grudnia 2014 roku, a następnie w piśmie z dnia 9 stycznia 2015 roku na zasadzie oraz o zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, ewentualnie (w razie stwierdzenia, iż doszło w niniejszej sprawie od nierozpoznania istoty sprawy) o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w związku z nierozpoznaniem przez Sąd Okręgowy istoty sprawy i koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. W każdym z tych przypadków powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Powód zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:

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

-art. 479⁴ § 2 k.p.c. w brzmieniu na dzień wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 233 poz. 1381) poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że art. 479⁴ § 2 k.p.c. formułuje „bezwzględny” zakaz przedmiotowej zmiany powództwa i „w efekcie jego niewłaściwe zastosowanie wobec uznania, że „modyfikacja” pierwotnie dochodzonych w pozwie roszczeń przez powoda na rozprawie w dniu 23 grudnia 2014 roku, a następnie pismem z dnia 9 stycznia 2015 roku jest nieuprawniona w świetle art. 479⁴ § 2 k.p.c. w sytuacji, w której art. 479⁴ § 2 zd. 2 k.p.c. dopuszcza przedmiotową zmianę powództwa w sprawie gospodarczej, o ile zmiana taka uzasadniona pozostaje zmianą okoliczności; w niniejszym postępowaniu taką zmianą okoliczności jest niewątpliwie wygaśnięcie patentu powoda zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod numerem PL (...), na którą to okoliczność powód nie miał żadnego wpływu; patent numer PL (...) wygasł z mocy prawa na skutek upływu okresu ochronnego, na jaki został udzielony;

-art. 189 k.p.c. w zw. z art. 479⁴ § 2 k.p.c. w brzmieniu na dzień wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie, poprzez ich błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie wobec uznania, że w wyniku „modyfikacji” powództwa powód dochodził roszczenia na podstawie art. 189 k.p.c. i w konsekwencji powód dokonał zmiany okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu, co stanowiło niedopuszczalną zmianę powództwa, podczas gdy w świetle art. 479⁴ § 2 zd. 2 k.p.c. dopuszczalna była przedmiotowa zmiana powództwa w sprawie gospodarczej w związku z wygaśnięciem patentu powoda pod numerem PL (...), zaś powództwo zmodyfikowane na rozprawie w dniu 23 grudnia 2014 roku, a następnie w piśmie z dnia 9 stycznia 2015 roku, oparte na art. 189 k.p.c. nadawało się do uwzględnienia gdyż wskazywało prawo, o jakim mowa w art. 189 k.p.c. - powód żądał ustalenia prawa (roszczenia) względem pozwanego w okresie od dnia 30 listopada 2008 roku (data uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) do dnia 22 grudnia 2014 roku; nadto powód posiadał interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c., ergo art. 189 k.p.c. stanowi podstawę do występowania z roszczeniami przez osobę, która była uprawniona z patentu, ale obecnie jej patent wygasł.

-art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 290 k.p.c. poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, polegającą na uwzględnieniu dowodu z opinii biegłego K. P. z (...) M. S. Wydział Chemii w Ł., jej ustnego wyjaśnienia oraz przyjęcia, że ww. opinia stanowiła opinię instytutu w rozumieniu art. 290 k.p.c., oraz nieuwzględnienia dowodu z opinii instytutu tj. Zakładu (...) w Ł., jej ustnego wyjaśnienia na rozprawie, a także nieuwzględnienia zeznań świadka J. D., który potwierdził, że próbki, które zostały poddane badaniu nie zostały pobrane w obecności stron, lecz zostały przekazane w zamkniętych opakowaniach przed siedzibą zakładów Farmaceutycznych (...) Spółdzielnia Pracy w W. w postaci dwóch zapakowanych opakowań, ergo nie uwzględnienie, że postanowienie Sądu z dnia 18 lutego 2010 roku, w którym w sposób wyraźny sąd nakazał pobranie próbek substancji czynnych w obecności stron, nie zostało wykonane, co doprowadziło Sąd Okręgowy do błędnego uznania, że sporny w niniejszej sprawie sposób pozyskiwania przez pozwanego montelukastu sodowego w ocenie Sądu nie nosi cech ekwiwalentności co wykluczałoby naruszenie praw powoda nawet w przypadku przyjęcia obowiązywania teorii ekwiwalentności w ustawodawstwie;

- art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c., poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i oddalenie wniosku dowodowego strony powodowej, o który strona powodowa wniosowała już w pozwie - pkt 9 c., mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 23 grudnia 2014 roku, tj. wniosku o przeprowadzenie przez instytut naukowo-badawczy dowodu z chromatogramów z badań czystości metodami chromatograficznymi ((...)) oraz wyniki analiz czystości optycznej (chiralnej) dla: (i) soli t-butyloamoniowej montelukastu sodowego wykorzystywanego w produktach leczniczych A. oraz (ii) soli sodowej montelukastu w tych produktach na okoliczność, że oczyszczanie poprzez zastosowanie soli t-butyloaminowej w procesie produkcji montelukastu sodowego w produktach leczniczych A. jest równoważne do oczyszczania poprzez zastosowanie soli dicykloheksyloaminowej, oraz montelukast sodowy w produktach leczniczych A. ma identyczne właściwości, w tym jakość, z krystaliczną solą sodową montelukastu, a który to wniosek został przez powoda podtrzymany w piśmie procesowym z dnia 7 listopada 2014 roku, na które to naruszenie pełnomocnik powoda zwrócił uwagę Sądu Okręgowego w trybie art. 162 k.p.c. na rozprawie;

2 Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy:

-art. 63 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że brak jest podstaw do przyjęcia istnienia w normie określonej w art. 64 ust. 1 p.w.p. tzw. teorii ekwiwalentów; zdaniem Sądu Okręgowego de lege lata z literalnego brzmienia art. 64 ust. 1 p.w.p. niewątpliwie wynika konieczność tożsamości stosowanej spornej metody z metodą chronioną patentem, gdyby bowiem ustawodawca ochroną powyższą rozszerzał także na stosowanie metody ekwiwalentnej, znalazłoby to swój wyraz w treści przepisu np. poprzez wskazanie, iż prócz "tego sposobu" (chronionego patentem) w grę wchodzi sposoby równoważne, tożsame, ekwiwalentne, w efekcie Sąd błędnie uznał, że żądanie z pkt 3 petitum pozwu ograniczone następnie na rozprawie w dniu 23 grudnia 2014 roku, a następnie w piśmie z dnia 9 stycznia 2015 roku oraz żądanie publikacyjne jest bezzasadne;

-art. 14 ust. 1 w zw. z art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: "uznk") poprzez przyjęcie, że ww. powołane przepisy nie miały w niniejszej sprawie zastosowania.

Pozwany wniósł o oddalenie apelacji i • zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powoda była niezasadniona, pomimo, że części zarzutów nie można odmówić racji.

Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia, w związku z zarzutami apelacji, była dopuszczalność zmiany powództwa związana z wygaśnięciem patentu w toku procesu, zatem prawidłowość wykładni art. 479⁴ § 2 k.p.c.

Sąd Apelacyjny w tym składzie podziela stanowisko Sądu Okręgowego odnośnie niedopuszczalności zmiany powództwa w okolicznościach sprawy wskutek wygaśnięcia patentu, w sposób, w jaki dokonał tego powód.

Jednocześnie Sąd Apelacyjny zgadza się z zapatrywaniem wyrażonym już uprzednio przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. w orzeczeniu z dnia 12 stycznia 2015 r. sygn. akt I ACa 1100/14, a zatem w okolicznościach niniejszej sprawy dokonana przez powoda zmiana powództwa motywowana wygaśnięciem patentu była niedopuszczalna.

Postępowanie w sprawie niniejszej toczyło się w trybie właściwym dla spraw gospodarczych, w którym - zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 479⁴ § 2 k.p.c. - nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Z charakteru tego przepisu wynika, że wyjątki określone w zdaniu drugim o treści: „Jednakże w razie zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu za dalsze okresy.” nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Proponowane przez powoda rozumienie cytowanej normy, prowadziłyby do zaprzeczenia jej istoty i wynikającej z niej woli ustawodawcy, każda bowiem zmiana okoliczności faktycznych, zarówno mająca charakter obiektywny, jak i subiektywny, wynikająca choćby z jego woli, otwierałaby powodowi drogę do odmiennego niż w pozwie sformułowania roszczeń. Wyjątek stałby się więc zasadą, znosząc ograniczenie w zakresie dokonywania w toku postępowania gospodarczego zmian przedmiotowych powództwa.

Wykładając przepis art. 479⁴ § 2 k.p.c. Sąd Apelacyjny wskazuje, że najistotniejsze jest rozważenie, czego dotyczy sformułowany w nim zakaz. Zasadnicze znaczenie ma zrozumienie pojęcia „roszczenie”, którego zdefiniowanie wywołuje w piśmiennictwie liczne kontrowersje. Spośród wielu prezentowanych poglądów warto przywołać stanowisko W. S., według którego roszczenie procesowe stanowi treść powództwa, czyli żądanie urzeczywistnienia w konkretnym wypadku oznaczonej normy prawnej przez wydanie orzeczenia sądowego określonej treści, zindywidualizowane przytoczonymi okolicznościami faktycznymi. Jest to więc żądanie i uzasadniające je okoliczności faktyczne. Takie roszczenie stanowi przedmiot procesu i powództwa. Żądanie pozwu oraz okoliczności je uzasadniające mają charakter formalny, uzewnętrzniając skonkretyzowaną kwestię prawną, którą powód przedstawia sądowi dla uzyskania określonego rozstrzygnięcia. Za stanowiące przedmiot procesu roszczenie należy więc uznać subiektywne twierdzenie powoda, które ma charakter hipotetyczny, odrębne od roszczenia w znaczeniu materialno-prawnym, czyli uprawnienia lub możliwości domagania się od oznaczonej osoby określonego zachowania się (działania, zaniechania) zgodnego z obowiązującym prawem materialnym. Sąd może stwierdzić ich tożsamość, wydając wyrok uwzględniający powództwo.

Zmianą w znaczeniu przedmiotowym jest:

- rozszerzenie powództwa polegające na zgłoszeniu przez powoda w toku postępowania nowego roszczenia procesowego zamiast lub obok pierwotnego, które może przejawiać się w odmiennym sformułowaniu żądania lub wskazaniu odmiennych okoliczności faktycznych na jego uzasadnienie, może ono mieć charakter ilościowy i jakościowy,
- ograniczenie powództwa, rezygnacja z niektórych ze zgłoszonych w pozwie żądań, dopuszczalna na każdym etapie postępowania, także po wydaniu wyroku, a przed jego uprawomocnieniem się.

Zmiana jakościowa może się odnosić do samego przedmiotu żądania, jak i rodzaju ochrony prawnej (tu np. przejście z jednego rodzaju powództwa na inny, w tym z zasadniczego na ustalający), (por. W. Siedlecki *Przedmiot postępowania cywilnego [w] Wstęp do system prawa procesowego cywilnego*, pod red. J. Jodowskiego Ossolineum 1974, s.150-178, A. Wiñiewska *Przedmiotowa zmiana powództwa w procesie cywilnym*. Wydawnictwo Prawnicze 1986, s.10-33,41-62).

W niniejszej sprawie, u źródeł żądań zakazowych leżało twierdzenie o przysługującym powodowi prawie z patentu PL (...) na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania montelukastu sodowego oraz o zastosowaniu przez pozwanego sposobu produkcji leku A., który wkraczał w sferę wyłączności co uzasadniało - na podstawie art. 287 ust. 1 i 2 oraz art. 286 p.w.p. wystąpienie z żądaniami zakazowymi i z żądaniem usunięcia skutków naruszeń. Po zmianie powództwa dokonanej dnia 23 grudnia 2014 r. i w piśmie z dnia 9 stycznia 2015 r. powód występował o ustalenie, że w okresie od 30 listopada 2008 r do 22 grudnia 2014 r. przysługiwało mu względem pozwanego roszczenie o

zaniechanie naruszeń patentu pod numerem PL (...), polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu w tym okresie produktów leczniczych o nazwie handlowej A. lub o jakiegokolwiek innej nazwie handlowej zawierających substancję czynną montelukast sodowy oraz polegających na importowaniu lub używaniu montelukastu sodowego wytworzonego sposobem o cechach technicznych zastrzeżonych w/w patentem (zmiana roszczeń dotyczących punktu 1 i 2 pozwu).

W ocenie Sądu Apelacyjnego wyraźna jest zatem jakościowa zmiana roszczenia sformułowanego w pkt 1 i 2 pozwu., zarówno jak chodzi o sformułowanie żądania, jak i określenie jego podstawy faktycznej, ich odniesienia do abstrakcyjnej normy prawa materialnego. Pierwotne żądanie zakazowe (zasądzące) opiera się na twierdzeniu o istnieniu prawa wyłącznego i fakcie jego naruszenia, przez stosowanie sposobu wytwarzania zastrzeżonego na wyłączność powoda. Zmiana powództwa opisana wyżej ogranicza twierdzenie o istnieniu prawa i jego naruszeniu przez pozwanego czasowo, tj. w okresie od uzyskania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu przez pozwanego do wygaśnięcia ochrony, równocześnie jednak wprowadza całkowicie nowy element, którym jest twierdzenie o potrzebie uzyskania wyroku stwierdzającego te fakty, interesie prawnym powoda w ustaleniu, nawiązujące do kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego za naruszanie patentu.

W ocenie Sądu Apelacyjnego trafne było stanowisko Sądu Okręgowego, że wskutek zmiany powództwa w zakresie punktów 1 i 2 doszło do wystąpieniem z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego, którego zgłoszenie w toku postępowania toczącego się w trybie odrębnym dla spraw gospodarczych zostało wyłączone w zdaniu pierwszym art. 479⁴

§ 2 k.p.c. Nie można się zgodzić z twierdzeniem skarżącego, że w zaistniałych okolicznościach powinien znaleźć zastosowanie wyjątek sformułowany w zdaniu drugim § 2 art. 479⁴, jako że w świetle tego przepisu, w razie zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu za dalsze okresy. Jest to więc wyjątek, który nie może być interpretowany rozszerzająco. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.04.2014 r. II CSK 417/13) Ustawodawca dopuścił go w sytuacjach, gdy - z przyczyn niezależnych od powoda, zwykle w efekcie działania pozwanego, który dopuścił do utraty lub zniszczenia rzeczy stanowiącej przedmiot sporu, powód może żądać jej wartości lub rzeczy zamiennej.

Nieuzasadniona jest taka interpretacja cytowanego przepisu, by jako przedmiot sporu rozumieć przedmiot procesu, czyli roszczenie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, przepis art. 479⁽⁴⁾ § 2 k.p.c. powinien być wykładany w taki sposób, że przedmiotem rozstrzygnięcia sądu w sprawie gospodarczej pozostają roszczenia zgłoszone w pozwie. Wszelka zmiana jakościowa w treści roszczenia, wykraczająca poza granice sprostowania niedokładności pisarskich, czy rachunkowych, we wskazaniu okoliczności faktycznych, z których one wynikają oraz ze zmiany wynikających z nich żądań musi być uznana za niedopuszczalną. Powód może natomiast - na każdym etapie postępowania ograniczyć powództwo, rezygnując z części roszczeń, w razie zmiany okoliczności w sprawach o wydanie rzeczy może się domagać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu za dalsze okresy. Chodzi tu o takie sytuacje, gdy okazuje się, że np. przedmiot świadczenia uległ zniszczeniu lub utracił dla powoda znaczenie gospodarcze, zatem generalnie o takie okoliczności, które w momencie wytaczania powództwa nie były powodowi znane i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć, (por. także M.Manowska [w] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I LexisNexis 2011, s.10321.4). Fakt, że ochrona patentowa jest ograniczona czasowo, był powodowi znany w momencie wytaczania powództwa w tej sprawie, nie może być więc uznany za tego typu zmianę okoliczności, która uprawniałaby do zmiany jakościowej powództwa. W tym kontekście za uprawnioną należało uznać zmianę powództwa w zakresie punktu 3 pozwu, jako jego ograniczenie, na co trafnie wskazał Sąd pierwszej instancji.

Z powyższych przyczyn zarzut naruszenia prawa procesowego- art. 479⁴ § 2 k.p.c. oraz zarzut naruszenia art. 189 k.p.c. w zw. z art. 479⁴ § 2 k.p.c. były nieuzasadnione.

Wobec powyższego nieuzasadniony był najdalej idący zarzut nierozpoznania istoty sprawy, skoro nie było podstaw do rozpoznawania powództwa w jego zmienionej wersji. W konsekwencji wniosek o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy był chybiony.

Nieuzasadnione były zarzuty naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 290 k.p.c., art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c., stawiane w kontekście oceny dowodów z opinii Instytutów i zeznań świadka D..

Za ugruntowany należy uznać pogląd, zgodnie z którym skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania przyczyn, które dyskwalifikują postępowanie sądu w zakresie ustaleń, oznaczenia, jakie kryteria oceny sąd naruszył, a nadto wyjaśnienia dlaczego zarzucane uchybienie mogło mieć wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2001 r. IV CKN 970/00, Lex nr 52753 czy wyrok z dnia 06 lipca 2005 r. III CK 3/05, Lex nr 180925). Zwalczenie swobodnej oceny dowodów nie może polegać tylko na przedstawieniu korzystnej dla skarżącego wersji zdarzeń, ustaleń stanu faktycznego opartej na jego własnej ocenie, lecz konieczne jest posłużenie się argumentami wyłącznie jurydycznymi i wykazanie, że określone w art. 233 § 1 k.p.c. kryteria oceny wiarygodności i mocy dowodów zostały naruszone, co miało wpływ na wynik sprawy.

Tymczasem zarzut dotyczący zeznań świadka D. nie został tak podważony. Z zeznań tego świadka jasno wynika sposób pobrania próbek montelukastu sodowego, zaś Sąd Okręgowy na podstawie tych zeznań poczynił ustalenie faktyczne o wydaniu próbek przez pracownika Zakładów (...) w W., natomiast ocena co do ekwiwalentności rozwiązań spornych z chronionym patentem, wynika z oceny dowodów w postaci opinii biegłych nie zaś z zeznań świadka D.. Jeżeli intencją powoda, a tak się wydaje z zarzutów apelacji, było wykazanie, że do badań wydano inną substancję niż wykorzystywana przez pozwanego, to powinien taką okoliczność udowodnić. W przeciwnym razie zarzuty apelacji pozostają niewykazanymi sugestiami.

Natomiast gdy chodzi o zarzuty sformułowane wobec opinii sporządzonej przez Wydział Chemii (...) M. S. w L. i uznanie przez Sąd pierwszej instancji, że jest to opinia instytutu w rozumieniu art. 290 k.p.c., to w pierwszej kolejności wskazać należy, że opinia instytutu nie jest odrębnym środkiem dowodowym, lecz odmianą dowodu z opinii biegłych. W świetle wyjaśnień prof. K. P. należało uznać, że brak formalnego podpisania opinii przez drugiego pracownika naukowego i wskazania jego nazwiska w treści opinii wynikał ze sposobu organizacji Zakładu, którego jedynym samodzielnym pracownikiem naukowym był właśnie jego kierownik-prof. P.. Natomiast niewątpliwie badania były prowadzone wraz z innym pracownikiem wskazanym przez profesora w wyjaśnieniach ustnych, co umożliwiło także konsultacje między pracownikami Zakładu. Opinia ta spełniała więc kryteria opinii instytutu.

Sąd Apelacyjny wskazuje także, że przy dopuszczeniu dowodu z opinii instytutu chodzi o możliwość konsultowania, zwykle złożonego problemu, w szerszym gronie specjalistów zgromadzonych w danej jednostce czy wykorzystania odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu czy urządzeń do badań, co gwarantuje dokładniejsze zbadanie sprawy. Takie kryteria sporna opinia spełniała. Nieuzasadnione są wywody skarżącego kwestionujące opinię Wydziału Chemii (...) w L. sprowadzające tę opinię do opinii biegłego K. P. w zestawieniu z opinią Zakładu (...) w Ł. (str. 13-21 uzasadnienia apelacji). Jak wskazano wyżej, w ocenie Sądu Apelacyjnego trafnie Sąd pierwszej instancji uznał opinię Wydziału Chemii (...) w L. za opinię instytutu. Jednak nawet jeśli byłaby to wyłącznie opinia biegłego prof. K. P. to wyróżnikiem mocy dowodowej opinii nie może być hipoteza o wyższym stopniu kompetencji instytutów badawczych niż biegłych występujących samodzielnie, bowiem stanowisko takie zakładałoby bliżej nieokreślone cechy większej fachowości oraz wiedzy osób sporządzających opinię w ramach instytutów.

Nadto powód kwestionując opinię Wydziału Chemii (...) w L. odwołuje się do sposobu dostarczenia próbek montelukastu sodowego do badań, wszak przez podmiot trzeci, który nie jest stroną procesu, zaś takich zarzutów nie podnosi do opinii Zakładu (...) w Ł., w aktach próżno doszukać się dowodów dostarczenia tej jednostce innych próbek.

Opinia biegłego czy opinia instytutu podlega ocenie jak każdy inny dowód, lecz kryteriami tej oceny, w odróżnieniu od dowodu z zeznań świadków czy dokumentów, są poziom wiedzy biegłych, odniesienie się do zadanej tezy dowodowej, kompletność i jasność wniosków opinii

Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że opinia Wydziału Chemii (...) w Ł. odpowiadała tezie dowodowej, była kompletna i kompleksowa, zawierała porównanie spornych metod produkcji montelukastu sodowego z oceną równoważności poszczególnych etapów i zastosowanych środków, a także szczegółowe wyjaśnienie powziętych wniosków ze wskazaniem różnic zastosowanych metod, gdy tymczasem opinia Zakładu (...) w Ł. dotyczyła porównania spornych metod pod kątem produktu końcowego, zaś wnioski o podobieństwie metod oparte były właśnie na uzyskaniu zasadniczo montelukastu sodowego. Rację miał Sąd Okręgowy, że w toku tego procesu nie było sporu, że pozwany uzyskuje produkt podobny do produktu chronionego, zatem opinia Zakładu (...) w Ł. była nieprzydatna do rozstrzygnięcia sprawy, nie odpowiadała na zadaną tezę dowodową, operowała pojęciem podobieństwa.

Z powyższych przyczyn ocena dowodów, w tym opinii biegłych dokonana przez Sąd Okręgowy była prawidłowa, zaś zarzuty apelacji nie podważają jej skutecznie. Okoliczność, że powód inaczej ocenia opinie instytutów, a także na podstawie jednej z opinii formułuje daleko idące subiektywne wnioski, w istocie z tej opinii nie wynikające, nie jest wystarczające do skutecznego zwalczania oceny dowodów z opinii dokonanej przez Sąd pierwszej instancji.

Jeśli chodzi o oddalenie dalszych wniosków dowodowych powoda, również i te zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny wskazuje, że sąd nie ma obowiązku dopuszczania dalszych dowodów zgłoszonych przez stronę aż do chwili, kiedy strona będzie zadowolona z wyników postępowania dowodowego. Zasadność dopuszczenia kolejnych wniosków jest determinowana stanem wyjaśnienia okoliczności istotnych w sprawie, także tych, których wyjaśnienie wymaga wiadomości specjalnych. Już opinia Wydziału Chemii (...) w Ł. dawała podstawy do poczynienia ustaleń w zakresie równoważności metody wytwarzania montelukastu sodowego przez pozwanego z metodą chronioną patentem. Kolejna opinia okazała się być nieprzydatna do rozstrzygnięcia, zaś z uwagi na jednoznaczność twierdzeń opinii (...) w Ł., nie było podstaw do prowadzenia dalszego postępowania dowodowego, w tym także w zakresie bardziej szczegółowych badań.

W tej sprawie Sąd Okręgowy podjął próbę znalezienia odpowiedniego instytutu celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w zakresie wykonania Chromatografów (chromatogramów) z badań czystości metodami chromatograficznymi (...) oraz wyników analiz czystości optycznej (chiralnej) dla: soli f-butyloamoniowej montelukastu, wykorzystywanej w produkcji montelukastu sodowego wykorzystywanego w produktach leczniczych A. oraz soli sodowej montelukastu w tych produktach. Nie udało się to i ostatecznie Sąd Okręgowy wniosek oddalił.

W istocie pełnomocnik powoda zgłosił w trybie art. 162 k.p.c. zastrzeżenie do protokołu zwracając uwagę na uchybienie przepisom postępowania. Tym niemniej kontrola prawidłowości orzeczenia, które nie podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, a takim postanowieniem jest z całą pewnością postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego strony, jest dopuszczalna pod warunkiem zamieszczenia w środku odwoławczym wniosku w trybie art. 380 k.p.c. w tym przedmiocie. Jeżeli w sprawie występuje zawodowy pełnomocnik, wniosek powinien być sformułowany jednoznacznie, gdyż nie ma podstaw do przypisywania pismom wnoszonym przez takiego pełnomocnika treści wprost w tych pismach niewyrażonych. W braku takiego wniosku przeprowadzenie kontroli nie jest dopuszczalne (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2014 r., II CZ 74/14, Lex nr 1554581). W sprawie niniejszej wniosek taki nie został sformułowanym, zatem kontrola prawidłowości postanowienia dowodowego Sądu Okręgowego była niedopuszczalna.

Sąd Apelacyjny uznał więc zarzuty naruszenia prawa procesowego za niezasadne.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa materialnego, Sąd Apelacyjny wskazuje, że część argumentów podnoszonych przez powoda jest trafnych, tym niemniej nie wpływa to na ocenę prawidłowości rozstrzygnięcia.

Ustalenia faktyczne zostały w niniejszej sprawie poczynione przez Sąd pierwszej instancji prawidłowo, Sąd Apelacyjny je akceptuje i uznaje za własne, zatem nie zachodzi potrzeba ich ponownego przytaczania. Natomiast ocena prawna Sądu Okręgowego była częściowo wadliwa, jednak pomimo tego wyrok odpowiada prawu.

Nie można podzielić poglądu Sądu Okręgowy, że w świetle literalnego brzmienia art. 64 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, prawo polskie wyklucza tzw. teorię ekwiwalentów. Wprawdzie można zgodzić się, że gdyby ustawodawca chciał rozszerzyć ochronę na sposoby ekwiwalentne, znalazłoby to swój wyraz w brzmieniu przepisu poprzez wskazanie, że oprócz „tego sposobu”, w grę wchodzi sposoby równoważne czy ekwiwalentne. Tym niemniej negując dopuszczalność teorii ekwiwalentów, Sąd pierwszej instancji badał przecież ekwiwalentność (równoważność) spornej metody z metodą chronioną. Jest to stanowisko niekonsekwentne, tym niemniej postępowanie Sądu Okręgowego było prawidłowe.

Sąd Apelacyjny bowiem wskazuje, że Polska jest stroną Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim)-Monachium 5 października 1973 r. (Dz. U. z 26 kwietnia 2004 r.), do której został dołączony protokół interpretacyjny do jej art. 69 o treści: „Art. 69 nie powinien być interpretowany w taki sposób, że przez zakres ochrony przyznanej patentem europejskim rozumie się zakres określony ściśle literalnym znaczeniem sformułowań użytych w zastrzeżeniach, przy czym opis i rysunki mają służyć jedynie w celu wyjaśnienia niejasności stwierdzonych w zastrzeżeniach. Nie powinien też być rozumiany w taki sposób, że zastrzeżenia służą jedynie jako wskazówka i że faktyczna przyznana ochrona może obejmować to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny według opisu i rysunków było zamierzeniem właściciela patentu. Przeciwnie, art. 69 należy interpretować w taki sposób, że określa on stanowisko pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, które łączy w sobie słuszną ochronę dla właściciela patentu z uzasadnionym stopniem pewności prawnej dla osób trzecich” (art. 1 Protokołu interpretacyjnego). „W celu określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim należy barć pod uwagę wszelkie elementy, które są ekwiwalentne wobec elementów określonych w zastrzeżeniach patentowych” (art. 2 Protokołu interpretacyjnego). Jak z tego wynika europejskie uregulowania prawa patentowego dopuszczają stosowanie rozszerzającej metody interpretacji zastrzeżeń patentowych, pozwalających na uwzględnienie przy ocenie ochrony ekwiwalentów. Zasadniczo zatem zasady te można odnosić do określenia zakresu prawa z patentów udzielanych przez Urząd Patentowy w Polsce, z tym, że należy podchodzić do tego z dużą ostrożnością.

Jak już wskazano wyżej, prowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe miało odpowiedzieć na pytanie, czy sporna metoda wytwarzania montelukastu sodowego jest taka sama jak metoda chroniona. Oczywiście jest, że w ramach prowadzonych badań biegli musieli ustalić, czy czynności podjęte dla uzyskania montelukastu w obu metodach są na każdym etapie takie same, czy rozwiązania zastosowane przez pozwanego są równoważne z metodą chronioną, jeżeli zastosowano odmienne metody czy składniki oraz czy produkt końcowy jest tożsamy.

W niniejszej sprawie w świetle opinii Wydziału Chemii (...) w L. stwierdzić należy, że badaniem objęto sposób wytwarzania montelukastu sodowego nie tylko pod kątem jego tożsamości ze sposobem chronionym, ale także pod kątem równoważności metod, rozwiązań, składników, zaś z jednoznacznych wniosków tej opinii wynika, że sposób pozyskiwania montelukastu sodowego nie nosi cech ekwiwalentności w stosunku do chronionego patentem. W opinii tej w sposób jasny, rzeczowy i zrozumiały wyjaśniono, że sposób wytwarzania pozwanego charakteryzuje się innymi cechami niż sposób zastrzeżony oraz że żadnego z etapów spornego sposobu wytwarzania nie można zakwalifikować jako oczywistych równoważników rozwiązania chronionego patentem PL (...). W tym miejscu przypomnieć należy, że opinia Zakładu (...) w Ł., do której odwołuje się skarżący, posługuje się pojęciem podobieństwa, nie zaś równoważności (ekwiwalentności) poszczególnych procesów prowadzących do uzyskania montelukastu sodowego w obu metodach, z przywiązaniem szczególnej wagi do uzyskanego rezultatu, zatem brak było podstaw do czynienia ustaleń faktycznych w oparciu o tę opinię.

Taki wniosek wyprowadził również Sąd Okręgowy z oceny opinii Wydziału Chemii (...) w L., trafnie wskazując, że wprowadzone w spornym sposobie wytwarzania zmiany nie stanowiły prostej modyfikacji procesu objętego patentem, dla ukrycia jego tożsamości z chronionym sposobem. Zostały wprowadzone udoskonalenia i zmiany, szczegółowo opisane przez Sąd pierwszej instancji, w takim stopniu, że nie można obronić stanowiska, że jest to sposób opracowany i opatentowany przez powoda.

Przypomnieć należy za Sądem pierwszej instancji, że z jednoznacznej opinii Wydziału Chemii (...) w L. wynika, że w rezultacie porównania procesów ustalono, iż 1-(tiometylo)cyklopropanoacetonitryl, będący substratem w

spornej syntezie, nie jest oczywistym ekwiwalentem kwasu l-(tiometylo)cyklopropanooctowego którego zastosowanie przewiduje wynalazek objęty patentem. Jak to bowiem zostało wyjaśnione w opinii związek ten w pewnych warunkach może w przypadku użycia nadmiaru zasady spowodować wstępowanie substratów w reakcje uboczne. Jego stosowanie zatem w procedurze zmuszało więc do podjęcia szeroko zakrojonych badań mających na celu ustalenie, czy jest możliwe wykorzystanie nityrylu jako substratu zamiast kwasu oraz opracowania szczegółowej procedury pozwalającej na otrzymanie pożądanego produktu w formie czystej z dobrą wydajnością a nie mogło sprowadzać się do mechanicznego zastąpienia jednego odczynnika innym. Następnie zwrócono uwagę na różnicę będącą rezultatem zmniejszenia ilości butylolitu jako zasady do wygenerowania anionu tiolanowego. Zredukowanie o połowę ilości zużywanego butylolitu obniża poziom zagrożenia a także ułatwia pracę z mieszaniną reakcyjną oraz jej późniejszą obróbkę. Proces obróbki jest w spornym schemacie dodatkowo uproszczony poprzez zastosowanie N,N-dimetyloformamidu ((...)) jako rozpuszczalnika, który wydaje się wspomagać wydzielanie surowego nityrylu w postaci stałej, co znacznie ułatwia dalszą obróbkę nityrylu montelukastu. Ponadto w odróżnieniu od dicykloheksyloaminy, której użycie zostało zastrzeżone w patencie PL (...), użycie w spornym procesie tert-butyloaminy nie gwarantowało w sposób oczywisty uzyskania krystalicznych produktów. Użycie tert-butyloaminy nie gwarantowało z założenia powodzenia procesu oczyszczania, wobec czego amina ta nie była oczywistym równoważnikiem. W spornym schemacie tworzenie soli sodowej montelukastu zachodzi na drodze uwalniania kwasu montelukastu z soli tert-butyloamoniowej montelukastu a następnie potraktowaniu wolnego kwasu zasadą sodową i odparowanie mieszaniny. Prowadzi to do utworzenia amorficznego a nie krystalicznego montelukastu sodu jaki zastrzeżono w patencie PL (...). Finalne otrzymanie soli sodowej montelukastu prowadzone według spornego schematu jest odmienne od zastrzeżonego w patencie PL (...), gdyż schemat ten nie wykorzystuje jako surowca soli dicykloheksyloamoniowej montelukastu.

Wbrew zatem stanowisku Sądu Okręgowego, w którym negowano teorię ekwiwalentów, w istocie, jak wskazano już wyżej, postępowania dowodowe było prowadzone właśnie w kierunku ustalenia ewentualnej ekwiwalentności porównywanych obu procesów wytwarzania montelukastu sodowego. Postępowanie dowodowe wykazało, że procesy te nie są ekwiwalentne.

W konsekwencji stanowisko Sądu Okręgowego, że pozwany nie naruszył praw powoda z patentu było prawidłowe, zaś roszczenia zakazowe z punktów 1 i 2 pozwu w pierwotnej wersji nie zasługiwały na uwzględnienie. Wobec powyższego również roszczenia o zniszczenie produktów wprowadzonych do obrotu we wskazanym okresie oraz o podanie wyroku do publicznej wiadomości (punkty 3 i 4 pozwu) zostały prawidłowo oddalone jako w istocie akcesoryjne względem roszczeń zakazowych.

Trafne było stanowisko Sądu Okręgowego, że także roszczenia dochodzone w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zasługiwały na uwzględnienie, jednak z nieco innych przyczyn niż to przyjął Sąd Okręgowy.

Zarzucany pozwanemu delikt określony w art. 14 ust. 1 uznk jest spełniony, gdy sprawca działa świadomie, zatem z winy umyślnej, czyli ze świadomością wywołania określonych skutków, działający musi dążyć do nieuczciwego przysporzenia sobie korzyści bądź wyrządzenia innemu szkody. Sąd Okręgowy przyjmując, że powód nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ustawy, nie rozważał spełnienia powyższych przesłanek. Z tym poglądem nie sposób się zgodzić, bowiem, w ocenie Sądu Apelacyjnego rację ma skarżący, że z samego faktu uzyskania przez zagraniczną osobę prawną ochrony prawnej na terytorium RP można wywodzić, że powód uczestniczy w działalności gospodarczej (por. wyroki Sądu najwyższego z dnia 29 listopada 2013 r., I CSK 756/11, Lex nr 1537550 czy z dnia 26 marca 2002 r., III KKN 777/00, OSNC 2003, Nr 3 poz. 40). Dlatego w okolicznościach sprawy powód powinien być uznany za przedsiębiorcę. Tym niemniej podnieść należy, że powód nie wykazał, aby pozwany dopuścił się deliktu nieuczciwej konkurencji, bowiem nie udowodnił, że pozwany zamieścił na swej stronie internetowej nieprawdziwą informację o współpracy z powodem w sposób świadomy oraz w celu nieuczciwego przysporzenia sobie korzyści. Pozwany zaś wykazał, że z zamieszczonej informacji o współpracy nie wynikało, aby pozwany współpracował z powodem –podmiot ten został określony jako (...), USA”, zaś samo zamieszczenie tej informacji wynikało z omyłki, gdyż pozwany współpracował z (...) spółką (...) i niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki błędna informacja została usunięta, wcześniej niż zażądał tego powód, co nie było kwestionowane przez powoda. Powyższe, w ocenie Sądu

Apelacyjnego, jednoznacznie wskazuje, że pozwany nie dopuścił się deliktu nieuczciwej konkurencji, stąd roszczenia z punktów 4 i 6 pozwu zostały trafnie oddalone.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego okazały się zatem również nieuzasadnione.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c., zaś orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego zapadło na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c.

Beata Byszewska Marzena Konsek-Bitkowska Katarzyna Polańska-Farion