

Sygn. akt V ACz 487/14

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2014r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia: SA Tomasz Pidzik

Sędziowie: SA Olga Gornowicz - Owczarek

SO (del.) Aleksandra Janas (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2014r. sprawy

z wniosku B. (...)V., (...), Z. B., Szwajcaria

z udziałem (...) P.(...), (...) Spółki Jawnej w J., Zakładu Produkcyjno – Usługowo – Handlowego (...) Małgorzata Świętosławska, (...) Spółki Jawnej w J. i J. Ś.

o zabezpieczenie roszczenia

na skutek zażaleń obowiązanych

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 20 stycznia 2014r., sygn. akt XIV GCo 22/14

postanawia :

- I. sprostować oznaczenie sprawy jako toczącej się z wniosku B. (...)V., (...), Z. B., Szwajcaria z udziałem (...) P.(...) (...) Spółki Jawnej w J., Zakładu Produkcyjno – Usługowo – Handlowego (...) (...), (...) Spółki Jawnej w J. i J. Ś. o udzielenie zabezpieczenia;
- II. uchylić zaskarżone postanowienie w punkcie 1 podpunkcie 4 i 5 i w tej części wniosek o udzielenie zabezpieczenia oddalić;
- III. oddalić zażalenia w pozostałym zakresie.

Sygn. akt V ACz 487/14

UZASADNIENIE

Uprawniony wystąpił do Sądu Okręgowego w Katowicach z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia jego roszczeń o ochronę patentu PL (...) poprzez zakazanie - do czasu prawomocnego zakończenia procesu - obowiązanemu (...) P.(...) (...) Spółce Jawnej w J. wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktu biobójczego dopuszczonego do obrotu w oparciu o pozwolenie Ministra Zdrowia o numerze (...), a występującego pod nazwą handlową (...), domagał się nadto zakazania obowiązanemu Zakładowi Produkcyjno – Usługowo – Handlowemu (...) (...), (...) Spółce Jawnej w J. oferowania i wprowadzania do obrotu tego produktu, a obowiązanemu J. Ś. wytwarzania przy zastosowaniu sposobu zastrzeżonego patentem PL (...) substancji chemicznej szczegółowo we wniosku opisanej, znanej pod nazwą zwyczajową fipronil. Wniósł nadto o zajęcie opisanych wyżej produktów biobójczych będących własnością obowiązanych spółek i zapasów substancji fipronil, znajdujących się w miejscu

prowadzenia działalności gospodarczej przez trzeciego z obowiązanych oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie produkty te zostaną ujawnione. Niezależnie od tego wniósł o zagrożenie każdemu z obowiązanych nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego kwoty 3000zł za każdy dzień naruszenia któregokolwiek z obowiązków zaniechania, nałożonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Uzasadniając wniosek uprawniony podał, że korzysta z ochrony wynikającej z patentu PL (...). Zastrzeżenie patentowe nr 1 tego patentu chroni innowacyjny sposób otrzymywania związków chemicznych z grupy 4-sulfinylopirazoli określany jako proces (reakcja) sulfinylowania. Do związków tych zalicza się substancja czynna o nazwie fipronil, stosowana w produktach biobójczych, a proces sulfinylowania, obok utleniania, jest jedną z dwóch metod uzyskiwania fipronilu na skalę przemysłową. Uprawniony podał także, że pierwszy z obowiązanych jest producentem, a drugi dystrybutorem produktów biobójczych (...), zawierających substancję czynną fipronil, trzeci z obowiązanych jest natomiast wytwórcą i dostawcą opisanej wyżej substancji czynnej. Została ona wyprodukowana zastrzeżonym sposobem, co znalazło potwierdzenie po przeprowadzeniu szczegółowych badań produktu (...). Na poparcie swych twierdzeń uprawniony przedstawił opinie ekspertów, w tym opinię prof. dr. hab. K. W. z Instytutu (...) Polskiej Akademii Nauk, w których stwierdzono, że wyniki badań fipronilu, substancji czynnej preparatu (...) świadczą o tym, że został on wyprodukowany sposobem chronionym polskim patentem PL (...), zdefiniowanym w zastrzeżeniach patentowych z tego patentu. Tym samym obowiązani dopuszczają się naruszenia praw wyłącznych, jakie przysługują uprawnionemu w związku z udzieloną ochroną patentową.

Uprawniony wywodził, że jego roszczenie zostało uprawdopodobnione w świetle art.287 ust. 1 w związku z art.63 ust.1 i art.66 ust.1 pkt 2 ustawy z 30 lipca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1410). Podkreślał, że dla wkroczenia w prawo wyłączne wystarczy, że produkt został uzyskany zastrzeżonym sposobem, niezależnie od tego gdzie i przez kogo został wytworzony, będzie oferowany, używany, wprowadzany do obrotu lub importowany do tych celów, twierdził ponadto do naruszenia prawa wyłącznego dochodzi wtedy, jeżeli produkt swoje zasadnicze cechy zawdzięcza stosowaniu chronionego sposobu, co ma miejsce w opisanym wypadku.

Uzasadniając natomiast interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia uprawniony wywodził, że sens ochrony patentowej wyraża się w tym, że działania naruszające prawa wyłączne powinny być przerwane natychmiast, a cel postępowania, z uwagi na specyfikę sprawy, nie zostanie osiągnięty jeżeli obowiązani będą mieli możliwość kontynuowania naruszeń, co z kolei może doprowadzić do pogorszenia sytuacji rynkowej uprawnionego i do uzyskania przez zobowiązanych jego kosztem nienależnych korzyści, grozi także uprawnionemu dalszymi szkodami o niemajątkowym charakterze. Wniosek o zajęcie produktów uprawniony uzasadnił natomiast potrzebą wykonania ewentualnego orzeczenia o ich zniszczeniu, a zagrożenie obowiązanych grzywną – potrzebą zapewnienia właściwej ochrony, która odwiedzie obowiązanych od ewentualnego zamiaru kontynuowania działalności polegającej na naruszaniu praw wyłącznych uprawnionego.

Postanowieniem z 20 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił wniosek w całości i udzielił uprawnionemu żądanego zabezpieczenia, zakreślając mu jednocześnie dwutygodniowy termin do wniesienia powództwa. Nie przesądzając ostatecznego wyniku sprawy wskazał Sąd, że w świetle przedstawionych przez uprawnionego dowodów roszczenie zostało uprawdopodobnione. Uznał także, że spełniona została także druga przesłanka w postaci uprawdopodobnienia interesu prawnego i podzielił w tym zakresie argumenty przedstawione we wniosku. Rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o art.730 § 1 k.p.c., art.730¹ § 1 k.p.c. oraz art.755 § 1 k.p.c., 765 2 k.p.c. i art.733 k.p.c.

W zażaleniach na powyższe postanowienie obowiązani zarzucili naruszenie prawa procesowego, a to art.730 w związku z art.730⁽¹⁾ § 1 i 2 k.p.c. poprzez błędne uznanie, że uprawniony uprawdopodobnił swoje roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, a także art.738 k.p.c. w związku z art.233 k.p.c. poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów i w konsekwencji wydanie postanowienia w oparciu o materiał dowodowy, który nie pozwala na stwierdzenie uprawdopodobnienia roszczenia. W szczególności skarżący zarzucili przyjęcie za uprawdopodobnione też przedstawianych przez uprawnionego, które dla swej weryfikacji, nawet w zakresie uprawdopodobnienia, wymagają wiedzy specjalistycznej oraz pominięcie okoliczności wynikających z materiału

dowodowego, które wskazują, że zarówno istnienie roszczenia uprawnionego, jak i jego interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia jest wątpliwe. Wskazywali także skarżący, że zgodnie z pozwoleniem nr (...) na obrót produktem biobójczym termin jego ważności upływa w dniu 14 maja 2014r., a uprawniony nabył preparat C. u osoby trzeciej. Obowiązany (...) P. (...) (...) Spółka Jawna w J. (dalej: (...) P.) zarzucił, że nie wytwarza, nie oferuje i nie wprowadza do obrotu produktu C., a wydruki ze strony internetowej spółki, prowadzonej w języku angielskim i adresowanej do odbiorców spoza terytorium Polski, dotyczą produktu C. (C. Forte), który jest innym produktem niż C.. Zarzucił też, że producentem fipronilu stosowanego przez spółkę do 2011r. był J. Ś., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), który stosował metodę nie naruszającą praw chronionych patentem, a po 2011r. zaniechał produkcji, wobec czego w treści decyzji Ministra Zdrowia nr (...) widnienie w wyniku niedopatrzania. Podał też, że od 2010r. Spółka importowała fipronil z Chin (od producenta (...) Co. Ltd) i Izraela ((...) Ltd.), każdorazowo uzyskując od dostawców zapewnienia, że fipronil został wyprodukowany metodą utlenienia (nie chronioną patentem), co potwierdzały także badania przeprowadzone w laboratorium spółki. Niezależnie od powyższego obowiązany zarzucił, że preparat o nazwie C. nie jest wytworem uzyskanym bezpośrednio sposobem wytwarzania, którego dotyczy patent uprawnionego ponieważ oprócz fipronilu głównym składnikiem wpływającym na właściwości produktu jest dodany przez spółkę atraktant.

Obowiązany Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy (...) Małgorzata Świętosławska, (...) Spółka Jawna w J. także podnosił, że nie oferuje, nie importuje ani nie wprowadza do obrotu preparatu C.. Obowiązany J. Ś. zarzucił natomiast, że od 2011r. nie był producentem fipronilu. Obowiązani ci podnieśli także zarzuty zawarte w zażaleniu spółki (...), a nadto wszyscy obowiązani twierdzili, że dochodzenie roszczeń stanowi nadużycie prawa ze strony uprawnionego, a niezależnie od tego udzielone zabezpieczenie obciąża ich ponad potrzebę, co odnosi się w szczególności do żądania zajęcia produktów oraz nakazania zapłaty na uprawnionego kwoty pieniężnej w wysokości 3000zł dziennie. W oparciu o przedstawione zarzuty skarżący domagali się uchylecia zaskarżonego postanowienia i zasądzenia na rzecz każdego z nich kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uprawniony wniósł o oddalenie zażaleń i dopuszczenie dowodu z oświadczenia producenta fipronilu M. (...) N. (...), z którego wynika, że koncern M., od którego obowiązany (...) P. nabywał fipronil, wprowadzał do obrotu substancję wytworzoną według patentu uprawnionego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest zasadne jedynie w niewielkiej części.

Zarzuty skarżących odnoszące się do nieuprawdopodobnienia roszczenia uprawnionego i jego interesu prawnego w uzyskaniu zaspokojenia nie znajdują żadnego oparcia.

Ze zgromadzonych w sprawie dowodów wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że uprawnionemu przysługują prawa wyłączne z patentu o numerze PL (...), a przedmiotem ochrony jest metoda uzyskiwania substancji chemicznej o zwyczajowej nazwie fipronil, znana jako metoda sulfinylowania. Nie zostało też zaprzeczone, że metoda ta jest jednym z dwóch (obok utleniania) sposobów uzyskiwania fipronilu na skalę przemysłową. Bezspornie także, co wynika z karty charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej, fipronil jest jedyną substancją czynną w produkcji biobójczym o nazwie C., wytwarzanym przez obowiązaną spółkę (...). Na wniosek tej spółki Ministerstwo Zdrowia wydało pozwolenie na obrót produktem biobójczym o numerze (...), w którym jako podmiot odpowiedzialny widnieje ta spółka, a jako producent substancji czynnej – obowiązany J. Ś.. Na marginesie jedynie godzi się zauważyć, że twierdzenia obowiązanych jakoby J. Ś. został objęty tą decyzją w wyniku niedopatrzania nie tylko nie zostały niczym poparte, ale i nie mogą odnieść żadnego skutku wobec faktu, że moc obowiązująca powołanego pozwolenia będącego decyzją administracyjną nie została podważona. Zarówno w wymienionych dokumentach, jak i na etykiecie umieszczonej na opakowaniu produktu (wskazującej obowiązanego Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy (...) Małgorzata Świętosławska, (...) Spółkę Jawną w J. jako dystrybutora) widnieje ta sama nazwa: C.. Obowiązani zaprzeczyli wprawdzie by fipronil wykorzystywany do produkcji tego preparatu został uzyskany metodą chronioną patentem, to jednak twierdzeń tych w żadnym zakresie nie uprawdopodobnili. Uprawniony

przedstawił natomiast opinię eksperta, który po analizie badań produktu obowiązanych potwierdził, że zawiera on fipronil wytworzony metodą sulfinylowania. Nie mają przy tym racji skarżący gdy twierdzą, że dla weryfikacji twierdzeń uprawnionego konieczne było zasięgnięcie wiadomości specjalnych, to jest dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Ze względu na specyfikę postępowania zabezpieczającego, która sprowadza się do niezwłocznego udzielenia uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, ustawodawca zrezygnował z rygorów dowodowych, zezwalając na udzielenie tej ochrony już w razie uprawdopodobnienia roszczenia. Jak o tym wielokrotnie była mowa w licznych wypowiedziach judykatury, uprawdopodobnienie jest surogatem dowodu, zwolnionym jednak z właściwych mu rygorów i formalizmu. Tym samym w postępowaniu zabezpieczającym uprawniony może skorzystać również z takich środków dowodzenia, które w postępowaniu rozpoznawczym okazałyby się niewystarczające na gruncie art.6 k.c. Należy do nich prywatna opinia eksperta, która choć nie może stanowić podstawy stanowczych ustaleń w sprawie, to jednak nadaje twierdzeniom strony walor wiarygodności.

Odmienne niż podnoszą skarżący, w sprawie została także spełniona przesłanka uprawdopodobnienia interesu prawnego (art.730¹ § 2 k.p.c. in fine). Zasadnie twierdzi uprawniony, iż kontynuowanie przez obowiązanych czynów polegających na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktu zawierającego substancję czynną wytworzoną z naruszeniem przysługującym mu praw wyłącznych może doprowadzić do pogorszenia się jego sytuacji rynkowej i grozi dalszymi szkodami o materialnym i niematerialnym charakterze.

Okoliczności sprawy nie stwarzają też żadnych podstaw do przyjęcia, że domagając się zabezpieczenia uprawniony nadużywa swych praw. Owego nadużycia skarżący upatrują w dochodzeniu roszczeń z tytułu praw chronionych patentem przy jednoczesnym braku powszechnej wiedzy na temat markerów pozwalających na identyfikację sposobu wytworzenia fipronilu, co nawet przy dołożeniu najwyższej staranności przez producenta preparatu C., jak i pozostałych obowiązanych nie eliminowało ryzyka naruszenia praw z patentu. Nie wdając się w ocenę wiarygodności tych twierdzeń (zwłaszcza wobec pozostających z nimi w sprzeczności zarzutów jakoby obowiązani nie wytwarzali, nie oferowali i nie wprowadzali do obrotu wspomnianego preparatu) stwierdzić trzeba, że odpowiedzialność związana z naruszeniem praw z patentu nie jest uzależniona od winy naruszcyciela (art.287 ust.1 powołanej ustawy Prawo własności przemysłowej), a nadto obowiązani mieli świadomość możliwości naruszenia praw wyłącznych skoro zagadnienie to pojawiało się w ich korespondencji handlowej.

Bez znaczenia pozostaje też, że pozwolenie Ministra Zdrowia nr (...) na obrót produktem biobójczym zachowało ważność do 14 maja 2014r. skoro skutki uprawdopodobnionego naruszenia praw wyłącznych wynikających z patentu mogą trwać po tej dacie.

Nie znajduje jednak uzasadnienia żądanie uprawnionego zajęcia produktów, które stanowią własność obowiązanych i zawierają fipronil wytworzony metodą sulfinylowania (ewentualnie zapasów tej substancji), a to w celu umożliwienia wykonania ewentualnego orzeczenia o ich zniszczeniu. Ten sposób zabezpieczenia obciążałby obowiązanych ponad potrzebę w rozumieniu art.730¹ § 3 k.p.c. Na akceptację zasługuje natomiast wniosek o zagrożenie obowiązanych nakazaniem zapłaty kwoty 3000zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych niniejszym postanowieniem. Z uwagi na charakter sprawy oraz zastosowany sposób zabezpieczenia rozstrzygnięcie to wzmacnia ochronę praw wyłącznych uprawnionego.

Z podanych przyczyn Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie po myśli art.386 § 1 k.p.c. w związku z art.397 § 2 k.p.c. i art.13 § 2 k.p.c. W części, w jakiej wniosek o udzielenie zabezpieczenia okazał się niezasadny, zażalenie oddalono w oparciu o art.385 k.p.c. w związku z art.397 § 2 k.p.c. i art.13 § 2 k.p.c. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego jest obecnie przedwczesne – zgodnie z art.745 k.p.c. nastąpi to w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie lub – w razie niewniesienia powództwa w wyznaczonym terminie – po złożeniu stosownego wniosku przez uprawniony podmiot.