

Sygn. akt VI ACa 517/13

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 grudnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA – Ksenia Sobolewska – Filcek (spr.)

**Sędzia SA – Małgorzata Manowska**

Sędzia SO (del.) – Magdalena Sajur – Kordula

Protokolant: – st. sekr. Sąd. Ewelina Czerwińska

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w K.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zakazanie

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2012 r.

sygn. akt XX GC 295/11

I. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1) nakazuje (...) S.A. w W. zaniechania korzystania w sposób zarobkowy polegający na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów wynalazku (...) S.A. w K. pt. (...), chronionego patentem nr (...), którego przedmiotem jest końcówka przewodu hydraulicznego, zwłaszcza przewodu elastycznego znajdującego zastosowanie w przyłączach armatury hydraulicznej w instalacjach ciepłej i zimnej wody, w postaci przelotowej kształtki, zawierającej co najmniej jeden króciec mocujący na którym osadzony jest końcowy odcinek przewodu hydraulicznego, a na końcowym odcinku przewodu hydraulicznego osadzona jest metalowa tuleja zaciskowa z odcisniętymi śladami krawędzi zaciskarki, przy czym przelotowa kształtka zakończona jest z drugiej strony elementem armatury hydraulicznej, znamienna tym, że odcisnięte na metalowej tulei zaciskowej ślady krawędzi zaciskarki przebiegają obwodowo wokół tulei zaciskowej;

2) oddala powództwo w pozostałej części;

3) zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz (...) S.A. w K. kwotę 4065,58 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

II. oddala apelację w pozostałej części;

III zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz (...) S.A. w K. kwotę 1230,00 zł (tysiąc dwieście trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI ACa 517/13

## UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2012r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo (...) S.A. w K. wniesione przeciwko (...) S.A. w W. o zakazanie (...) S.A. w W. korzystania z wynalazku powódki pt. (...), chronionego patentem nr (...), w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, nakazanie pozwanej wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem wynalazku powódki i nakazanie pozwanej opublikowania całości zapadłego orzeczenia, na jej koszt, w czasopiśmie (...).

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy poprzedził następującymi ustaleniami:

Powódka - (...) S.A. w K. jest uprawniona z patentu nr (...) na wynalazek pt. (...), udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z 22 grudnia 2009r., z pierwszeństwem od 3 listopada 2005r. Natomiast pozwana - (...) S.A. w W. importowała i oferowała do sprzedaży w styczniu 2011r., pod nazwą (...), wężyki hydrauliczne wyposażone w końcówkę o cechach odpowiadających zastrzeżeniu niezależnemu i zastrzeżeniom zależnym nr 2-7 patentu na wynalazek nr (...).

W pozwie z dnia 13 kwietnia 2011r. powódka domagała się udzielenia jej ochrony na podstawie art. 287 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.2003.119.1117, obecnie – tekst jednolity Dz.U.2013.1410, dalej – p.w.p.), powołując się na służące jej prawo z patentu na wynalazek nr (...) oraz twierdząc, że pozwana narusza jej prawo wyłączne wprowadzając do obrotu i oferując na polskim rynku wężyki do wody wyposażone w końcówkę o cechach znamienych wynalazku chronionego tym patentem. Linia produktów (...), w tym węże o oplocie ze stali nierdzewnej zostały wprowadzone przez pozwaną na rynek w roku 2008. Na poparcie swoich twierdzeń powódka przedstawiła opinię rzeczownika patentowego, z której wynika, że w rozwiązaniu stosowanym przez pozwaną wykorzystano pełny zestaw środków technicznych zastrzeżonych patentem nr (...), przy czym również w środkach wymienionych w zastrzeżeniach zależnych występują rozwiązania identyczne lub analogiczne.

Pozwana domagała się oddalenia powództwa twierdząc, że technologia opisana w dokumencie patentowym stosowana jest także przez innych producentów, w tym również – od roku 2004 – przez producentów chińskich. I od tego czasu sporne produkty są dostępne na rynku polskim. Pozwana nie produkowała kwestionowanych przewodów hydraulicznych, a jedynie handlowała nimi, importując je z C.. Jednak od roku 2010 nie prowadzi już ich sprzedaży.

W ocenie Sąd Okręgowy powództwo (...) S.A. w K. nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wbrew bowiem zasadom obowiązującym w tego rodzaju sprawach, powódka nie określiła przedmiotu naruszenia, ani przez jego opisanie, ani nawet przez wskazanie nazwy handlowej produktu. Zaś art. 287 ust 1 p.w.p. jedynie w sposób ogólny określa sankcje naruszenia prawa z patentu na wynalazek, które powinny być skonkretyzowane in casu, w zależności od przedmiotu i zakresu ochrony oraz sposobu działania pozwanego. Sąd jest bowiem uprawniony do modyfikacji treści nakazów i zakazów, jednak nie oznacza to samodzielnego formułowania sentencji wyroku w sytuacji, gdy powód nie sprosta wymogom wiążącym się z dochodzeniem roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej. Ewentualne uwzględnienie roszczeń powódki, zgłoszonych w sprawie niniejszej, sprawiłoby, że wyrok byłby niewykonalny, wymagałby wykładni pojęcia „przedmiot wynalazku” na etapie jego egzekucji oraz podejmowania decyzji, czy dany produkt pozwanej jest, czy nie jest, jego przedmiotem. Zaś prawidłowe sformułowanie zakazów i nakazów wymagałoby w tym przypadku ingerencji sądu niedopuszczalnej w świetle art. 321 k.p.c.

W ocenie Sądu Okręgowy powództwo (...) S.A. w K. podlegało oddaleniu również z tego względu, że jej roszczenia okazały się niezasadne. Powódka nie zaferowała bowiem dowodów mogących uzasadnić ustalenie naruszenia prawa

z patentu nr (...), pomimo braku tożsamości rozwiązania technicznego zastosowanego w produkcie oferowanym przez pozwaną. Aby doszło do naruszenia prawa z patentu na wynalazek, rozwiązanie techniczne zastosowane przez pozwaną musi zrealizować wszystkie zastrzeżenia, zarówno niezależne, jak i zależne. Wprawdzie Sąd Okręgowy dopuścił udzielenie ochrony naruszonemu prawu z patentu na wynalazek przy zastosowaniu teorii ekwiwalentów, jednak w możliwie najwęższym zakresie i ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło do naruszenia zasady pewności prawa. Sąd Okręgowy odwołał się w tej kwestii do Protokołu w sprawie interpretacji art. 69 konwencji o udzielaniu patentów europejskich oraz do reguł wypracowanych przez sąd brytyjski w wydanym w roku 1981 wyroku w sprawie (...) Ltd v. (...) Ltd. oraz w wydanym w dniu 21 października 2004r. wyroku w sprawie K.-A. v. T. T..

Sąd Okręgowy stwierdził też, że obowiązek wykazania naruszenia prawa z patentu na wynalazek, odwołującego się do teorii ekwiwalentności, obciąża stronę powodową. Wprawdzie biegły sądowy – wykonujący zawód rzeczownika patentowego – J. Ł. potwierdził, że przeciwstawiane sobie rozwiązania techniczne, chronione patentem i zastosowane w produkcie oferowanym przez pozwaną, dotyczą tego samego stanu techniki, cechy określone w zastrzeżeniu niezależnym i w zastrzeżeniach zależnych nr 2-6 są tożsame, produkt pozwanej wyczerpuje też zakres ochrony wskazany w zastrzeżeniu zależnym nr 7, zaś odpowiednia cecha rozwiązania technicznego pozwanej i cecha określona w zastrzeżeniu zależnym nr 8 są do siebie podobne, a niewielka różnica w kształcie przekroju pierścieni obwodowych (12) króćca (2) – w obu przypadkach znanych ze stanu techniki – nie daje podstaw do stwierdzenia braku podobieństwa, jednak rozwiązanie techniczne w produkcie pozwanej nie ma cechy objętej zastrzeżeniem zależnym nr 9. Choć więc biegły stwierdza, że różnica cech konstrukcyjnych nie ma wpływu na zakres ochrony, a rozwiązania służą do osiągnięcia tego samego celu – transportu płynów i gazów przy zachowaniu określonych warunków szczelności, to nie wyjaśnia, czy ten sam efekt techniczny jest możliwy do uzyskania w produkcie pozwanej pomimo różnic w cechach odpowiadających cechom opisanym w zastrzeżeniach zależnych nr 7 i 8 i przy braku cechy opisanej w zastrzeżeniu zależnym nr 9. Nadto, zdaniem Sądu Okręgowego, biegły nie dostarczył wyników badań, ani argumentów na poparcie stawianej tezy. Nie dostarczył też odpowiedzi na pytanie, czy fakt, że różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami nie wpływa na sposób funkcjonowania wynalazku, byłby oczywisty dla fachowca w dacie opublikowania zgłoszenia, ani nie twierdził, że fachowiec mógłby na podstawie brzmienia zastrzeżeń wywnioskować, że uprawniony z patentu nie chciał, aby dosłownie rozumiane zastrzeżenie stanowiło istotną cechę wynalazku. Zatem opinia biegłego, wbrew jej wnioskowi, nie daje podstaw do ustalenia, że rozwiązanie techniczne zastosowane w produkcie pozwanej wkracza w zakres wyłączności wynikającej dla powódki z udzielonego jej patentu.

Sąd Okręgowy wskazał też, że powódka nie zareagowała na złożone przez pozwaną oświadczenie o zaniechaniu importu i oferowania kwestionowanych produktów. Tymczasem zastosowanie sankcji zakazowych i nakazanie usunięcia skutków naruszenia jest zależne od tego, czy w dacie zamknięcia rozprawy pozwany narusza prawa wyłączne, bądź istnieje realna groźba naruszenia tych praw w przyszłości.

W apelacji od powyższego wyroku, zaskarżając go w całości, powódka - (...) S.A. w K. wniosła o jego zmianę i

- zakazanie pozwanej - (...) S.A. w W. naruszeń i korzystania z wynalazku powoda pt. (...), chronionego patentem nr (...), którego przedmiotem jest końcówka przewodu hydraulicznego, zwłaszcza przewodu elastycznego znajdującego zastosowanie w przyłączach armatury hydraulicznej w instalacjach ciepłej i zimnej wody, w postaci przelotowej kształtki, zawierającej co najmniej jeden króciec mocujący, na którym osadzony jest końcowy odcinek przewodu hydraulicznego, a na końcowym odcinku przewodu hydraulicznego osadzona jest metalowa tuleja zaciskowa z odcisniętymi śladami krawędzi zaciskarki, przy czym przelotowa kształtka zakończona jest z drugiej strony elementem armatury hydraulicznej, znamienna tym, że odcisnięte na metalowej tulei zaciskowej ślady krawędzi zaciskarki przebiegają obwodowo wokół tulei zaciskowej oraz, że końcówka przewodu hydraulicznego według zastrzeżenia 1 znamienna jest tym, że króciec mocujący, na którym osadzony jest końcowy odcinek przewodu hydraulicznego posiada u nasady zewnętrzny kołnierz o większej średnicy, niż średnica tego króćca mocującego – w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów wężyków wody zawierających rozwiązanie techniczne stanowiące przedmiot wynalazku chronionego patentem nr (...) oraz

- nakazanie pozwanej wycofanie z obrotu wężyków do wody, w tym wężyków typu (...) zawierających rozwiązania techniczne zastrzeżone na rzecz powódki patentem nr (...);

- nakazanie opublikowania na koszt pozwanej w czasopiśmie (...) całości zapadłego orzeczenia;

ewentualnie – uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zaskarżonemu wyrokowi powódka zarzuciła naruszenie prawa materialnego w postaci art. 63 ust 2 p.w.p. poprzez przyjęcie, że na gruncie w/w ustawy nie ma uzasadnienia stosowanie teorii ekwiwalentów oraz w postaci art. 287 ust 1 p.w.p. poprzez przyjęcie, że powódka nie określiła w pozwie przedmiotu naruszenia oraz, że był zobowiązany wykazać, że w dacie zamknięcia rozprawy pozwany narusza prawa wyłączne, bądź istnieje realna groźba takiego naruszenia w przyszłości. Skarżąca stwierdziła też, że biegły powołany w sprawie jednoznacznie stwierdził, iż rozwiązania techniczne stosowane w produktach pozwanej są identyczne z rozwiązaniami technicznymi opisanymi w zastrzeżeniach patentowych patentu nr (...), od nr 1 do nr 7 i nie są wprawdzie identyczne z zastrzeżeniami nr 8 i 9, jednak są z nimi równoważne – ekwiwalentne i pełnią taką samą funkcję. Przy czym, zgodnie z doktryną, istotna jest treść zastrzeżenia, a nie jego literalna forma. Więc oczywista modyfikacja, która nie zmienia zasady działania przedmiotu, powinna zostać uznana za znajdującą się w zakresie ochrony.

Odnosząc się do kwestii braku odniesienia się do twierdzeń pozwanej o zaniechaniu importu i oferowania spornych produktów powódka stwierdziła, że nie otrzymała wezwania, ani zawiadomienia o posiedzeniu wyznaczonym na 1 grudnia 2011r. Powódka wniosła też o dopuszczenie dowodów służących wykazaniu, że w dacie orzekania przed sądami obu instancji w obrocie na rynku polskim w dalszym ciągu znajdują się wężyki do wody importowane przez pozwaną z C., zawierające rozwiązania techniczne naruszające patent nr PL (...).

Pozwana - (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie apelacji wniesionej przez powódkę zarzucając, że powódka dokonała niedopuszczalnej w świetle art. 383 k.p.c. zmiany swoich żądań. Nadto apelacja sformułowana została z całkowitym pominięciem rozważań sądu co do braku precyzyjnego sformułowania żądań pozwu i niezaoferowania dowodów potwierdzających ich słuszność. Pozwana podtrzymała tezę o zaprzestaniu importu z C. oraz zarzuciła, że dowody zaoferowane w apelacji nie wykazują, że produkty te są przedmiotem wynalazku. Domagała się też zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. do czasu uprawomocnienia się decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r. nr (...) o unieważnieniu patentu nr PL (...).

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2013r. Sąd Apelacyjny zawiesił postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2014r. wydanym w sprawie VI SA/Wa 1869/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uchylił decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek nr PL (...).

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2014r. Sąd Apelacyjny podjął zawieszony postępowanie w sprawie niniejszej.

W dalszym toku postępowania apelacyjnego powódka popierała apelację.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powódki co do zasady zasługiwała na uwzględnienie, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty okazały się zasadne.

W szczególności chybiony jest zarzut naruszenie prawa materialnego w postaci art. 63 ust 2 p.w.p. Wbrew twierdzeniom skarżącej Sąd Okręgowy nie zaprzeczył możliwości stosowania w sprawie o ochronę praw z patentu teorii ekwiwalentów. Trafnie też, w zgodzie z art. 6 k.c. uznał, że ciężar wykazania okoliczności uzasadniających

udzielenie powódce ochrony, o której mowa w art. 287 p.w.p., spoczywał w tej sprawie na stronie powodowej. Zaskarżone orzeczenie podlegało w części zmianie z innych przyczyn.

Oddalając powództwo wniesione przez (...) S.A. w K. Sąd Okręgowy wskazał dwie zasadnicze przyczyny swojego rozstrzygnięcia. Pierwszą z nich był brak należytego skonkretyzowania żądania poprzez wskazanie przedmiotu i zakresu postulowanej ochrony oraz sposobu sprzecznego z prawem działania pozwanego. Stanowisko to Sąd Apelacyjny podziela jedynie w części. Żądanie powódki zawarte jest w 3 punktach sformułowanych w pozwie. Powódka domagała się:

- 1) zakazania (...) S.A. w W. korzystania z wynalazku powódki pt. (...), chronionego patentem nr (...), w sposób zarobkowy polegający na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku;
- 2) nakazania pozwanej wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem wynalazku powódki;
- 3) nakazania pozwanej opublikowania całości zapadłego orzeczenia, na jej koszt, w czasopiśmie (...).

W ocenie Sądu Apelacyjnego, spośród tych żądań – żądanie zawarte w pkt 2 nie zostało sprecyzowane tak, by nadawało się do ewentualnego uwzględnienia. Powódka nie wskazała bowiem jaki konkretnie produkt miałby być wycofany przez pozwaną z obrotu. Słusznie więc Sąd Okręgowy uznał, że żądanie w tym kształcie, jako niejasne i nie nadające się do ewentualnej egzekucji, nie może być uwzględnione. Natomiast doprecyzowanie żądania powódki w apelacji musi być uznane za spóźnioną i niedopuszczalną w świetle art. 383 k.p.c. jego zmianę, uzasadniającą oddalenie apelacji w tej części.

Sąd Apelacyjny nie podziela jednak oceny Sądu Okręgowego co do braku należytego sprecyzowania żądania zawartego w pkt 1 wyroku. Należy bowiem wskazać, że pozew, nawet wniesiony w sprawie gospodarczej, nie jest pismem sformalizowanym. Nie dotyczy go więc wymóg zamieszczenia całości żądań w jego petitum. Sąd nie jest też zobowiązany ograniczyć się w swoich ocenach do tej jedynie części pisma zawierającego pozew. W sprawie niniejszej zaś powódka zawarła rozwinięcie i doprecyzowanie żądania zawartego w pkt 1 w uzasadnieniu pozwu. W szczególności określiła w sposób wystarczający przedmiot postulowanej ochrony, podając jego wyczerpujący opis. Pozew zawiera też określenie zakresu postulowanej ochrony oraz zarzucanego pozwanym działania sprzecznego z prawem. Należy też stwierdzić, że sąd orzekający w sprawie roszczeń z tytułu naruszenia patentu uprawniony jest do tego, by sformułować treść wyroku w sposób odpowiadający żądaniom powoda, a jednocześnie zgodny z prawem - w sprawie niniejszej w sposób odpowiadający art. 287 i art. 66 p.w.p., z których wywodzą się roszczenia powódki.

Odnosząc się do tej ostatniej kwestii Sąd Apelacyjny zważył, że nie wszystkie wskazane w pozwie sposoby wykorzystania przez pozwaną wynalazku powódki zostały udowodnione. Pozwana w piśmie z dnia 1 czerwca 2009r. odmówiła wycofania spornego wyrobu ze sprzedaży, przyznając iż w stosownym czasie prowadziła jego produkcję i dystrybucję (k. 50). Następnie, w odpowiedzi na pozew przyznała, że jest producentem kwestionowanych wyrobów oraz, że zamierza zakwestionować udzielenie powódce patentu nr PL (...) na opisany w nim wynalazek. W toku rozprawy przed Sądem Okręgowym pozwana wyjaśniła, że nie produkuje spornych przewodów hydraulicznych, a jedynie sprowadzała je z C. i handlowała nimi, czego już nie czyni (k. 89). Przede wszystkim jednak stara się o unieważnienie patentu powódki. Ostatecznie też stwierdziła, że wstrzymała na czas procesu import i sprzedaż spornych przewodów hydraulicznych oraz, że być może już do nich nie wróci (k. 248). Zaś w odpowiedzi na apelację powódki domagała się zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. do czasu uprawomocnienia się wydanej na skutek jej działań decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r. nr (...) o unieważnieniu patentu nr PL (...).

Choć więc dowody zgłoszone w apelacji należy uznać za spóźnione w świetle art. 381 k.p.c., a zarzut niepowiadomienia strony o posiedzeniu wyznaczonym na 1 grudnia 2012r. za niezrozumiały (rozprawa odbyła się w dniu 26 listopada 2012r, a wyrok ogłoszono w dniu 10 grudnia 2012r.), powyżej przytoczone okoliczności uzasadniają w ocenie Sądu Apelacyjnego uznanie, że pomimo deklaracji pozwanej, wykorzystywała ona przed wniesieniem pozwu i w toku

procesu nie zaprzestała definitywnie wykorzystywania w sposób zarobkowy polegający na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów wynalazku (...) S.A. w K. pt. (...), chronionego patentem nr PL (...).

Natomiast pozostałe, wskazane w pozwie i apelacji, sposoby wykorzystania wynalazku przez pozwaną nie zostały w toku procesu udowodnione, co uzasadniało oddalenie powództwa i apelacji w tej części.

W ocenie Sądu Apelacyjnego okoliczności tej sprawy nie uzasadniały też nakazania pozwanej opublikowania całości zapadłego orzeczenia, na jej koszt, w czasopiśmie (...). Choć możliwość wydania przez sąd takiego orzeczenia przewiduje art. 287 pkt 2 p.w.p., uwzględnienie żądania powódki w tym względzie nie służyłoby udzieleniu jej ochrony adekwatnej do naruszeń, których dopuściła się pozwana. Przedmiotem spornego wynalazku jest bowiem końcówka przewodu hydraulicznego, a więc urządzenie specjalistyczne, leżące w sferze zainteresowania osób trudniących się instalacją i konserwacją urządzeń służących do kontroli przepływów cieczy i gazów. Tymczasem czasopismo (...) należy do pozycji „z wyższej półki”, które kierują swoją aktywność do osób zainteresowanych procesami budowlanymi i architekturą. Powódka nie wykazała zaś, by zakres i stopień naruszenia służących jej praw z patentu, ewentualnie zainteresowanie środowiska budowlanego jej wynalazkiem, uzasadniały dokonanie publikacji na takim forum. Zatem powództwo i apelacja w tej części nie zasługiwały na uwzględnienie.

Drugą ze wskazanych przez Sąd Okręgowy przyczyn oddalenia powództwa w całości był brak dowodów pozwalających na ustalenie, że sporny produkt wykorzystywany w sposób zarobkowy przez pozwaną narusza prawa powódki wynikające z patentu. W szczególności, w ocenie tego Sądu nie sposób uznać, by kwestię tę wyjaśnił dowód z opinii biegłego. Sąd Okręgowy stwierdził przy tym, że powódka opinii tej nie kwestionowała.

Powódka natomiast stwierdziła w apelacji (wniesionej bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika), że nie dostrzega w opinii biegłego słabości zarzucanych przez Sąd Okręgowy oraz, że potwierdza ona słuszność wskazanej w pozwie podstawy faktycznej żądania.

Odnosząc się do powyższej kwestii Sąd Apelacyjny zważył, że opinia biegłego była kwestionowana w toku procesu przez pozwaną. Podnoszone przez nią zarzuty koncentrowały się jednak na kwestiach nie podlegających wyjaśnieniu w toku niniejszego procesu, a stanowiących de facto uzasadnienie żądania unieważnienia patentu. Powódka natomiast nie miała powodów do kwestionowania opinii, której wnioski były zbieżne z jej własnymi twierdzeniami. Natomiast o słabościach tego dowodu, dostrzeżonych przez Sąd Okręgowy, miała szanse dowiedzieć się dopiero z uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Sąd Apelacyjny zważył też, że Sąd Okręgowy zaniechał zasięgnięcia opinii biegłego na rozprawie, ani nie podjął próby wyjaśnienia problemów dostrzeżonych przez siebie w opinii pisemnej. Wskazane przez ten Sąd kwestie wątpliwe, w szczególności wobec dopuszczalności orzeczenia przy uwzględnieniu teorii ekwiwalentów (nie wykluczonej przepisami ustawy i akceptowanej w literaturze i orzecznictwie – patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 listopada 2012r. wydany w sprawie I ACa 612/12, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych), uzasadniała w ocenie Sądu Apelacyjnego uzupełnienie postępowania dowodowego zgodnie z wymogami art. 382 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodu z ustanej opinii biegłego rzeczownika patentowego J. Ł. celem wyjaśnienia, czy rozwiązanie zastosowane w produkcji pozwanej narusza prawa powódki wynikające z patentu na wynalazek nr PL (...). Dowód ten przeprowadzono na rozprawie w dniu 18 listopada 2014r.

W opinii biegłego istota spornego wynalazku sprowadza się do tego, że końcówka przewodu hydraulicznego znamieną jest tym, iż odcisnięte na metalowej tulei zaciskowej ślady krawędzi zacisk arki przebiegają obwodowo wokół tej tulei zaciskowej, co ma istotne znaczenie dla szczelności urządzenia. Zaś zastrzeżenia zależne (2 – 9) tylko precyzują jego konkretne rozwiązania. Zatem drobne różnice w ich zakresie nie wpływają na ocenę naruszenia zastrzeżenia patentowego nr 1. Przy czym, pomimo odmienności sformułowania zawartego w opinii, faktycznie cechy produktu pozwanej i wynalazku powódki w zakresie zastrzeżenia nr 7 są tożsame. Natomiast w zakresie zastrzeżenia nr 8 są podobne – ekwiwalentne w taki sposób, że nie wpływa to na sposób funkcjonowania wynalazku. Różnica w budowie produktu pozwanej nie wnosi niczego nowego, co było i jest oczywiste dla osoby dysponującej wiedzą fachową. Sposób sformułowania zastrzeżenia nr 8 wskazuje też na to, że nie jest to cecha istotna dla wynalazku. Wskazuje jedynie na jedną z możliwych jego wersji. Biegły wyjaśnił ponadto, że cecha wskazana w zastrzeżeniu

nr 9 nie występuje w produkcie pozwanej z uwagi na odmienność jego budowy w stosunku do zastrzeżenia nr 8 (brak elementu w kształcie stożka). Nie wpływa to jednak na sposób funkcjonowania wynalazku. Powyższa różnica w budowie produktu pozwanej nie wnosi niczego nowego, co było i jest oczywiste dla osoby dysponującej wiedzą fachową. Różnica ta nie dotyczy istotnej cechy wynalazku. Zastrzeżenie nr 9 zawiera uzupełniający opis konstrukcji. W produkcie pozwanej ten sam efekt techniczny osiągnięto przez odmienność kształtu jednego elementu konstrukcji, jednak odmienność ta nie powoduje, że jest to inny produkt.

Oceniając powyższy dowód Sąd Apelacyjny uznał, że w sposób wyczerpujący wyjaśnił on kwestie dotychczas wątpliwe, wskazane przez Sąd Okręgowy. Biegły zaprezentował przy tym szczegółową wiedzę z zakresu odpowiedniego działu techniki, a także wykazał się fachowym opanowaniem problematyki ochrony udzielonej patentem na sporny wynalazek. Równocześnie żadna ze stron nie przedstawiła zarzutów podważających miarodajność powyższego dowodu. Sąd Apelacyjny uznał więc problem, którego dotyczyła opinia biegłego, za wyjaśniony w sposób wystarczający dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami. Podzielając zatem przytoczone wyżej ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego Sąd Apelacyjny uzupełnia je o jednoznaczne ustalenie w oparciu o wyjaśnienia biegłego, że produkty wykorzystywane przez pozwaną w całości odpowiadają wynalazkowi chronionemu spornym patentem powódki, co uzasadnia udzielenie jej ochrony, o której mowa w art. 287 pkt 1 w zw. z art. 66 p.w.p.

Wprawdzie bowiem nie wszystkie (a jedynie objęte zastrzeżeniami nr 1 – nr 7) rozwiązania techniczne zastosowane w produkcie oferowanym przez pozwaną są identyczne z rozwiązaniami objętymi zastrzeżeniami patentu nr PL (...), jednak rozbieżności w zakresie zastrzeżenia nr 8 sprowadzają się do zastosowania rozwiązania równoważnego, nie wynikającego z twórczego wkładu pozwanej, a będącego w istocie urzeczywistnieniem pomysłu zawartego w tym zastrzeżeniu. Przy czym samo zastrzeżenie nie dotyczy cechy istotnej z punktu widzenia udzielonej ochrony. Natomiast zastrzeżenie nr 9 dotyczy cechy będącej konsekwencją zastrzeżenia nr 8. Brak adekwatnego rozwiązania w tym zakresie w produkcie pozwanej wynika więc z odmienności stosowanego wariantu spornego wynalazku i nie ma wpływu na jego funkcjonowanie. Również to zastrzeżenie nie dotyczy cechy istotnej z punktu widzenia udzielonej ochrony. Powyższe ustalenia prowadzą zaś do wniosku, że rozwiązanie stosowane w produkcie wykorzystywanym przez pozwaną objęte jest ochroną patentową udzieloną wynalazkowi powódki. Wprawdzie Prawo własności przemysłowej nie zawiera przepisów odpowiadających powołanemu przez Sąd Okręgowy protokołowi interpretacyjnemu do art. 69 KPE, a więc nakazujących stosowanie ustalonych w nim reguł także przy wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej udzielonej patentem krajowym, jednak w literaturze zwraca się uwagę, na niepożądane skutki, jakie pociągnęłoby 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). Sąd Apelacyjny zważył też, że w sprawie niniejszej zgromadzony materiał dowodowy pozwala na ustalenie, że produkt oferowany przez pozwaną odbiega od zastrzeżonych w patencie powódki rozwiązań technicznych jedynie w zakresie oczywistych ich ekwiwalentów, nie wpływających na funkcjonowanie wynalazku i w sposób oczywisty nie mających cech nowości.

Równocześnie Sąd Apelacyjny zważył, że pozwana nie przedstawiła dowodu, by w chwili wniesienia pozwu nie korzystała już z wynalazku powódki (o czym mowa powyżej). Nie wykazała również w toku procesu okoliczności uprawniających ją do korzystania z wynalazku powódki. W szczególności, nie wykazała, by korzystała z niego w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu (art. 71 i 288 pkt 2 p.w.p.), to jest w dniu 3 listopada 2005r. Brak też jakichkolwiek przesłanek do uznania, że powódka występując przeciwko pozwanej z żądaniem zaniechania naruszeń patentu nadużyła służącego jej prawa. Jeszcze bowiem przed wniesieniem pozwu, w dniu 18 maja 2009r., 16 czerwca 2009r. i 4 kwietnia 2011r. wezwała pozwaną do zaprzestania sprzedaży produktów chronionych patentem, informując ją o służącym prawie. Pozwana miała zatem czas, by podjąć skuteczne działania zmierzające do zakwestionowania patentu, ewentualnie do wycofania spornych produktów z obrotu lub podjęcia negocjacji z powódką. Pozew został bowiem wniesiony dopiero w dniu 20 kwietnia 2011r. A niemal cały ciężar obrony strony pozwanej skupiony został początkowo na kwestionowaniu podstaw do udzielenia powódce patentu.

Z tych przyczyn, uznając apelację powódki w części za uzasadnioną, a żądanie pozwu dotyczące udzielenia jej ochrony wskazanej w art. 287 pkt 1 w zw. z art. 66 p.w.p. w zakresie zaniechania korzystania przez pozwaną w sposób zarobkowy polegający na oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów wynalazku pt. (...), chronionego

patentem nr (...) za zasadne, Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c. oraz rozstrzygnął o kosztach postępowania w I i II instancji zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu określoną w art. 98 § 1 i 2 k.p.c. (z uwagi na to, że żądanie powódki okazało się być usprawiedliwione co do zasady).