

Sygnatura akt I C 178/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2015 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Joanna Składowska

Protokolant: sekr. sad. Beata Krysiak

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 roku w Sieradzu na rozprawie

sprawy z powództwa R. T.

przeciwko M. O. (1)

o nakazanie zaniechania naruszania patentu oraz zaniechania naruszeń prawa autorskiego poprzez zaprzestanie produkcji

1. oddała powództwo;

2. zasądza od R. T. na rzecz M. O. (1) kwotę 2 557,55 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem i 55 /100) z tytuł zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 178/13

UZASADNIENIE

W pozwie skierowanym do Sądu Okręgowego w Sieradzu w dniu 26 lipca 2013r., R. T. wniósł o nakazanie pozwanej M. O. (1), prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.H. (...) w R. zaniechania naruszania patentu nr (...), którego powód jest właścicielem.

W piśmie procesowym z dnia 30 kwietnia 2015r. (data wpływu) powód rozszerzył powództwo, domagając się nakazania pozwanej zaniechania naruszeń prawa autorskiego do maszyn do produkcji nawozu granulowanego, których autorem jest powód, a które są wykorzystywane przez pozwaną, poprzez zaprzestanie produkcji nawozu granulowanego za pomocą przedmiotowych urządzeń.

M. O. (1) nie uznawała powództwa, wnosząc o jego oddalenie.

Obie strony domagały się zasądzenia na ich rzecz kosztów procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 października 2008r., na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, powodowi R. T. został udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patent nr (...) na wynalazek pt. Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo - magnezowego.

(dokument patentowy - k. 12-15)

Jeszcze w połowie lat 90 - tych ubiegłego stulecia R. T. rozpoczął konstruowanie maszyn składających się na linię produkcyjną pozwalającą na wytworzenie nawozu metodą opisaną w tym patencie, wykorzystując m. in. materiały stanowiące złom oraz części starych pojazdów. Były to przede wszystkim granulatory, suszarnia oraz podajniki.

(zeznania świadków: B. W. - nagranie rozprawy z dnia 23 listopada 2015r. (00.05.35-00.29.00, T. T. - nagranie rozprawy z dnia 23 listopada 2015r. (00.29.29-00.49.40)

Pozwana M. O. (2) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą P.H. (...) w R., której przedmiotem jest produkcja nawozu wapniowo - magnezowego.

W dniu 04 lutego 2005r., na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, M. R. i S. K. został udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patent nr (...) na wynalazek pt. Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wieloskładniowego, zwłaszcza wapniowo - magnezowego. W dniu 09 stycznia 2009r. M. R. i S. K. udzielili pozwanej licencji na stosowanie opisanego w patencie rozwiązania w procesie produkcyjnym.

(umowa licencyjna - k. 32, zeznania świadków: S. K. - k. 56, M. K. - k. 57, dokument patentowy - k. 33-35)

Patenty nr (...) i (...) dotyczą nawozów w postaci granulowanej z tym, że patent nr (...) dotyczy wyłącznie nawozów wapniowo - magnezowych, zaś patent (...) nawozów wieloskładnikowych o przeważającym udziale wapnia i magnezu. Z opisu nr (...) wynika, że nawóz wytwarzany według tego sposobu może zawierać także inne makroelementy oraz mikroelementy. W przypadku patentu (...) podano rozmiary granul produktu oraz jego wilgotność. W opisie patentowym nr (...) takich informacji nie zawarto. W opisie patentu nr (...) znajduje się informacja dotycząca zawartości CaO i MgO w przykładzie wykonania wynalazku. W opisie patentowym (...) przedstawiono rodzaje surowców oraz ich postać fizyczną. W opisie patentowym patentu nr (...) brak jest określenia wielkości cząstek poszczególnych surowców. W całości opisu (...) brakuje informacji, aby w sposobie używano strumienia cieczy. Jeśli chodzi o opis urządzeń przewidzianych do użycia według sposobu oraz zadane im funkcje w procesie w opisie patentowym patentu nr (...) wskazano: maszynę granulującą posiadającą bęben, transportery surowców 1 i 2, dozownik gipsu, suszarnię, sortownicę. Maszyna granulująca spełnia przy tym funkcje: mieszania, granulacji wstępnej i granulacji właściwej. W opisie patentowym patentu nr (...) brak informacji dotyczących maszyny granulującej, której przypisano kilka funkcji, czy też sposobu jej pracy przy ruchu okresowym.

(opinia Instytutu (...) w P. - k. 76-90).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Podstawę prawną roszczeń powoda w niniejszej sprawie stanowiły: art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający między innymi na stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem oraz art. 79 ust. pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiący, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania.

Zgodnie z regułami postępowania cywilnego, sąd dokonuje ustaleń faktycznych na podstawie zgromadzonych dowodów. Dowodu nie wymagają jedynie fakty przyznane lub powszechnie znane (art. 227 i następne Kodeksu postępowania cywilnego.). Stosownie do zasady rozkładu ciężaru dowodu w procesie (art. 232 kpc, 6 kc), strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Pozwana w sprawie niniejszej zaprzeczyła, aby korzystała z metody opatentowanej przez powoda oraz z urządzeń stanowiących kopię tych skonstruowanych przez R. T., wskazując, że prowadzi produkcję w oparciu o licencję udzieloną przez uprawnionych z innego patentu. Zatem powód obowiązany był udowodnić, że, po pierwsze, pozwana produkuje bez jego zgody nawóz wapniowo - magnezowy w sposób opisany w opisie patentowym stanowiącego własność powoda patentu nr (...), a po wtóre, że używa do produkcji linii produkcyjnej składającej się z maszyn tożsamyh do maszyn skonstruowanych przez powoda, naruszając tym samym jego prawa autorskie. Dla ustalenia tych kwestii niezbędne było skorzystanie z opinii biegłych (instytutu naukowo - badawczego), była to bowiem kwestia wymagająca wiadomości specjalnych (art. 278 kpc). Nie mogły w tym zakresie być przydatne dla czynienia ustaleń

zeznania świadków oraz stron, a nawet opinie prywatne, czy też inne opracowania. Opinia prywatna przeprowadzona na zlecenie strony nie ma bowiem waloru dowodu z opinii biegłego sądowego, lecz jest jedynie twierdzeniem samej strony, chociaż popartym wiedzą specjalną.

Za zgodą obu stron, na rozprawie w dniu 17 grudnia 2013r. Sąd dopuścił dowód z opinii Instytutu (...) w P. (obecnie Instytut (...)) na okoliczność, czy metody wytwarzania nawozu, których dotyczą patenty nr (...) na nazwisko powoda i (...) na nazwisko M. R. i S. K. różnią się od siebie, a jeżeli tak, to czy pozwana M. O. (1) wytwarza nawóz w sposób i metodą opisaną w patencie udzielonym R. T., czy też w patencie nr (...). Instytut (...) w P. jest jednostką badawczo - rozwojową, nad którą nadzór sprawuje Minister Gospodarki. Prowadzi prace badawcze dotyczące między innymi technologii wytwarzania nawozów o różnej postaci fizycznej i o różnych składach chemicznych, posiada w tym zakresie duży dorobek i doświadczenie i jest właścicielem wielu patentów dotyczących technologii wytwarzania nawozów wdrożonych do przemysłowej produkcji. W wydanych dwóch opiniach wskazano, że sposoby wytwarzania nawozów przedstawione w obydwu wymienionych patentach różnią się istotnie. Do najważniejszych różnic należy zaliczyć:

- użycie cieczy granulacyjnej według patentu (...), gdy takiego strumienia nie przewiduje patent nr (...),
- użycie suszarki według patentu (...), gdy patent (...) użycia takiego urządzenia nie przewiduje,
- użycie specyficznego urządzenia według patentu (...), którego rolą jest ucieranie mieszaniny surowców, gdy w patencie nr (...) najważniejszym elementem aparatury jest enigmatycznie określona maszyna granulująca, bez określenia według jakiej zasady funkcjonuje.

Biorąc pod uwagę wiele różnych możliwości prowadzenia procesu granulacji, brak jakichkolwiek uściśleń co do zastrzeżanego sposobu granulacji, a także brak jakichkolwiek informacji na temat cieczy, która przy każdej znanej wersji granulacji bębnowej jest używana, opis patentowy (...) stanowi ewidentny przykład niedostatecznego ujawnienia wynalazku. W obecnym kształcie opis patentowy zawiera sformułowania ogólne z powołaniem się na techniki stosowane z powodzeniem w przemyśle od kilkudziesięciu lat bez wskazania jakichkolwiek prób ich modyfikacji, co mogłoby wykazać wkład autora w rozwój techniki. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy w patencie dotyczącym stosunkowo nieskomplikowanego procesu, wykorzystującego znane od wielu lat techniki bez udokumentowanych prób ich modyfikacji, nie ma praktycznie określenia wymagań dotyczących składu chemicznego i postaci fizycznej surowców i produktów, ani też parametrów procesowych. Powód nazywa opatentowany przez siebie sposób produkcji nawozu „metodą otoczkową”. Jest to nieprecyzyjny termin o charakterze żargonu technicznego. Można domniemywać, że chodzi o sposób granulacji, w którym na cząstki podziarna produktu nakłada się kolejne warstwy świeżego surowca. W krajowym przemyśle na dużą skalę, występują przynajmniej trzy typy urządzeń, w których tworzenie granul przebiega według takiego sposobu. Są to granulatory łopatkowe (cztery ciągi technologiczne w (...) S.A., jeden ciąg w (...) S.A.), granulatory talerzowe ((...) S.A.), granulatory bębnowe ((...) S.A., (...) S.A., (...) S.A.) oraz kombinacje dwóch różnych typów wcześniej wymienionych granulatorów ((...) S.A.- dwa ciągi, (...) S.A.- jeden ciąg i (...) S.A.- jeden ciąg).

W konkluzji opinii stwierdzono, że prowadząc swój proces pozwana nie narusza zapisów patentu (...).

(opinia główna - k. 76-94, opinia uzupełniająca - k. 151-163)

Już po wydaniu opinii powód złożył wniosek o wyłączenie Instytutu na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 kpc, podnosząc, że podmiot ten był niejako traktowany jako uczestnik postępowania podczas rozpatrywania wniosku o rejestrację patentu (...), gdyż patent Instytutu nr (...) był brany pod uwagę pod względem oceny poziomu wynalazczego, co mogło uniemożliwić rejestrację.

Rozważając tę kwestię Sąd miał na uwadze, że Instytut nie jest stroną niniejszego procesu i nie pozostaje z żadną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki. Wskazana podstawa wyłączenia nie wchodzi zatem w rachubę. Poza tym, zgodnie z art. 281 kpc, strona może żądać wyłączenia biegłego aż do ukończenia czynności, a zatem złożony wniosek był spóźniony. Stąd decyzja Sądu o jego oddaleniu. Tym

niemniej, mając na uwadze wnoszone przez powoda zastrzeżenia i wątpliwości co do bezstronności Instytutu w P., Sąd dopuścił dowód z opinii innej jednostki, zobowiązując stronę do jej wskazania, a to z uwagi na brak na liście biegłych sądowych biegłych o specjalności koniecznej do wydania opinii w sprawie. Żadna ze wskazywanych przez stronę powodową jednostek nie podjęła się wydania opinii, a to z uwagi na brak ekspertów z tego rodzaju wiedzy - (...) Technologiczny Wydział (...) i (...) Chemicznej, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w P. lub powiązań organizacyjnych z Instytutem w P. - Politechnika (...) Instytut (...). Ostatecznie powód zawniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu „patentów i wynalazczości”. Wskazana specjalizacja w żadnym razie nie odpowiada potrzebom niniejszej sprawy, gdzie niezbędna była wiedza w zakresie produkcji nawozów wapniowo - magnezowych i to zarówno od strony składu i sposobu wytwarzania, jak i stosowanych rozwiązań technicznych. Ze wskazanych względów Sąd zrezygnował z przeprowadzenia dowodu z opinii innego instytutu, oddalając wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Tym samym dostępny dla Sądu materiał dowodowy nie pozwalał na przyjęcie, że doszło do naruszenia przez pozwaną praw powoda wynikających z zarejestrowanego patentu, a to z tej przyczyny, że powód nie wykazał, aby pozwana produkowała nawóz opatentowaną metodą. Zresztą, jak się okazało, mimo posiadania formalnej ochrony (patent został zarejestrowany), praktyczna ochrona praw powoda nie jest możliwa z uwagi na lakoniczność opisu patentowego. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że istotą przyznanej ochrony patentowej jest ograniczenie powszechnej swobody korzystania z ujawnionego rozwiązania technicznego. Brak jednoznacznego podania opisu przedmiotu wynalazku poprzez zastosowanie pojęć niedookreślonych, dyskwalifikuje zastrzeżenia patentowe, uniemożliwiając objęcie wynalazku ochroną patentową (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 20 października 2008r., (...) SA/Wa 838/08, LEX nr 520181).

Podkreślenia wymaga, że podjęta przez powoda polemika z tezami wydanej opinii, przy braku dowodu przeciwnego, tj. z innej opinii podmiotu dysponującego wiedzą specjalną, nie mogła stanowić wystarczającej podstawy dla odrzucenia tego dowodu, jako podstawy dokonywanych ustaleń. Nawet jednak gdyby przyjąć, że rzetelność i bezstronność biegłych została skutecznie podważona, nadal brak było w sprawie podstaw do przyjęcia forsowanej przez stronę powodową wersji stanu faktycznego.

W zakresie żądania wynikającego z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych trzeba zauważyć, że pod ochroną ustawy pozostają prawa twórców. Dla jej zastosowania niezbędne jest zatem stwierdzenie, że mamy do czynienia z utworem, którego definicję zawiera art. 1 ustawy, stanowiąc, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Z definicji tej wynika jednoznacznie, że utwór powinien stanowić rezultat działalności kreatywnej, prowadząc do powstania subiektywnie nowego wytworu intelektu. Z tej przyczyny nie można zakwalifikować jako utworu efektu działalności wyłącznie rutynowej, szablonowej, zdeterminowanej (przez przeznaczenie, materiał, wiążące schematy), pozbawiającej twórcę swobody dokonywania wyborów. Ponadto konieczne jest, aby dzieło charakteryzowało się indywidualnością, a zatem wykazywało dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi. Stwierdzenie przesłanki twórczości może nastąpić poprzez ocenę rezultatu wytworu pracy intelektualnej w porównaniu z innymi produktami istniejącymi w domenie publicznej. Nie może być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak cech dostatecznie indywidualizujących, tj. odróżniających go od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006r., III CSK 40/05, BSN 2006, Nr 3, poz. 13).

W konsekwencji, spełnia tę cechę wytwór, który jest niepowtarzalny, nieposiadający swego odpowiednika w przeszłości. Jest oczywiste, że w przypadku tzw. dzieła technicznego rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z wytworem noszącym cechy oryginalności i indywidualności wymaga posiadania wiadomości specjalnych. Niezbędne jest stwierdzenie stanu wiedzy w danej dziedzinie oraz dotychczasowych sposobów jej wykorzystania. Tymczasem powód dowodu na tę okoliczność w ogóle nie zaprezentował. Zeznania świadków stanowiły jedynie podstawę do ustalenia, że powód maszyny skonstruował. Natomiast opinia biegłego miała dać odpowiedź w zakresie podobieństwa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie powoda oraz pozwanej. Taki dowód byłby zaś potrzebny dopiero na dalszym etapie, po wykazaniu, że skonstruowane przez powoda urządzenia noszą cechy utwory w rozumieniu ustawy

Prawo autorskie. Poza tym, również w tym zakresie proponowana przez stronę powodową specjalność biegłego w żadnym razie nie odpowiadała potrzebom.

Z podanych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił powództwo.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc, stosownie do wyniku sprawy, zasądzając od powoda, jako strony przegrywającej na rzecz pozwanej 2 557,55 złotych. Na koszty poniesione przez pozwaną złożyły się: wynagrodzenie pełnomocnika - 1 680 złotych (wg dwukrotności stawki minimalnej - § 8 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej z urzędu (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 490) oraz koszty dojazdów pełnomocnika na rozprawę - wg złożonego spisku - 877,55 złotych. Pełnomocnik wnioskował o zastosowanie opłaty w wysokości maksymalnej - 6 krotności stawki minimalnej, ale z uwagi na nakład pracy pełnomocnika - niewielka ilość rozpraw sądowych i niedługi czas i ich trwania oraz nieznaczna liczba składanych pism procesowych o niezbyt obfitej zawartości, Sąd wniosku tego nie uwzględnił.