

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 27 grudnia 2011 r. powód I. W. (...)V. w H. wniósł o nakazanie pozwanej H. S. zaniechania naruszania praw powoda wynikających z patentu europejskiego (...) (błędnie wskazanego jako (...)) poprzez zakaz produkcji, dostawy, oferowania i sprzedaży lodowisk, które zawierają moduł chłodzący dla przenośnego lodowiska wyposażony w sposób objęty patentem (szczegółowo opisany w pozwie) oraz o podanie sentencji prawomocnego wyroku do publicznej wiadomości poprzez nakazanie pozwanej opublikowania tej sentencji na swój koszt w Gazecie (...) oraz na stronach internetowych pozwanej. W uzasadnieniu powód wskazał, iż jako uprawniony z patentu wprowadza do obrotu również w Polsce lodowiska aluminiowe, za pośrednictwem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast pozwana od 2009 r. rozpoczęła produkcję i sprzedaż lodowisk aluminiowych wytwarzanych według technologii zastrzeżonej przez powoda i chronionym patentem, zaś pomimo wezwania do zaniechania naruszenia, odmówiła uwzględnieniu tego żądania [pozew k- 5-27].

W odpowiedzi na pozew z dnia 30 stycznia 2012 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa, a ponadto o zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. (uzasadniając ten wniosek toczącym się przed Urzędem Patentowym postępowaniem w przedmiocie unieważniania patentu). Pozwana podniosła, iż powód (przez swojego dystrybutora) już w 2008 r. powoływał się na prawa wyłączne do patentu pomimo, iż nie przysługiwały mu one w tej dacie (k-213), zaprzeczyła aby w postępowaniach przetargowych, które przywołał powód, stosowała rozwiązania chronione patentem, zaś w jej ocenie dowodem naruszenia patentu nie może być treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozwana zakwestionowała także prywatną opinię A. R., a ponadto podniosła, iż nie jest możliwe badanie lodowiska po jego demontażu bowiem powszechną praktyką jest dokonywanie przez właścicieli instalacji zmian, poprawek, przeróbek i ulepszeń, a także ich wadliwe eksploataowanie i demontaż [odpowiedź na pozew k-211-231].

Zarządzeniem z dnia 15 lutego 2012 r. pozwana została zobowiązana do złożenia dokumentacji projektowo – technicznej modułu chłodzącego lodowiska przenośnego wchodzącego w skład lodowisk wykonanych przez pozwaną i zakwestionowanych przez powoda [zarządzenie k-846].

W piśmie z dnia 12 marca 2013 r. pozwana odmówiła przedstawienia dokumentacji obszernie wywodząc na temat braku wniosków dowodowych w tym zakresie, upływ kilku lat od wykonania lodowiska i możliwe ingerencje użytkownika w konstrukcję lodowiska, która może odbiegać w takiej sytuacji od dokumentacji projektowo – technicznej [pismo k- 874-877].

W dniu 27 lutego 2015 r. pozwana wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się przed Urzędem Patentowym postępowanie w przedmiocie unieważnienia patentu, w którym pozwana złożyła nowe dowody na okoliczność braku nowości i poziomu wynalazczego patentu [wniosek k-1448 i n.].

Postanowieniem z dnia 3 marca 2015 r., wydanym na rozprawie, Sąd oddalił wniosek o zawieszenie postępowania [protokół k- 1541].

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód w dniu 22 marca 2004 r. zgłosił swój wynalazek (moduł chłodzący dla przenośnego lodowiska), zaś w dniu 29 września 2004 r. informacja o zgłoszeniu została podana w Europejskim Biuletynie Patentowym (EUP) nr (...). Wynalazek powoda został objęty udzielonym patentem europejskim nr (...), a o udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono w dniu 3 czerwca 2009 r. ((...) nr (...)). O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono 31 sierpnia 2009 r. w Wiadomościach Urzędu Patentowego (...) [wyciąg z rejestru patentowego wraz z opisem, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami k- 49 – 67].

Decyzją z dnia 17 czerwca 2011 r. wydaną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oddalony został wniosek pozwanej o unieważnienie patentu europejskiego [decyzja k-80v-89].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. (...) SA/Wa (...) stwierdził nieważność decyzji wydanej przez Urząd Patentowy. Skarga kasacyjna powoda została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2013 r. (...) 875/12 [wyrok WSA k-238-242, k-581-588, opubl. w CBOSA].

Pozwana dostarczyła przenośne lodowiska m. in. do Gminy M., Gminy M., Gminy S., Miasta K., Miasta B. [Gmina M. - ogłoszenie k-101, k-153-164, pismo k-541, Gmina M. - ogłoszenie k-165 - 177, Miasto B. - ogłoszenie k-197, pismo k-557-561, Gmina S. - ogłoszenie k-198, pismo k-519, Miasto K. - ogłoszenie k-199-200, pismo k-524].

Z uwagi na zgłoszone przez powoda do Burmistrza M. wątpliwości co do tego, czy dostarczone przez pozwaną lodowisko przenośne nie narusza praw powoda wynikających z patentu, z uwagi na brak zgody pozwanej (konsorcjum w ramach, którego działała) na wspólne z powodem przeprowadzenie badania w tym zakresie, Burmistrz M. zlecił wykonanie ekspertyzy prywatnej, której autor stwierdził, iż w zamontowanym w M. lodowisku przenośnym zostały zrealizowane wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu niezależnym patentu PL/ (...) [pismo k-105, opinia prywatna k-106-108].

We wszystkich lodowiskach, które zostały poddane oględzinom przez biegłego (K., M. i B.) występują wszystkie cechy techniczne tożsame z rozwiązaniami wynalazku chronionego przedmiotowym patentem PL/ (...) wymienione w zastrzeżeniach patentowych a także inne cechy przywołane jako „korzystne” w opisie patentu. Układ magazynowy (przechowywania) jest tożsamy z układem transportowym, a po rozciągnięciu tworzy układ roboczy. Tego typu wyrobów (lodowiska przenośne aluminiowe) nie da się produkować bez żadnej dokumentacji technicznej, a jej brak oznacza powielenie czyjegoś rozwiązania [opinia biegłego k-1369-1373 wraz z dokumentacją fotograficzną k-1374-1387 oraz ustna uzupełniająca opinia biegłego e-protokół z dnia 3 marca 2015 r. k-1541, adnotacje 00.15.32-00.26.36].

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zebrane w sprawie dokumenty, których prawdziwości żadna ze stron nie kwestionowała oraz w oparciu o opinię biegłego. W ocenie Sądu opinii sporządzona przez biegłego została wykonana prawidłowo i rzetelnie, zawiera odpowiedzi na każde z pytań pośrednich oraz wnioski końcowe, należycie uzasadnione i udokumentowane również materiałem fotograficznym. Biegły posiada odpowiednie, wysokie kwalifikacje (w tym tytuł doktora nauk technicznych) jego specjalnością były m. in. aparatura chemiczna i chłodnictwo, wymiana ciepła i masy, zajmował się również naukowo problematyką aparatury przemysłowej. Przy odpowiedzi na pytania wynikające z tez dowodowych wskazywał zarówno, których miejsc dotyczy wypowiedź jak i nr fotografii (co przeczy zarzutom strony pozwanej, iż opinia została przygotowana nierzetelnie i rażąco niedbale). Okoliczność, iż przy dokonywaniu oględzin zdemontowanych lodowisk biegły uzyskiwał pewne informacje dotyczące przykładowo ilości sekcji łączonych rur czy ilości podzespołów modułów chłodzących, dokonując jednocześnie weryfikacji tych danych przy postępujących oględzinach (k-1389) nie oznacza wkroczenia w kompetencje Sądu ani rażącego braku kwalifikacji biegłego, lecz stanowi normalny element zbierania danych przez biegłego podczas dokonywania oględzin, który następnie podlega weryfikacji i (jak w tym przypadku) potwierdzeniu. Biegły odstąpił od dokonania oględzin ostatniego (najdalej położonego lodowiska – w Gminie S.), zaś Sąd zaakceptował to odstąpienie bowiem przedmiotem opinii nie było ustalenie w ilu przypadkach występuje ewentualne naruszenie praw powoda chronionych patentem lecz ustalenie czy takie naruszenie miało miejsce i de facto wystarczające jest jednoznaczne ustalenie tej okoliczności choćby w jednym przypadku. Biegły poddał oględzinom trzy miejsca i we wszystkich trzech stwierdził tożsame rozwiązania konstrukcyjne i cechy odpowiadające zastrzeżeniom patentowym. Brak dokonania oględzin ostatniego ze wskazanych w postanowieniu lodowisk nie oznacza zatem braku sporządzenia rzetelnej i prawidłowej opinii, o ile z przeprowadzonych oględzin można wyciągnąć jednoznaczne wnioski, stanowiące odpowiedzi na pytania Sądu. Zadaniem biegłego nie było przy tym sporządzenie dokumentacji technicznej lodowisk poddanych oględzinom lecz dokonanie porównania ich cech z cechami wynalazku objętego patentem.

Z tych też względów Sąd uznał opinię za spełniającą wymogi rzetelności i staranności stawianych przed tego rodzaju opracowaniami, zaś biegły posiada kwalifikacje odpowiednie dla wykonania postawione przed nim zadania. Na

marginesie jedynie wskazać należy, iż strona pozwana w zasadzie negowała konieczność powoływania jakiegokolwiek biegłego, wskazując, iż konstrukcja lodowiska jest tak nieskomplikowana, że nie wymaga wiadomości specjalnych.

W orzecznictwie nie budzi przy tym wątpliwości, iż Sąd może w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych dopuścić dowód z opinii biegłego i nie musi to być biegły stały, wpisany na listę biegłych (por. art. 282 i 283 k.p.c.). Sąd odebrał od biegłego, który nie jest wpisany na listę biegłych (choć wydawał już opinie w zakresie własności intelektualnej) przyrzeczenie po wydaniu opinii pisemnej, jednakże znaczenie przyrzeczenia polega na przypomnieniu o obowiązku sumiennego i bezstronnego wykonania powierzonych funkcji biegłego oraz złożenia rzetelnej opinii, zgodnej z wiedzą i przekonaniem biegłego. Dopełnienie tego aktu po złożeniu opinii na piśmie, ale przed zakończeniem czynności biegłego w danej sprawie, nie dyskwalifikuje złożonej opinii, chyba że po akcie przyrzeczenia biegły odstąpi od zawartych w niej wniosków [zob. wyrok SN z dnia 20 listopada 2002 r., V CKN 1371/00, opubl. www.sn.pl oraz wyrok SN z dnia 29 września 2010 r., V CSK 29/10, opubl. www.sn.pl].

Sąd pominął przy tym składane przez strony kilkakrotnie dokumenty dotyczące poszczególnych przetargów, dokumentację składaną przez gminy i dotyczącą lodowisk (specyfikacje i warunki zamówień, instrukcje i dokumentacje techniczne ale dotyczące głównie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz budowy hali), a także obszerną korespondencję poprzedzającą wytoczenie powództwa oraz dokumenty w postaci pozwu i załączników w sprawie z powództwa pozwanej o ochronę dóbr osobistych, a także obszerną dokumentację stanowiącą kopię dokumentów złożonych w Urzędzie Patentowym w postępowaniu o unieważnienie patentu, jako nie posiadające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Niniejsza sprawa dotyczy bowiem kwestii związanych z ustaleniem czy doszło do naruszenia prawa powoda wynikających z patentu, a nie innych postępowań toczących się pomiędzy stronami.

Za nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy Sąd uznał również zarzut pozwanej dotyczący wprowadzania przez dystrybutora powoda zamawiającego w błąd w postępowaniu przetargowym w K. w 2008 r. i oddalił wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodu z akt tego postępowania (k-211a) z uwagi na brak związku z przedmiotem niniejszego postępowania. Podobnie Sąd oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin na rozprawie modułów chłodzących produkowanych przez pozwaną (k-211a) z uwagi na to, iż w żaden sposób nie wynikałoby z takiego dowodu, iż pozwana nie stosowała innych modułów, niezależnie, od tego, iż Sąd nie posiada odpowiedniej wiedzy specjalistycznej aby ocenić tego rodzaju moduły, zaś pozwana nie zgłosiła wniosku o powołanie biegłego celem porównania tych modułów do cech opisanych w patencie (abstrahując od tego, iż pozwana nie przywołała tych modułów na rozprawę). Ponadto Sąd oddalił wniosek powoda o zobowiązanie Miasta O. do wskazania producenta lodowiska dostarczonego przez Obiekty Sportowe A. J. z uwagi na brak znaczenia tego dowodu dla rozstrzygnięcia sprawy. Przedmiotem postępowania jest bowiem ustalenie czy doszło do naruszenia prawa powoda objętych przedmiotowym patentem, nie zaś ustalenie w ilu przypadkach doszło do takiego naruszenia. Kwestia ustalenia ilości zamontowanych przez pozwaną lodowisk, których rozwiązania techniczne naruszają ochronę patentową ma bowiem znaczenie jedynie w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, zaś strona powodowa w tym postępowaniu takich roszczeń nie zgłosiła.

Sąd nie wziął również pod uwagę zastrzeżeń pozwanej dotyczących braku możliwości ustalenia po kilku latach początkowego (wyjściowego) stanu dostarczonych przez nią lodowisk. Po pierwsze bowiem uznać należy za zbyt daleko idące insynuacje pozwanej, iż użytkownicy takich lodowisk nagminnie dokonują w nich modyfikacji, poprawek, uszkodzeń i napraw bez wpływu pozwanej na te okoliczności. Pamiętać bowiem należy, iż pozwana udzielała 36 miesięcznej gwarancji na lodowiska, a więc nie mogło dojść do zmian w ich konstrukcji co najmniej w tym okresie, zaś z istoty swojej są to konstrukcje które co roku są montowane i demontowane, a zatem ich cechą jest łatwość dokonywania takich działań. Podnieść także należy, iż K. D., przesłuchany jako kandydat na biegłego nie stwierdził braku możliwości sporządzenia opinii z uwagi na upływ czasu, ale z uwagi na brak dokumentacji i był gotów ją wydać o ile taka dokumentacja zostanie przedstawiona, bądź sporządzona w oparciu o oględziny. Ponadto lodowisko w M., z uwagi na obawę władz gminy, iż może dojść do naruszenia praw powoda z patentu i odpowiedzialności gminy, nie zostało zamontowane, a zatem nie doszło w nim do żadnych zmian konstrukcyjnych czy też poprawek i uszkodzeń które powstają (według pozwanej) przy kolejnych montażach i demontażach. Biegły przy tym stwierdził, iż również w pozostałych lodowiskach (w B. i K.) konstrukcja jest tożsama z lodowiskiem poddanym oględzinom w

M. T., są to według twierdzenia pozwanej konstrukcje tak proste, że nie wymagają oględzin biegłego ani sporządzenia dokumentacji ich wykonania. W tym kontekście wskazać także należy, iż Sąd zgodnie z treścią art. 233 k.p.c. ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału i, na tej samej podstawie, ocenia jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu. W przedmiotowej sprawie pozwana nie przedstawiła, pomimo wezwania Sądu, żadnej dokumentacji technicznej wytwarzania swoich lodowisk (zaś podnoszone przez nią argumenty dotyczące jej braku nie wydają się zasadne), co w świetle wypowiedzi nie tylko biegłego, który sporządzał opinię ale także np. biegłego K. D. oraz w świetle zasad doświadczenia życiowego, uznać należy za niewiarygodne.

Sąd oddalił także wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron z ograniczeniem do strony pozwanej z uwagi na określoną ostatecznie przez pełnomocnika pozwanej tezę dowodową, której przedmiotem miało być stosowanie i wprowadzanie lodowisk o konstrukcji odmiennej niż określone patentem i nienaruszania patentu z uwagi na to, iż jest to teza dowodowa wymagająca wiadomości specjalnych, a więc właściwa dla biegłego a nie dla strony, niezależnie od doświadczenia zawodowego strony.

Sąd oddalił ponadto wniosek o zawieszenie postępowania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania toczącego się przed Urzędem Patentowym o unieważnienie przedmiotowego patentu z uwagi na to, iż z treści art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. wynika, że sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. W toku sprawy sąd może zatem zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji administracyjnej. Przesłanka ta występuje tylko wtedy, jeżeli treść decyzji stanowi konieczny element podstawy rozstrzygnięcia merytorycznego bądź formalnego sprawy cywilnej. Takiego związku nie można dopatrzeć się pomiędzy decyzją, która zostanie wydana w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia patentu, a postępowaniem sądowym, w którym powód dochodzi roszczenia z przysługującego mu prawa do tego patentu. Dla oceny roszczenia nie ma zatem znaczenia ewentualna przyszła decyzja, która unieważni patent i przysługującą mu ochronę z patentu, bowiem decyzja ta nie ma charakteru prejudykату [analogiczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w sprawie dot. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w wyroku z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, Lex].

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Problematyka związana z uzyskaniem patentów europejskich i ochroną praw z nich wynikającą uregulowana została w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzonej w M. dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część [Dz.U.2004.79.737 ze zm.]. Z kolei kwestie związane z dokonywaniem europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutków patentu europejskiego w Polsce reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U.2003.65.598 ze zm.].

Na mocy konwencji ustanowiona została Europejska Organizacja Patentowa (EOP), której głównym organem jest Europejski Urząd Patentowy (EUP). Zadaniem Organizacji, realizowanym przez Urząd, jest udzielanie patentów opartych na konwencji, zwanych patentami europejskimi.

Konstrukcja prawa patentowego oparta jest na statuowaniu cywilnego prawa podmiotowego powstającego przez udzielenie patentu. Zgodnie z art. 64 Konwencji patent europejski od chwili publikacji wzmianki o jego udzieleniu wywołuje w odniesieniu do uprawnionego w każdym państwie ochrony takie same skutki i podlega tym samym przepisom, co patent krajowy. Jednolite skutki patentu europejskiego dotyczą trzech kwestii: czasu jego trwania (art. 63 Konwencji), zakresu przedmiotowego ochrony (art. 64 ust. 2 i art. 69 Konwencji) oraz podstaw unieważnienia (art. 138 Konwencji), przy czym unieważnienie patentu ma zasięg jedynie krajowy [M. D. V., Prawo patentowe, Oficyna 2008, s. 227 - 288].

Z kolei przepis art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej [tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 – dalej p.w.p.] określa treść patentu w sposób pozytywny: „przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”, przy czym zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, zaś opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych (ust. 2). Przyjmuje się, że określone w przywołanym przepisie prawo wyłącznego korzystania z wynalazku to pozytywnie określona sfera możliwości korzystania z niego, polegająca na możliwości stosowania wynalazku oraz czerpania korzyści z „posiadania” i dysponowania nim. Z kolei w art. 66 ust. 1 p.w.p. określona została treść tego prawa od strony negatywnej, bowiem zgodnie z treścią tej normy uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:

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

Zgodnie z art. 63 pkt 1 Konwencji czas trwania patentu europejskiego wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia. Podobną regulację zawiera art. 63 ust. 2 p.w.p., bowiem przewiduje, iż czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa własności przemysłowej z tym zastrzeżeniem, iż uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w Urzędzie Patentowym tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu. Termin ten nie podlega przywróceniu (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej). Tłumaczenie patentu europejskiego, o którym mowa powyżej, Urząd Patentowy publikuje niezwłocznie po otrzymaniu tego tłumaczenia, zamieszczając datę publikacji przez Europejski Urząd Patentowy informacji o udzieleniu patentu europejskiego.

W myśl art. 287 ust. 1 p.w.p. uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Do każdego europejskiego zgłoszenia patentowego opublikowanego w sposób określony w Konwencji, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 2 i art. 287 oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 288 Prawa własności przemysłowej. Jeżeli roszczenie, o którym mowa w art. 287 Prawa własności przemysłowej, jest wywodzone z ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, może być ono dochodzone od daty zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o tłumaczeniu na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego, złożonym przez zgłaszającego w Urzędzie Patentowym (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej).

Jeżeli, po ogłoszeniu zostaje wszczęte postępowanie sporne o unieważnienie prawa z rejestracji i w jego toku wykazane zostanie, że prawo wyłączne zostało udzielone pomimo tego, iż ustawowe warunki jego udzielenia nie zostały

spełnione, wówczas Urząd Patentowy RP prawo to unieważnia. Jednakże Urząd Patentowy RP w postępowaniu o unieważnienie prawa nie może kwestionować, iż warunki formalne wniosku o zarejestrowanie wzoru przemysłowego nie były spełnione, gdyż wówczas wkraczałby, w sposób niedopuszczalny, w domenę orzekania w przedmiocie udzielenia prawa. Jednakże w sprawie prowadzonej w trybie spornym o unieważnienie prawa z rejestracji Urząd ma obowiązek, dokonania oceny (działając oczywiście w granicach wyznaczonych przez zarzuty sformułowane przez wnioskodawcę), czy zarejestrowany wzór przemysłowy spełnia warunki o których mowa w art. 102 ust. 1 p.w.p. to jest czy jest to nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów. [wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2008 r., (...) SA/Wa (...), CBOSA].

W doktrynie postuluje się stosowanie przez Urząd Patentowy RP i sądy krajowe takiej interpretacji, której wynikiem będzie przyjęcie wysokich – jednolitych z innymi rodzajami wynalazków – standardów nieoczywistości patentowanych wynalazków w procedurze udzielenia patentu, a także w procedurze unieważnienia patentu [Ż. P., Ochrona patentowa produktów leczniczych, LEX 2013].

W przedmiotowej sprawie podkreślić należy, iż powód uzyskał prawa ochronne na wynalazek objęty patentem europejskim (...), który został również objęty ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w dniu 31 sierpnia 2009 r. została opublikowana wzmianka o złożeniu tłumaczenia patentu na język polski, wymagana dla uzyskania takiej ochrony w prawie krajowym. Podkreślić także należy, iż w niniejszym postępowaniu Sąd nie posiada kompetencji do badania okoliczności związanych z prawidłowością udzielenia powodowi ochrony patentowej. Wyłącznie kompetencję w przedmiocie rozstrzygnięcia odnośnie unieważnienia patentu, w tym patentu europejskiego, posiada Urząd Patentowy w postępowaniu spornym. Pozwana wszczęła takie postępowanie, które do dnia dzisiejszego nie zostało ostatecznie ani prawomocnie zakończone. W toku tego postępowania może dojść do unieważnienia patentu z uwagi na zbyt mały poziom wynalazczości jednakże Sąd związany jest stanem prawnym (a więc w tym zakresie również prawem wynikającym z ważnie udzielonego patentu) na dzień orzekania. Jak już wyżej wskazano, brak jest podstaw prawnych do zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia postępowania spornego przed Urzędem Patentowym, bowiem jego decyzja nie ma charakteru prejudycjalnego.

Ponadto zaznaczyć należy, iż powód w tym postępowaniu zgłosił jedynie roszczenie z art. 287 p.w.p. w zakresie zaniechania naruszeń, nie dochodząc w tym postępowaniu dalszych roszczeń (o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, czy też naprawienia szkody). Zakres zgłoszonego roszczenia określa również granice badania i rozstrzygnięcia przez Sąd. Przy takim roszczeniu badaniu podlegała zatem kwestia czy pozwana w produkowanych przez siebie lodowiskach przenośnych stosowała rozwiązania konstrukcyjne chronione patentem (i określone w zastrzeżeniach patentowych).

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z opinii biegłego, w dostarczonych przez pozwaną lodowiskach przenośnych poddanych oględzinom, występują wszystkie cechy objęte zastrzeżeniami patentowymi, w tym również z uwagi na wykonanie elementów złącznych z odcinków rurowych przewodów elastycznych istnieje możliwość usytuowania sekcji rurowej pod pewnym kątem bądź jedna nad drugą, co stanowi układ magazynowy (przechowania), ale także może stanowić układ transportowy.

Zgodnie z art. 28 Załącznika nr 1 do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.1, dotyczącego Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej² patent nadaje właścicielowi następujące prawa wyłączne:

(a) jeżeli przedmiotem patentu jest produkt, prawo zakazania osobom trzecim nie mającym zgody właściciela wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub importowania⁶ dla tych celów tego produktu;

(b) jeżeli przedmiotem patentu jest proces, prawo zakazania osobom trzecim, nie mającym zgody właściciela, stosowania tego procesu, a także: używania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub importowania w tych celach przynajmniej produktu otrzymanego bezpośrednio w drodze procesu.

Uzyskanie patentu przy zastrzeżeniach produktu jest równoznaczne z przyznaniem bezpośredniej i absolutnej ochrony na ten produkt. Bezpośredniość ochrony oznacza, że jest ona udzielana na produkt zgodny z cechami technicznymi podanymi w zastrzeżeniu, niezależnie od sposobu, jakim został wytworzony. Bezpośredni charakter ochrony patentowej produktu wynika również z Konwencji, która w przypadku opatentowania sposobu wytwarzania zapewnia w art. 64 ust. 2 pośrednią ochroną produktu wytworzonego bezpośrednio opatentowanym sposobem. A contrario, ochrona przyznana na sam produkt zastrzegany jako taki jest rozumiana jako ochrona bezpośrednia. Charakter absolutny ochrony patentowej produktu przejawia się natomiast w tym, że chroniony jest zastrzeżony produkt w ogóle, bez względu na jego przeznaczenie czy zastosowanie [Ż. P., Ochrona produktu. Zakres ochrony patentowej, [w:] Ochrona patentowa produktów leczniczych, Lex 2013].

W przedmiotowej sprawie patentem chroniony jest wytwór a nie sposób wytworzenia, ale jednocześnie zastrzeżeniami patentowymi objęty jest sposób wytworzenia lodowiska z dostarczonego wytworu oraz sposób demontażu (zastrzeżenia patentowe k-56-57v). Wytworem jest natomiast (ujmując to skrótowo) lodowisko przenośne, które może być montowane i demontowane wielokrotnie stanowiąc pewną całość (a nie oddzielnie montowane i demontowane elementy). Istotną cechą jest możliwość poruszania poszczególnymi sekcjami rurowymi aby uzyskać położenie transportowe lub robocze. Jak wynika z opinii biegłego lodowiska pozwanej cechą tę również posiadają, podobnie jak i cechą płynoszczelności (k-1372-1373). Nie jest zatem zgodne z prawdą twierdzenie pozwanej, iż stosowana przez nią technologia nie zapewnia ani płynoszczelności ani możliwości poruszania, z którego nota bene pośredni wynika przyznanie przez pozwaną wytwarzania modułu objętego ochroną patentową [pismo k-1110]. Podkreślić także należy, iż pozwana (poza twierdzeniem zawartym w piśmie jej pełnomocnika z dnia 7 października 2013 r. - k-1113 i n.) w żaden sposób nie wykazała jakiego rodzaju cechy konstrukcyjne noszą jej lodowiska, ani też w jaki sposób są montowane i demontowane, negując jedynie potrzebę przeprowadzania jakichkolwiek dowodów na okoliczność cech konstrukcyjnych jej lodowisk i odmawiając przedstawienia dokumentacji.

Mając na względzie powyższe Sąd uznał, iż pozwana w wytwarzanych przez siebie lodowiskach wykorzystuje elementy objęte ochroną patentową zastrzeżoną na rzecz powoda i z tego względu, w ramach uwzględnienia roszczenia powoda i w oparciu o art. 287 ust. 1 p.w.p. nakazał pozwanej zaniechania dokonywania tych naruszeń w szczególności poprzez zakazanie produkcji, dostawy, oferowania i sprzedaży lodowisk zawierających moduł chłodzący dla przenośnego lodowiska, objęte ochroną patentową PL/ (...).

W ocenie Sądu, przy tak ukształtowanym roszczeniu, przedmiotem rozstrzygnięcia nie była kwestia związana z tym, w jakim czasie doszło do naruszenia i ilu przypadkach. Nie ma bowiem dla przedmiotu tego rozstrzygnięcia znaczenia podnoszona przez pozwaną kwestia braku obowiązywania ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do czasu ogłoszenia przez Urząd Patentowy o złożeniu tłumaczenia zastrzeżeń patentowych, a co za tym idzie braku naruszenia przez pozwaną patentu w odniesieniu do lodowisk wytworzonych w wyniku wygrania przetargów w K. i B. (ogłoszenia o przetargu z dnia 29 lipca 2009 r. i 31 lipca 2009 r.). Z dokonanych przez biegłego oględzin wynika, iż tożsame cechy (z lodowiskami w K. i B. oraz w odniesieniu do zastrzeżeń patentowych) nosi lodowisko w M., co do którego ogłoszenie o przetargu ukazało się w 2010 r. Podkreślić ponadto należy, iż Sąd w tej sprawie nie ocenia kiedy doszło do naruszenia patentu tylko czy doszło do naruszenia, a więc czy pozwana wytwarza i sprzedaje moduły chłodzące lodowiska przenośnego posiadające cechy zastrzeżone patentem europejskim. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż pozwana takich działań dokonywała zarówno w 2009 r. jak i w 2010 r., a zatem roszczenie powoda o zakaz dokonywania naruszeń (na przyszłość) uznać należy za uzasadnione. Sąd nie ustalał natomiast w ilu przypadkach doszło do takiego naruszenia.

Strona powodowa zgłosiła również roszczenie o podanie treści wyroku do publicznej wiadomości, szczegółowo wskazując wnioskowane sposoby publikacji.

Zgodnie z art. 287 ust. 2 p.w.p. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał żądanie powoda w tym zakresie za częściowo zasadne, choć w kształcie i rozmiarze mniejszym niż zgłoszone. W ocenie Sądu charakter naruszenia, a także rodzaj chronionego

patentem i wytwarzanego przez pozwaną lodowiska nie stanowi informacji tego rodzaju, którą poznaje nieograniczony krąg osób (np.: czytelnicy Gazety (...)) lecz dotyczy przede wszystkim podmiotów zainteresowanych ewentualnym zakupem takiego lodowiska. Z tego też względu Sąd ograniczył sposób podania treści pkt 1 wyroku do publicznej wiadomości, poprzez przekazanie informacji o zakazie naruszania gminom, które dokonały zakupu lodowisk, a także na stronach internetowych pozwanej, w sposób wskazany w roszczeniu powoda.

W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z którym, przegrywający obowiązany jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

W niniejszej sprawie powód uiszczył opłatę sądową zarówno liczoną jako opłata stosunkowa w wysokości 5.000,00 złotych od prawa majątkowego, wyliczonego na 100.000,00 złotych jak i opłatę stałą w kwocie 1.200,00 złotych w przypadku uznania przez Sąd, iż roszczenie powoda jest roszczeniem niemajątkowym. W ocenie Sądu roszczenia oparte o treść art. 287 ust. 1 w związku z art. 63 ust. 1 i art. 66 ust. 1 p.w.p. mają charakter majątkowy, ponieważ są bezpośrednio uwarunkowane interesami majątkowymi podmiotu uprawnionego. Obydwa podlegają w związku z tym opłacie stosunkowej - art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. t. jedn. 2010.90.594 ze zm.). [podobnie Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 maja 2014 r., I PZ 7/14, Lex].

Na zasądzoną kwotę 14.865,68 złotych złożyły się poniesione przez powoda koszty procesu w postaci: opłaty od pozwu – 5.000,00 złotych, kosztów zastępstwa procesowego – 3.600,00 złotych, opłaty skarbowej od pełnomocnictw – 34,00 złotych oraz kosztów opinii biegłego – 6.231,68 złotych. Ponadto na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd orzekł o zwrocie na rzecz powoda kwoty 1.200,00 złotych tytułem zwrotu nadpłaconej opłaty sądowej (opłaty stałej) oraz na podstawie art. 84 ust. 1 przywołanej ustawy Sąd orzekł o zwrocie na rzecz powoda kwoty 268,32 złotych tytułem zwrotu nadpłaconych kosztów sądowych – zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego.

Z/ odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. stron.

1 Dz. U. z 1995 r. Nr. 98, poz. 483.

2 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) - Dz.U.1996.32.143 zał.