

*Sygn. akt I ACa 819/06*

## WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*Dnia 25 stycznia 2007 r.*

*Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:*

*Przewodniczący – Sędzia SA – Sławomir Czopiński (spr.)*

*Sędzia SA – Anna Kozłowska*

*Sędzia SA – Maria Rodatus*

*Protokolant – sekr. sąd. Aneta Walkowska*

*po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2007 r. w Warszawie*

*na rozprawie sprawy z powództwa(...)w Szwajcarii i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.*

*przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G.*

*o zakazanie naruszenia praw z patentu i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji*

*na skutek apelacji powodów*

*od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie*

*z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt XVI GC 26/06*

**1. oddala apelację,**

**2. zasądza od (...) w Szwajcarii i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. solidarnie na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.**

## UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 7 marca 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił, zasądając koszty, powództwo (...) w B. i (...)sp. z o.o. w W. oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz art. 287 ust. 1 i 2 w zw. z art. 66 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 19, poz. 1117 ze zm.) o:

- zakazanie pozwanemu, tj. (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G., wprowadzania do obrotu leku o nazwie (...);
- zakazanie pozwanemu, importu do Polski oraz konfekcjonowania leku o nazwie (...);
- nakazanie pozwanemu, zniszczenia, w obecności przedstawicieli powodów, znajdujących się w jego dyspozycji zapasów magazynowych gotowego leku o nazwie (...), w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;
- zobowiązanie pozwanego do wycofania z obrotu leku o nazwie (...);

5. nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, na stronach redakcyjnych poświęconych prawu lub ekonomii ogólnopolskich wydań gazet (...) i (...), przez trzy kolejne dni, oświadczenia o treści i wielkości sprecyzowanej w pozwie, zawierającego m. in. przeproszenie za dopuszczenie się przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji wobec powodów;

6. umocowanie powodów do zastępczego wykonania świadczeń określonych w pozwie na koszt pozwanego, w przypadku gdyby obowiązki te nie zostały dobrowolnie wykonane przez pozwanego, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia;

7. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów postępowania.

Powód podnosił, iż (...) z siedzibą w B. jest uprawniony z patentu na wynalazek pt. „Nowy sposób wytwarzania (E)-N-metylo-6,6-dimetylo-N-(1-naftylometylo)-hept-2-en-4-ynylo-1-aminy”, na który to wynalazek został wydany patent oznaczony numerem Urzędu Patentowego RP (...). Powód wykorzystuje natomiast opatentowany sposób wytwarzania związku chemicznego o nazwie „(...) do produkcji leku przeciwgrzybicznego o nazwie (...) i lek ten wprowadza do obrotu na terenie Polski.

Jednocześnie wskazał, iż pozwany wprowadza do obrotu na terenie Polski lek przeciwgrzybiczny o nazwie (...), który jest produkowany przez udziałowca pozwanego - nie występującą w sporze spółkę (...) Ltd z siedzibą w B.. Ponadto powód stwierdził, iż (...) produkowany jest w sposób naruszający zastrzeżenia patentowe patentu nr (...), do którego prawo uzyskał powód.

Uzasadniając swoje roszczenia powód oparł się na zleconej przez niego opinii chemicznej, której przedmiotem była ocena, czy sposób wytwarzania przez firmę (...) leku (...) wchodzi w zakres ochrony polskiego patentu nr (...) powoda. Kończącą tezę opinii było stwierdzenie, iż wykorzystywany przez firmę (...) sposób wytwarzania leku (...), którego substancją czynną jest (E)-N-metylo-6,6-dimetylo-N-(1-naftylometylo)-hept-2-en-4-ynylo-1-amina wchodzi w zakres ochrony polskiego patentu nr (...) należącego do spółki powoda.

Dodatkowo, na potwierdzenie swoich roszczeń powód wnosił o dopuszczenie dowodu z opinii zespołu biegłych na okoliczność, czy sposób wytwarzania przez firmę (...) leku (...) wchodzi w zakres ochrony polskiego patentu powoda nr (...).

Wskazał nadto, iż przedmiotem wynalazku Spółki (...), jest nowy sposób wytwarzania określonej substancji wymienionej w nazwie wynalazku.

Pozwany pierwotnie wnosił o odrzucenie pozwu wskazując sprawy toczące się między stronami, a gdy wniosek w tym przedmiocie nie został uwzględniony, wnosił o oddalenie powództwa podnosząc, że:

- nieprawdą jest, iż wprowadza do obrotu lek (...) zawierający(...)produkowaną przez powoda sposobem chronionym patentem nr (...), gdyż producent tego leku (...) Ltd, stosuje do wytwarzania tej substancji sposób chroniony patentem europejskim nr (...), a w dniu 7 lipca 2005 r. ww. węgierska firma (...)uzyskała również polski patent na wytwarzanie swoim sposobem(...) i jej soli; powyższe oznacza, że w okresie od dnia 22 października 1999 r. do dnia 22 października 2019 r. miała i ma prawo substancję tę określonym sposobem wytwarzać, sprowadzać do Polski i wprowadzać do obrotu lek o nazwie (...);
- w dniu 21 lutego 2005 r. Sąd Stołeczny w Budapeszcie w sprawie 3.P.27.477/2003/20 o naruszenie patentu nr (...) firmy (...) na sposób wytwarzania(...)i jej soli (węgierskiego patentu-analogu polskiego patentu nr (...)) z powództwa firmy (...) przeciwko (...) w B. wydał wyrok oddalający to powództwo: wyrok ten jest prawomocny, gdyż w dniu 21 czerwca 2005 r. Stołeczny Sąd Apelacyjny w Budapeszcie utrzymał go w mocy. Przedmiotem procesu było ustalenie rzekomego naruszania przez (...) węgierskiego patentu nr (...) firmy (...) na sposób wytwarzania (...)i jej soli (patentu-analogu polskiego patentu nr (...)) poprzez wytwarzanie leku o nazwie (...) zawierający (...).

Zdaniem pozwanego o identyczności sporu na Węgrzech z niniejszym sporem w Polsce świadczy fakt, że patent węgierski nr (...) firmy (...), jest analogiczny do patentu polskiego nr (...) tej samej firmy. Pozwany podniósł, iż od chwili wstąpienia do Unii, zarówno Polskę, jak i Węgry, obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r., w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych z dnia 16 stycznia 2001 r., którego art. 33 wskazuje, iż ww. wyrok Sądu Stołecznego w Budapeszcie z dnia 21 lutego 2005 r. jest uznawany w innych państwach Unii, a więc i w Polsce, bez potrzeby przeprowadzania dalszego specjalnego postępowania.

Mając na względzie zebrany materiał dowodowy, po dokonaniu analizy przepisów wskazanych przez powodów jako podstaw rozstrzygnięcia, Sąd Okręgowy uznał, że art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie może stanowić samodzielnej podstawy uznania działania za czyn nieuczciwej konkurencji. natomiast art. 66 i art. 287 ustawy Prawo własności przemysłowej nie daje podstawy do uwzględnienia powództwa, bowiem przyznając firmie (...) Ltd patent europejski, a następnie polski nr (...), urzędy patentowe badając sposób wytwarzania(...) przez tę firmę uznały, że sposób ten jest nowy i wynalazczy, a co za tym idzie, iż różni się on od sposobu pozyskiwania tej substancji, wykorzystywanego przez (...).

Przywołując zasadę kontrydiktoryjności oraz art. 6 k.c. i art. 33 rozporządzenia Rady WE nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. Sąd uznał roszczenie powodów za nieuzasadnione i nieudowodnione. Oddalając natomiast wnioski strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii zespołu biegłych stwierdził, iż wobec dokonanych ustaleń jest on bezprzedmiotowy. Sąd oddalił również wniosek o zawieszenie postępowania uznając, że nie znajduje on uzasadnienia.

Wyrok zaskarżyli powodowie.

W apelacji zarzucili:

1. obrazę przepisu postępowania, tj. art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku o zawieszenie niniejszego postępowania w sytuacji, gdy wynik tego postępowania jest uzależniony od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej - Prezesa Urzędu Patentowego - w przedmiocie unieważnienia patentu PL (...) wydanego na rzecz (...), o którego unieważnienie wystąpił powód (...)
2. obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na wynik postępowania, w szczególności art. 278 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c., polegającą na oddaleniu wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z zespołu biegłych chemików i rzeczników patentowych na okoliczność, iż sposób wytwarzania przez firmę (...) substancji czynnej leku o nazwie handlowej (...) wchodzi w zakres ochrony polskiego patentu (...)(PL (...)), a także porównanie zakresu ochrony patentowej wynikającej z patentów przysługujących(...) na Węgrzech ((...)) i w Polsce (PL (...)) z zakresem ochrony patentowej przysługującej (...)na Węgrzech na podstawie patentu ((...));
3. obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na wynik postępowania, tj. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. poprzez przyjęcie twierdzeń pozwanego za wiarygodne i udowodnione – bez stosownej weryfikacji przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę – odnośnie tożsamości zakresu ochrony przysługującej z patentu (...) (PL (...)) z zakresem ochrony patentu (...) ((...)) obowiązującym na Węgrzech i przyjęcie, że rozstrzygnięcie sporu pomiędzy innymi podmiotami, dotyczącego patentu o innym zakresie przedmiotowym, który toczył się na Węgrzech jest wiążące w niniejszym postępowaniu, w szczególności, że przedmiotem oceny sądu węgierskiego nie był zakres ochrony patentowej wynikającej z patentu PL (...);
4. obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na wynik postępowania, w art. 227 k.p.c. poprzez nierozstrzygnięcie przez Sąd Okręgowy w Warszawie w przedmiocie wniosku dowodowego i w konsekwencji nie przeprowadzenie tego dowodu i nie przesłuchanie w charakterze świadka M. G. - pracownika (...) sp. z o.o. na okoliczność wprowadzania do obrotu przez powoda w Polsce leku (...) i oceny na podstawie tego środka dowodowego, czy został popełniony na szkodę powoda (...) sp. z o.o. czyn nieuczciwej konkurencji;

5. obrazę przepisu prawa materialnego tj. art. 63 ustawy Prawo własności przemysłowej, poprzez błędne przyjęcie, że pozwany ma prawo wprowadzać do obrotu w Polsce lek (...)z tego względu, że sposób jego wytwarzania jest objęty ochroną patentową na Węgrzech i jest on uprawniony do wprowadzania do obrotu tego leku w Polsce z pominięciem ochrony patentowej przysługującej powodowi (...) na terytorium Polski;

6. obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegającą na bezpodstawnym przyjęciu, że norma prawna zawarta w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie może być samodzielną podstawą prawną.

W związku z powyższym na podstawie art. 368 § 1 ust. 5 wnosili o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania z zasądzeniem kosztów postępowania odwoławczego.

W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

**Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.**

**Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.**

Jak wynika z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. Przepis ten nie obliguje więc sądu, lecz stwarza mu możliwość zawieszenia postępowania w określonych przypadkach. Nie oznacza to pozostawienia kwestii zawieszenia do dowolnego uznania, lecz nakłada na sąd obowiązek rozważenia wszystkich okoliczności i wydania decyzji w danej sytuacji celowej (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2002 r., II CKN 826/00, LEX nr 146172).

W sprawie niniejszej bez wątpienia sytuacja taka miała miejsce, a Sąd zasadnie nie uwzględnił wniosku o zawieszenie postępowania. Zważyć bowiem należy, że powodowie wiedząc już, co najmniej od 2003 r. (vide pozew) o fazie krajowej międzynarodowego zgłoszenia patentowego firmy (...) Ltd, nie zgłosili do chwili wydania decyzji o udzieleniu patentu uwag będących w tej fazie postępowania środkiem właściwym do przeciwdziałania korzystnemu dla tej firmy rozstrzygnięciu Urzędu Patentowego.

Decyzja Urzędu patentowego z dnia 7 lipca 2005 r. o udzieleniu firmie (...) Ltd polskiego patentu PL (...) na wytwarzanie jej własnym sposobem substancji czynnej (...) jest aktualnie prawomocna, a powodowie są wprawdzie uprawnieni do złożenia od niej sprzeciwu, lecz fakt ten nie może rzutować na wydłużenie postępowania sądowego. Zarzut apelacji tej kwestii dotyczący uznać więc należy za chybiony.

Na uwzględnienie nie zasługują również zarzuty dotyczące obrazy art. 278 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. oczywistym jest bowiem, co słusznie podkreśla pozwany w odpowiedzi na apelację, że zarówno Europejski Urząd Patentowy, Węgierski Urząd Standardów, jak i Urząd Patentowy RP, nie są organami jedynie rejestrującymi, lecz badającymi zgłoszenie merytorycznie. Skoro więc po przeprowadzeniu tych badań w oparciu o dokonaną analizę stanu techniki uznały, że zachodzą przesłanki do udzielenia ochrony patentowej dotyczącej sposobu wytwarzania poprzez firmę (...) Ltd substancji czynnej (...) brak było podstaw do dopuszczenia w sprawie niniejszej dowodu z zespołu biegłych w celu kolejnej oceny tej kwestii.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. Sąd Apelacyjny uznając, iż nie jest on zasadny podziela wyrażone przez pozwanego stanowisko, że:

1. produkcja substancji czynnej (...) odbywa się według patentu węgierskiego firmy (...), co stwierdził biegły sądowy w opinii nie zakwestionowanej przez firmę (...) w procesie na Węgrzech,
2. patent polski firmy (...)nr (...)jest analogiczny z patentem węgierskim nr (...) i europejskim (...),
3. tożsamość polskiego patentu firmy (...) z węgierskim patentem firmy (...) Ltd jest niesporna,

4. powodowie nie składali wniosku o porównanie patentów polskiego i węgierskiego firmy (...) Ltd, bowiem jest oczywiste, że ochrona wynikająca z zastrzeżeń patentowych tych patentów jest identyczna,
5. prawomocny wyrok sądu węgierskiego jest uznawany na mocy prawa bez przeprowadzania postępowania uznającego,
6. w świetle istnienia polskiego patentu firmy (...) Ltd, zakres ochrony z polskiego patentu firmy (...) jest nieistotny, gdyż dwa prawa wyłączne istnieją obok siebie i mogą być równoległe wykonywane, a sąd cywilny nie jest własny kwestionować ważności patentu,
7. jedynymi organami powołanymi do porównywania zakresów ochrony patentowej przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu, a także do udzielania patentów są urzędy patentowe,
8. fakt, iż pozwany wprowadza na polski rynek (...), którego substancja czynna, (...), jest produkowana na Węgrzech przez firmę (...) Ltd i że ta produkcja przebiega zgodnie z węgierskim patentem tej firmy (opinia biegłego węgierskiego), który to patent chroni identyczny wynalazek jak polski patent tej firmy, czyni bezzasadnym twierdzenie, że firma (...) Ltd wytwarza substancję czynną (...)nie swoim sposobem, tylko sposobem zastrzeżonym w patencie firmy (...).

Faktem jest, iż powodowie w pozwie zgłaszali dowód z przesłuchania świadka M. G. na okoliczność wprowadzania do obrotu w Polsce leku o nazwie (...), procentowego udziału w rynku tego leku, dostępności innych leków do zwalczania grzybic oraz na okoliczność wprowadzenia do obrotu przez pozwanego leku o nazwie (...) (k. 6 i 7 akt).

Wprawdzie w trakcie rozpoznawania sprawy wnioski ten nie był ponawiany, ale nie został też cofnięty. Zasadnie więc podnoszą skarżący, iż sąd powinien zająć stanowisko w kwestii tego dowodu mając na względzie art. 217 § 1 i 2 k.p.c. Brak stanowiska w tym względzie, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie podważa jednak zasadności rozstrzygnięcia, zwłaszcza gdy się zważy, że pozwany nie kwestionuje okoliczności, iż wprowadził do obrotu w Polsce lek o nazwie (...) a bezspornym jest, że lek przeciwgrzybiczny (...) wprowadziła strona powodowa. Na rynku dostępne są też bezsprzecznie inne leki do zwalczania grzybic. Pozostałe okoliczności, na które miałyby być przesłuchany ww. świadek wobec precyzyjnego określenia przez powodów podstawy prawnej rozstrzygnięcia, a co za tym idzie i charakterem roszczeń nie mają w sprawie znaczenia. Stąd też zarzut ten nie podważa prawidłowości wydanego wyroku.

Za prawidłowe uznać również należy stanowisko Sądu Okręgowego, który po analizie zebranego w sprawie materiału zasadnie przyjął, że istnieją dwa równoległe patenty dwóch firm (...) dające każdej z nich ochronę patentową samodzielnych i odmiennych sposobów wytwarzania (...) będącej substancją czynną dwóch leków przeciwgrzybiczych (...) i (...) produkowanych przez te firmy. W tej sytuacji zarzut apelacji dotyczący naruszenia art. 63 PWP jest chybiony.

Wobec powyższych ustaleń rozważania dotyczące obrazu art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą być jedynie teoretyczne, gdyż w żaden sposób zarzut tej kwestii dotyczący nie podważa rozstrzygnięcia. Podkreślić jednak należy, że powodowie nie wykazali w sprawie niniejszej naruszenia przez pozwanego zasad uczciwej konkurencji, a więc nie udowodnili, że dopuścił się on czynu sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami.

***Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oraz art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. orzekł jak w wyroku.***

ta