

Sygn. akt: I ACa 320/12

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Lewandowski

Sędziowie: SA Małgorzata Idasiak – Grodzińska

SA Marek Machnij (spr.)

Protokolant: staż. A. S.

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2012 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa A. P. (...) z siedzibą w T. (Japonia)

przeciwko Zakładom (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zakazanie naruszania praw z patentu

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt IX GC 76/11

1) oddała apelację,

2) zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 630 (sześćset trzydzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

**Sygn. akt: I ACa 320/12**

Uzasadnienie:

Powód A. P. (...) z siedzibą w T. wystąpił przeciwko pozwanym Zakładom (...) S.A. w S. z żądaniem zakazania naruszania praw powoda wynikających z patentu PL (...) o nazwie „Nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja medyczna zawierająca te związki”, formułując bliżej w pozwie sposób określenia tego zakazu oraz treść i formę opublikowania oświadczeń pozwanego, mających na celu usunięcie skutków naruszeń patentu. Twierdził, że pozwany narusza jego prawa z patentu, ponieważ bezprawnie, tj. bez zgody powoda, oferuje produkt, który jest przedmiotem wynalazku.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Nie kwestionował, że substancja o nazwie bursztynian solifenacyny objęta jest zakresem ochrony wynikającym z patentu nr PL (...), ale zaprzeczył, aby dopuścił się naruszenia praw powoda z patentu, ponieważ wszystkie jego działania mieściły się w granicach przewidzianych prawem, w szczególności

określanych powszechnie jako tzw. wyjątek B., wynikający w prawie polskim z art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej w skrócie: „Pr. wł. przem.”).

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 14 lutego 2012 r. nakazał pozwanemu zaniechanie naruszania praw powoda z patentu PL (...), w tym wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu aktywnych substancji farmaceutycznych chronionych tym patentem, bez zgody uprawnionego, w szczególności usunięcie z listy oferowanych aktywnych substancji farmaceutycznych, znajdującej się na jego stronie internetowej: [www.api.polpharma.pl](http://www.api.polpharma.pl) substancji o nazwie S. succinate (bursztynian solifenacyny), nakazał pozwanemu podanie do publicznej wiadomości – bliżej określonej co do formy i sposobu publikacji – informacji o wydanym w sprawie wyroku na stronie startowej [www.api.polpharma.pl](http://www.api.polpharma.pl) i w czasopiśmie (...), wydawanym przez spółkę (...) plc w L., oddalił powództwo w pozostałym zakresie, ustalił opłatę ostateczną na 5.000 zł, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.754 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4.000 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Z dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych wynika, że powód, będący jednym z największych międzynarodowych przedsiębiorstw farmaceutycznych, jest uprawniony w Polsce do patentu na wynalazek pt. „Nowe pochodne chinolidyny i kompozycja medyczna zawierająca te związki”, na który został wydany patent oznaczony numerem Urzędu Patentowego RP: PL (...). Cechy wynalazku zostały opisane w zastrzeżeniach patentowych i jego opisie. Wynalazek obejmuje swoim zakresem grupę związków chemicznych, wśród których znajduje się bursztynian solifenacyny oraz kompozycje farmaceutyczne zawierające te związki. S. jest środkiem farmaceutycznym dopuszczonym do obrotu w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli w postaci bursztynianu solifenacyny pod nazwą handlową V.®.

Wynalazek ten został zgłoszony do opatentowania w dniu 27 grudnia 1995 r. jako faza krajowa międzynarodowego zgłoszenia patentowego. Patent został udzielony przez Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 6 czerwca 2001 r. Ochrona patentowa przysługuje powodowi od dnia 27 grudnia 1995 r. Na jego rzecz wydane zostało się także Dodatkowe Świadczenie Ochronne do patentu PL (...) dla produktu o nazwie bursztynian solifenacyny. W dniu 27 września 2005 r. powód złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego do patentu PL (...). W dniu 27 września 2007 r. uzyskał on decyzją udzielającą dodatkowe prawo ochronne nr (...) na produkt o nazwie bursztynian solifenacyny. Zacznie ono obowiązywać po wygaśnięciu patentu PL (...), tj. po 27 grudnia 2015 r.

Pozwany jest jednym z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce. Obecnie jest on największym polskim producentem leków generycznych i substancji farmaceutycznych.

W dniu 24 września 2010 r. w czasopiśmie farmaceutycznym (...) na zlecenie pozwanego ukazała się reklama, w której wskazano, że oferuje on szeroki zakres aktywnych składników leków dostępnych na rynku, w tym środek o nazwie S. succinate. Reklama ta zachęcała czytelników do kontaktu z pozwanym na Międzynarodowych Targach Branży Farmaceutycznej w P. w dniach 5 – 7 października 2010 r. Czasopismo (...) jest znaczącym dla rynku farmaceutycznego pismem specjalistycznym. Ma znaczną liczbę prenumeratorów i dociera do ponad stu tysięcy potencjalnych czytelników, w tym managerów i dyrektorów średniego oraz wysokiego szczebla pracujących w różnych dziedzinach w spółkach farmaceutycznych i biotechnologicznych na całym świecie.

Pozwany na swoich stronach internetowych – w języku polskim: [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl) i w języku angielskim: [www.api.polpharma.pl](http://www.api.polpharma.pl) – przedstawia informacje dotyczące zakresu swojej działalności. Na stronach tych znajduje się „Lista oferowanych substancji”, zawierająca wykaz aktywnych substancji farmaceutycznych (...), oferowanych przez pozwanego, wśród których był wymieniony S. succinate (bursztynian solifenacyny). Lista tych substancji dostępna jest po uruchomieniu zakładki „pełen katalog produktów”, znajdującej się na polskojęzycznej stronie [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl), a następnie zakładki „Lista oferowanych substancji”. Na tej stronie pozwany umieścił ponadto oświadczenie w języku polskim o treści: „Zapraszamy klientów zainteresowanych zakupem substancji, usług produkcji kontraktowej oraz licencji do odwiedzenia strony internetowej poświęconej aktywnym substancjom farmaceutycznym produkowanym

przez P.. Serwis funkcjonuje w języku angielskim i dostępny jest pod adresem [www.api.polpharma.pl](http://www.api.polpharma.pl).” Dodatkowo na tej stronie umieszczono odnośnik „Przejdź do serwisu poświęconego substancjom farmaceutycznym produkowanym przez P.”.

Oferowana przez pozwanego substancja o nazwie S. succinate (bursztynian solifenacyny) jest tożsama z substancją chronioną patentem powoda, który nie udzielił mu licencji na korzystanie z wynalazku chronionego patentem PL (...). Pozwany dostarczył bursztynian solifenacyny następującym podmiotom: R. ze Szwajcarii, T. z Arabii Saudyjskiej oraz H. z Niemiec.

Transakcje handlowe na rynku farmaceutycznym charakteryzują się wysokim stopniem formalizmu. Wynika to m. in. z konieczności śledzenia zbywanych produktów w celu ochrony własności przemysłowej, a także zapewnienia możliwości wykazania źródła pochodzenia produktu. Firmy generyczne przygotowują się do produkcji już w czasie badań wykonywanych przez firmy innowacyjne. W tym celu produkują serie leków niezbędne jedynie do rejestracji leków, która jest dokonywana w różnych krajach w innym czasie odpowiednio do upływu okresu ochrony patentowej.

Pozwany, dokonując transakcji z innymi firmami generycznymi, przeważnie nie zawiera umów pisemnych z wyjątkiem tzw. umów o poufności. Nie ma on ustalonych limitów ilościowych leków sprzedawanych w celach badawczych. Ograniczenia takie wynikają jedynie z jego fizycznych możliwości produkcyjnych.

W toku obecnej sprawy pozwany umieścił na swojej stronie internetowej zastrzeżenie w języku angielskim o treści „Produkty podlegające ochronie patentowej nie są oferowane dla celów komercyjnych w krajach, w których stanowi to naruszenie prawa z patentu. Produkty chronione patentami w Polsce oferowane są wyłącznie dla celów eksperymentalnych lub w zakresie wyjątku B., ściśle w zgodzie z polskimi regulacjami dotyczącymi własności intelektualnej (np. bursztynian solifenacyny).”

Ustalenia faktyczne zostały dokonane przez Sąd Okręgowy na podstawie dowodów z dokumentów urzędowych i prywatnych, a także wydruków ze stron internetowych pozwanego, poświadczonych przez notariusza. Sąd ten uwzględnił ponadto zeznania świadków A. G. (1), R. K. (1), J. T. (1) i P. W. przy ustalaniu znaczenia reklamy pozwanego w czasopiśmie (...) oraz informacji o dostępności bursztynianu solifenacyny u pozwanego, jak również przy ustalaniu zwyczajów panujących na rynku handlu substancjami używanymi do badań przeprowadzanych w celu produkcji leków generycznych.

Bezsporne było w sprawie, że oferowana przez pozwanego substancja o nazwie S. succinate (bursztynian solifenacyny) jest tożsama z substancją chronioną przysługującym powodowi patentem nr PL (...). Pozwany przyznał, że jako czynności podejmowane w ramach tzw. wyjątku B. rozumie sprzedaż substancji chronionej patentem innym podmiotom w celu przeprowadzenia przez te podmioty czynności wymaganych dla uzyskania rejestracji bądź pozwolenia. Ponieważ taka sprzedaż wykracza poza dozwolony prawem wyjątek, wynikający z art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem., więc nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy wyjaśnienie, czy nabywcy bursztynianu solifenacyny faktycznie zamierzali wykorzystać tę substancję do badań eksperymentalnych, czy do innych celów. Nieistotny jest bowiem cel, w jakim nabywcy kupili od pozwanego chronioną patentem substancję, lecz sam bezsporny fakt, iż pozwany tę substancję wytworzył i sprzedał innym podmiotom.

W sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Naruszenie praw z patentu może polegać m. in. na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. Do naruszenia praw wyłącznych powoda z patentu doszło z chwilą oferowania przez pozwanego substancji o nazwie S. succinate. Zgodnie z art. 63 Pr. wł. przem. przez uzyskanie patentu nabywa się prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z art. 66 ust. 1 ustawy wynika zaś, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, nie mającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku.

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma pojęcie oferowania produktu chronionego patentem. Obejmuje to wszystkie czynności zmierzające do zachęcenia osób trzecich do nabywania produktów będących przedmiotem wynalazku. Jest to pojęcie szersze niż oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oferowanie może nastąpić w dowolnej formie. Może nim być także reklama produktów chronionych patentem. Oferowanie jest czynnością poprzedzającą wprowadzenie produktu do obrotu lub rozpoczęcie korzystania z niego w inny sposób. Taki sposób rozumienia pojęcia oferowanie jest powszechny w doktrynie i został podzielony przez Sąd Okręgowy. Inny jest bowiem cel oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a inny – cel oferowania w prawie własności przemysłowej.

Powód wykazał, że na liście substancji, oferowanych przez pozwanego na swojej stronie internetowej, znajdował się bursztynian solifenacyny. Nie jest uzasadnione stanowisko pozwanego, że umieszczenie informacji na stronie internetowej nie stanowiło oferowania tego produktu .. (...) umieszczonego na tej stronie oświadczenia pozwanego w języku polskim wynikało, że zapraszał on klientów zainteresowanych kupnem substancji do odwiedzania strony poświęconej aktywnym substancjom farmaceutycznym, funkcjonującej w języku angielskim. Sformułowania umieszczone na stronie internetowej pozwanego w jednoznaczny sposób wskazują, że na listę dostępnych u niego substancji kierowani są również polscy odbiorcy z jego strony internetowej. Docierają więc one także na rynek polski.

Treść informacji znajdujących się na jego stronie internetowej należy uważać za oferowanie w szerokim rozumieniu. Zapraszając klientów zainteresowanych zakupem substancji, pozwany zachęca potencjalnych kontrahentów do współpracy. Skoro czyni to na polskojęzycznej stronie internetowej, to tym samym oferuje wymienione substancje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyczerpał więc on takim zachowaniem znamiona czynu, określonego w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wł. przem.

Informacja na stronie internetowej o możliwości nabycia u pozwanego określonych substancji może przy tym utrwalić u potencjalnych zainteresowanych przekonanie, że jest on uprawniony do produkcji, oferowania i wprowadzania do obrotu bursztynianu solifenacyny. Podobne skutki mogło wywołać ogłoszenie pozwanego umieszczone w czasopiśmie (...), w którym wprost użył on sformułowania „oferujemy”. Informacja o dostępności substancji u pozwanego była jednocześnie sygnałem dla potencjalnych kontrahentów, że pozwany po wygaśnięciu patentu być może będzie sprzedawał ją w celach komercyjnych.

Niezasadne są twierdzenia pozwanego, że czasopismo (...) nie jest skierowane na rynek polski. Powód wykazał bowiem, iż ma ono międzynarodowy charakter oraz licznych czytelników w branży farmaceutycznej, w tym w krajach europejskich, więc uprawnione jest twierdzenie, iż jest przeznaczone także na rynek polski.

Z okoliczności tych wynika, że pozwany dopuścił się czynów naruszających ochronę przyznaną powodowi patentem PL (...). Przyznał on ponadto, iż podejmował dalsze działania stanowiące naruszenie praw powoda z patentu. Potwierdził bowiem, że wyprodukował bursztynian solifenacyny i sprzedał go innym podmiotom. Nie ma znaczenia, że sprzedaż nastąpiła na rzecz podmiotów zagranicznych i w celu przeprowadzenia przez nich badań niezbędnych do rejestracji leku. Nie mieściło się to bowiem w zakresie wyjątku B., wprowadzonego w art. 69 Pr. wł. przem.

Wprowadzenie do obrotu należy rozumieć szeroko jako wszelkie czynności prowadzące do przeniesienia władztwa nad produktem, będącym przedmiotem wynalazku, na osobę, która nie jest do tego uprawniona, niezależnie od formy i tytułu prawnego wprowadzenia do obrotu. Nie ogranicza się ono do obrotu krajowego. Decydujące z punktu widzenia ochrony patentowej jest to, że dana osoba w czasie obowiązywania ochrony patentowej wprowadza w celu zarobkowym do obrotu przedmiot chroniony patentem.

Nie zasługiwał na uwzględnienie argument pozwanego, że eksport substancji chronionej patentem nie stanowi naruszenia patentu. Podstawy to takiego poglądu nie daje art. 154 Pr. wł. przem. Ponadto pojęcie eksportu nie mogłoby obejmować sprzedaży dokonanej podmiotowi niemieckiemu, gdyż sprzedaż towarów w obrębie państw członkowskich nie jest eksportem, lecz sprzedażą wewnątrzspółnotową. Nie ma więc znaczenia okoliczność, że nabywcami bursztynianu solifenacyny od niego były podmioty zagraniczne, które kupiły go, według jego twierdzeń, w ramach wyjątku B..

Przepis art. 69 ust. 1 Pr. wł. przem. wprowadza ograniczenia patentu na zasadzie wyjątku od reguły. Przy jego wykładni należy więc mieć na uwadze, że przepisów wyjątkowych nie można interpretować rozszerzająco. Art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem. przewiduje korzystanie z wynalazku w zakresie i w celu określonym w tym przepisie do wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji lub zezwolenia. Cel ten musi dotyczyć działań osoby, która korzysta z wynalazku. Nie obejmuje to osoby, która oferuje, wytwarza i wprowadza do obrotu produkt chroniony patentem, gdy dopiero nabywca będzie korzystał z produktu w celu określonym ustawą. Treść tego przepisu ma na celu wyważenie sprzecznych interesów podmiotów uprawnionych z patentu i producentów leków generycznych. Przewidziane w nim ograniczenie ochrony patentowej, określane jako wyjątek B., dotyczy tylko czynności niezbędnych do rejestracji dokonywanej w kraju, w którym patent został udzielony, skoro patent ma charakter terytorialny.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że pozwany nie działał w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, gdyż to nie on zamierzał uzyskać rejestrację lub zezwolenie. Nawet jeśli taki był cel jego nabywców, to nie można uznać, że celem pozwanego było uzyskanie rejestracji dla tych firm. Celem jego działań, jako podmiotu zajmującego się profesjonalnie produkcją i sprzedażą substancji farmaceutycznych, było przede wszystkim uzyskanie korzyści majątkowych z transakcji dokonanych z innymi podmiotami.

Z uwagi na dużą liczbę producentów leków generycznych na całym świecie i praktycznie nieograniczoną liczbę prowadzonych przez nich badań, ilość chronionych patentem substancji potrzebnych do prowadzenia badań także może być ogromna. Pracownicy pozwanego zeznali zaś w sprawie, że w firmie, poza fizycznymi możliwościami, nie ma limitów ilości leków sprzedawanych w celach badawczych. Stanowisko pozwanego prowadziło więc do tego, że jako renomowana na rynku farmaceutycznym firma, produkująca substancję chronioną patentem, mógłby on stale osiągać niekontrolowane przez uprawnionego zyski ze sprzedaży tej substancji. Także z konkretnych transakcji pozwany uzyskał dochody ze sprzedaży i właśnie w tym celu wyprodukował on bursztynian solifenacyny oraz oferował go w prasie i na stronach internetowych.

Pogląd pozwanego, że wyjątek B. został wprowadzony w celu umożliwienia produkcji chronionych patentem substancji na rzecz osób trzecich bez zgody uprawnionego z patentu jest sprzeczny z istotą ochrony patentowej oraz narusza równowagę między interesami producentów leków generycznych i uprawnionych z tytułu praw własności przemysłowej.

Ponieważ pozwany wytwarzał bursztynian solifenacyny w innym celu niż uzyskanie rejestracji lub zezwolenia, a wytwarzanie bezspornie miało miejsce na terenie Polski, więc dopuścił się on kolejnej czynności naruszającej wyłączone prawo powoda z tytułu patentu na tą substancję.

Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosku pozwanego o wystąpienie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. W sprawie nie istnieje sprzeczność między wąską wykładnią wyjątku B. a Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności z zasadą swobody przepływu towarów. Już z samego Traktatu, a mianowicie art. 36, wynika, że dopuszczalne jest wprowadzenie ograniczeń stosowania zasady swobody przepływu towarów z uwagi na potrzebę ochrony praw własności przemysłowej. Prawa własności przemysłowej stanowią zatem prawnie uzasadnione przeszkody do stosowania swobodnego przepływu towarów. Wyjątek B. nie może naruszać zasady swobodnego przepływu towarów, skoro jest on jednym z elementów składających się na zakres uregulowanej w Polsce ochrony patentowej. Dopuszczalne zgodnie z Traktatem ograniczenia zasady swobody przepływu towarów, wynikające z prawa własności przemysłowej, są dzięki temu wyjątkowi zmniejszone. Nie zachodzi więc sprzeczność art. 69 Pr. wł. przem. z art. 34 Traktatu, skoro wynikające z niego ograniczenia przepływu towarów są nawet mniejsze od tych, do jakich uprawnia art. 36 Traktatu. Wobec tego nie ma podstaw do przedstawienia wnioskowanego przez pozwanego pytania prejudycjalnego.

Żądanie powoda było usprawiedliwione co do zasady, ale jego zakres był zbyt szeroki w stosunku do naruszeń, jakich dopuścił się pozwany. Dotyczyło to zgłoszonego w pozwie zakresu i sposobu publikacji zarówno informacji o treści

wydanego wyroku, jak i samego wyroku. Poza tym skoro oferowanie chronionej patentem substancji nastąpiło jedynie w określonym czasopiśmie i na stronach internetowych, to publikacja informacji o wydanym orzeczeniu powinna być skierowana do takiego samego kręgu odbiorców. Niezasadne jest więc żądanie publikacji ogłoszenia także w Gazecie (...) oraz publikacji samego orzeczenia.

Modyfikacji wymagała także proponowana przez powoda treść roszczeń zakazowych, ponieważ nie odpowiadały one dokładnie treści art. 287 Pr. wł. przem. Za nieuzasadnione zostało uznane także żądanie upoważnienia powoda do zastępczego wykonania obowiązku publikacji ogłoszeń. Przepis art. 1049 k.p.c. znajduje bowiem zastosowanie dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, a nie ma innej podstawy prawnej do udzielenia takiego upoważnienia niejako „na zapas”.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99, art. 108 i art. 109 k.p.c., a także art. 100 k.p.c. odpowiednio do wyniku sprawy, biorąc pod uwagę, że powód wygrał w całości sprawę co do zasady, a ograniczona została w nieistotnym zakresie jedynie treść jego roszczeń.

W apelacji od tego wyroku powód zarzucił:

1) naruszenie prawa materialnego:

a) art. 63 Pr. wł. przem. przez jego zastosowanie do zachowania, które nie mogło stanowić korzystania z wynalazku chronionego udzielonym w Polsce patentem,

b) art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wł. przem. przez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że pojęcie „wprowadzania do obrotu” obejmuje także eksport, tj. wprowadzenie do obrotu na terenie państwa, w którym patent nie został udzielony, a pojęcie „oferowania” obejmuje wymienienie na stronie internetowej bez podania ceny, warunków handlowych ani żadnych zachęt do zawarcia transakcji,

c) art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem. w zw. z art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez jego błędną wykładnię wskutek przyjęcia, że określony w tym przepisie wyjątek nie obejmuje wytwarzania, oferowania i sprzedaży substancji czynnej podmiotowi, który będzie z niej korzystał w niezbędnym zakresie do wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane do uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunków dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego oraz że wyjątek ten umożliwia wytworzenie substancji chronionej patentem jedynie podmiotowi, który będzie z niej korzystał w powyższym celu, a także przez błędne uznanie, że działania pozwanego nie mieściły się w zakresie art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem.,

2) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy:

a) art. 233 § 1 k.p.c. przez nieprawidłową ocenę zeznań świadków J. T., P. W., A. G. i R. K. wykraczającą poza granice swobodnej oceny dowodów,

b) art. 227 k.p.c. przez oddalenie wniosku dowodowego o przesłuchanie świadków A. G., R. K., C. T. oraz B. A. Al (...) na okoliczność oferowania i sprzedaży bursztynianu solifenacyny wyłącznie w zakresie tzw. wyjątku B. i wykorzystania tej substancji zgodnie z tym wyjątkiem.

Skarżący wniósł o zawieszenie postępowania apelacyjnego i wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 267 Traktatu ze sformułowanymi w apelacji pytaniami prawnymi. Co do istoty domagał się zmiany zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Ponadto wnosił o zasądzenie od powoda na jego rzecz zwrotu kosztów procesu za obie instancje według norm przepisanych.

Powód wniósł o oddalenie wniosku o zwrócenie się z pytaniami prawnymi do ETS oraz o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny aprobuje ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd pierwszej instancji i uznaje je za własne. Są one bowiem zgodne z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a ocena tego materiału nie budzi zastrzeżeń, ponieważ wbrew pozwanemu mieści się w granicach swobodnej oceny dowodów, wynikających z art. 233 k.p.c. Ustalenia te są ponadto wystarczające do oceny zasadności apelacji.

Zarzuty naruszenia przepisów postępowania są nieuzasadnione. Wskazane w treści zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. okoliczności, wynikające z zeznań świadków J. T., P. W., A. G. i R. K., które dotyczyły sposobu zawierania umów przez firmy farmaceutyczne, przygotowań firm generycznych do wejścia na rynek po wygaśnięciu patentu w ramach „wojny patentowej” oraz istnienia u pozwanego ograniczeń ilościowych przy produkcji substancji na potrzeby wyjątku B., nie mają istotnego znaczenia dla oceny zasadności żądania powoda. W sprawie chodziło bowiem przede wszystkim o rozstrzygnięcie, czy ustalone zachowanie pozwanego było zgodne z prawem, w szczególności z art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem. Także oddalenie wniosków dowodowych, mających służyć do wykazania, że pozwany oferował i sprzedawał bursztynian solifenacyny innym podmiotom wyłącznie w zakresie wyjątku B. nie miało istotnego wpływu na końcowy wynik sprawy. Chybiony jest więc również zarzut naruszenia art. 227 k.p.c.

Decydujące znaczenie mają w sprawie kwestie prawne, a nie faktyczne. Pozwany w ogóle nie kwestionował bowiem, że wyprodukował bursztynian solifenacyny, będący substancją chronioną patentem PL (...) przysługującym powodowi, oraz że sprzedał tę substancję innym podmiotom. Swoją obronę opierał on natomiast przede wszystkim na twierdzeniu, że wszystkie jego czynności nie naruszały praw powoda z patentu, ponieważ były zgodne z prawem jako mieszczące się w granicach tzw. wyjątku B., uregulowane w prawie polskim w art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem.

Niezależnie od odrębnego sformułowania w apelacji zarzutów naruszenia bliżej wymienionych przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię pojęć „wprowadzanie do obrotu” oraz „oferowanie” ostatecznie i tak sprowadzają się one do twierdzenia, że zachowanie pozwanego nie naruszyło patentu przysługującego powodowi, ponieważ odpowiadało treści wyjątku B..

Sąd Okręgowy prawidłowo wskazał, iż naruszenie prawa z patentu może nastąpić odrębnie i niezależnie w każdy ze sposobów wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wł. przem., tj. przez wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika ponadto, że Sąd ten przyjął, iż pozwany dopuścił się naruszenia praw powoda na kilka samodzielnych sposobów: a) przez oferowanie chronionej patentem powoda substancji o nazwie bursztynian solifenacyny, b) przez jej wprowadzanie do obrotu w drodze sprzedaży bliżej wymienionym podmiotom, c) przez jej wytwarzanie. Skuteczne podważenie prawidłowości zaskarżonego wyroku wymagałoby więc jednoczesnego wykazania wadliwości ustaleń faktycznych i rozważań prawnych w odniesieniu do każdej z tych postaci naruszenia praw powoda. Nawet w razie ewentualnej zasadności zarzutów, dotyczących wadliwej wykładni pojęć „wprowadzanie do obrotu” i „oferowanie”, nie byłoby to równoznaczne z koniecznością oddalenia powództwa. Niemniej jednak Sąd Apelacyjny nie podzielił zarzutów pozwanego odnoszących się do powyższych okoliczności.

Pozwany bezpodstawnie kwestionuje prawidłowość dokonanej przez Sąd pierwszej instancji wykładni pojęcia „oferowanie”, użytego w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wł. przem. Sąd ten trafnie uznał, iż to pojęcie ma inne znaczenie niż oferta w rozumieniu art. 66 k.c., zgodnie z którym oferta polega na złożeniu innej osobie oświadczenia woli zawarcia umowy, które określa istotne postanowienia umowy. Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji, że w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr. wł. przem. chodzi o szersze znaczenie zwrotu „oferowanie”, przez które należy rozumieć również samo przedstawienie informacji o możliwości nabycia określonego produktu nawet bez podania jego ceny i warunków handlowych lub zachęty do zawarcia transakcji. Przemawia za tym cel ochrony, wynikającej z patentu, która ma charakter bezwzględny i wyłączny. Powinna zatem obejmować ona wszelkie czynności, które mogą naruszyć prawo przysługujące uprawnionemu z patentu. Wobec tego nie ma podstaw do uznania, że dopiero złożenie oferty

w rozumieniu kodeksu cywilnego narusza prawa z patentu, natomiast inne czynności, które poprzedzają jej złożenie i przygotowują zawarcie umowy, np. przez przekazanie informacji o dostępności określonej substancji i możliwości jej nabycia oraz danych kontaktowych zbywcy, są prawnie obojętne z punktu widzenia ochrony słuszných interesów uprawnionego z patentu.

Oczywiste jest, że bez informacji o ofercie handlowej w szerokim rozumieniu w gruncie rzeczy w ogóle może nie dojść do złożenia oferty w sensie wynikającym z kodeksu cywilnego, ponieważ przyszli kontrahenci z reguły mogą nawet nie wiedzieć o swoim istnieniu i zakresie swojej produkcji lub potrzeb. Istotna rola przypada wspólnie w tym zakresie informacjom publikowanym w Internecie. Pozwany niezasadnie kwestionuje więc dokonaną przez Sąd pierwszej instancji ocenę jego zachowania, polegającego na umieszczeniu informacji o oferowanych przez niego substancjach na swoich stronach internetowych. Nota bene, pozwany nawet sam posłużył się na stronie internetowej sformulowaniem „lista oferowanych substancji”. Także w treści reklamy w czasopiśmie (...) wprost znajdowała się zachęta do nawiązania kontaktu z pozwanym podczas mających się wkrótce odbyć Międzynarodowych Targów Branży Farmaceutycznej z jednoczesnym wskazaniem, że oferuje on określone substancje.

Sąd Okręgowy trafnie uznał ponadto, że z uwagi na umieszczenie powyższej informacji także na polskojęzycznej stronie internetowej oraz z uwagi na dostępność czasopisma (...) również na terenie Polski, nie można przyjąć, iż oferowanie przez pozwanego bursztynianu solifenacyny nie naruszało patentu udzielonego powodowi w naszym kraju.

Nie zasługuje na akceptację również stanowisko pozwanego, że Sąd Okręgowy błędnie uznał, iż w ustalonych w sprawie okolicznościach dopuścił się on wprowadzania do obrotu substancji chronionej patentem powoda. Nie jest istotne, że pozwany dokonywał zbycia substancji na rzecz podmiotów zagranicznych, czyli jej eksportu. Decydujące znaczenie ma okoliczność, że wyeksportowanie substancji za granice Polski było poprzedzone zawarciem umowy, która zgodnie z regułami określonymi w art. 70 § 2 k.c. była zawarta w siedzibie pozwanego, skoro nie wykazał on, a nawet nie twierdził, iż zawarcie umowy sprzedaży chronionej patentem substancji nastąpiło poza obszarem Polski, na którym obowiązuje udzielona powodowi ochrona patentowa. Z uwagi na miejsce zawarcia umowy na obszarze Polski doszło więc do sprzecznego z prawem powoda wprowadzeniem substancji do obrotu. Wtórne znaczenie ma natomiast okoliczność, że nabyta od pozwanego przez osobę trzecią substancja docelowo opuściła polski obszar celny, czyli została eksportowana.

Niezależnie od tego na aprobatę zasługuje stanowisko Sądu Okręgowego, że ewentualny eksport mógłby obejmować jedynie część substancji wprowadzonej do obrotu przez pozwanego, która została sprzedana podmiotom mającym siedzibę w Szwajcarii lub Arabii Saudyjskiej. Nie dotyczyło to sprzedaży na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Niemczech, która jako tzw. sprzedaż wewnątrzspółnotowa nie może zostać uznana za eksport.

Kolejnym sposobem naruszenia praw patentowych powoda, ustalonym przez Sąd Okręgowy, było wytworzenie przez pozwanego bursztynianu solifenacyny. Wiązało się to jednocześnie z jego oferowaniem i wprowadzeniem do obrotu, czyli innymi formami naruszenia praw powoda wskazanymi przez w/w Sąd, ponieważ bezsporne było w sprawie, że powód nie wykorzystywał tej substancji na własne potrzeby, w szczególności nie czynił tego osobiście w zakresie tzw. wyjątku B., przewidzianego w art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem.

Ostatecznie rozstrzygnięcia wymagało więc, czy wszystkie czynności pozwanego, tj. wytwarzanie, oferowanie i wprowadzanie bursztynianu solifenacyny do obrotu, mieściły się w granicach określonych w powyższym przepisie, skoro każda z postaci naruszenia prawa powoda zmierzać miała docelowo – według twierdzeń pozwanego – do wykorzystania tej substancji w zakresie niezbędnym dla wykonania czynności wymaganych przez prawo do uzyskania rejestracji lub zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia produktów leczniczych do obrotu.

Pozwany niezasadnie kwestionuje dokonaną przez Sąd Okręgowy wykładnię art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem. Sąd Apelacyjny w pełni podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji wraz z przytoczoną na jego poparcie argumentacją.

Trafny jest pogląd, że z uwagi na wyjątkowy charakter tego przepisu nie powinien on podlegać wykładni rozszerzającej. W razie wątpliwości powinna więc mieć zastosowanie reguła ogólna (w myśl paremii in dubio pro principio), która



w tym wypadku przemawia za udzieleniem ochrony uprawnionemu z patentu, który ma charakter prawa wyłącznego i bezwzględne, skutecznego wobec wszelkich naruszeń tego prawa i wszystkich nieuprawnionych podmiotów. Pierwszeństwo mają więc interesy uprawnionego z patentu, a nie podmiotu, który chce z niego korzystać z powołaniem się na wyłączenie ochrony, wynikające z wyjątku B..

Sąd Okręgowy słusznie zwrócił uwagę na to, że celem osoby, korzystającej z wynalazku zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem., jest wykonanie czynności wymaganych przez prawo do uzyskania rejestracji lub zezwolenia. Na podkreślenie zasługuje, że w przepisie tym mowa wyraźnie o czynnościach niezbędnych. Już ze sformułowania przepisu wynika zatem, że nie obejmuje on wszystkich możliwych czynności, zmierzających do uzyskania rejestracji lub zezwolenia. Pozwany miał natomiast zupełnie inny cel, który był w gruncie rzeczy oderwany i niezależny od dalszego wykorzystania substancji przez nabywcę. Celem tym było osiągnięcie korzyści majątkowej w postaci otrzymania ceny zapłaconej przez nabywcę. W rzeczywistości na tym kończyło się zainteresowanie pozwanego korzystaniem z wynalazku powoda.

W toku procesu pozwany starał się wprawdzie przekonać, że faktycznie chodziło mu o korzystanie z substancji przez jej nabywcę zgodnie z treścią art. 69 § 1 pkt 4 Pr. wł. przem. Pomijając brak możliwości sprawdzenia przez pozwanego zgodności zachowania nabywcy z treścią tego przepisu oraz ewentualnego wyegzekwowania przez niego tej zgodności, Sąd Okręgowy trafnie zwrócił uwagę na terytorialny zakres obowiązywania prawa własności przemysłowej, w tym ochrony patentowej. Nawet gdyby pozwany wymagał od zagranicznych kontrahentów, którym zgodnie z treścią zebranego materiału dowodowego sprzedał chronioną patentem substancję, aby wykorzystali ją wyłącznie w ramach wyjątku B., to w rzeczywistości wcale nie byłiby oni zobowiązani do przestrzegania art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem. Przepis ten obowiązuje bowiem jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec czego reguluje wyłącznie zdarzenia następujące na tym terytorium. Poza granicami Polski nie obowiązuje ani polska ochrona patentowa, ani jej ograniczenia, wynikające z wyjątku B., oczywiście abstrahując od ewentualnych obcych przepisów, przewidujących analogiczne regulacje.

Wiąże się to również z tym, że krajowy ustawodawca jest uprawniony do regulacji tylko takich zdarzeń, które podlegają jego jurysdykcji. Wobec tego polski ustawodawca może zezwolić na korzystanie z wynalazku bez zgody uprawnionego z patentu w zakresie wyjątku B. jedynie w odniesieniu do czynności związanych z rejestracją lub zezwoleniem, które miałyby zostać udzielone na obszarze jego jurysdykcji. Nie może bowiem władczo ingerować w zdarzenia, które mają miejsce na obszarze innych państw. Dotyczy to w szczególności prawa własności przemysłowej, które – jak trafnie wskazał Sąd pierwszej instancji – ma charakter terytorialny.

Potwierdza to m. in. treść przepisu art. 63 ust. 1 Pr. wł. przem., zgodnie z którym przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro ustawodawca udziela ochrony patentowej na obszarze swojej jurysdykcji, to tylko na tym obszarze może określać jej zakres, w tym ograniczenia wynikające z wyjątku B..

W sprawie decydujące jest więc to, że pozwany niewątpliwie nie tylko sam nie korzystał z substancji chronionej patentem udzielonym powodowi, ale ponadto nie czyniły tego również te podmioty, które nabyły od niego tą substancję, ponieważ ich działalność, związana z jej ewentualnym wykorzystaniem wyłącznie w zakresie wyjątku B., bezspornie nie jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności nie chodziło o badania prowadzone przez te podmioty w Polsce na potrzeby uzyskania rejestracji leków generycznych w naszym kraju lub zezwolenia na ich dystrybucję w Polsce. Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji o braku podstaw do wystąpienia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ze sformułowanymi przez skarżącego w apelacji pytaniami prawnymi. Wobec tego oddalony został również wniosek o zawieszenie postępowania apelacyjnego.

Zarzut naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem. jest więc nieuzasadniony. Sąd Okręgowy trafnie uznał bowiem, że przepis ten nie obejmuje sytuacji, w której pozwany nie korzystał osobiście z chronionej patentem substancji w celu wynikającym z w/w przepisu, lecz zbywał ją innym podmiotom bez względu na to, czy cel ten był ewentualnie realizowany przez nabywcę. Wobec tego bezpodstawny jest również zarzut naruszenia art. 63 ust. 1 Pr. wł. przem.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że pozwany wytworzył substancję chronioną patentem PL (...), oferował ją innym osobom i wprowadził ją do obrotu przez sprzedaż bliżej ustalonym podmiotom. Z uwagi na to, że pozwany osobiście nie korzystał z tej substancji w celu podjęcia wymaganych przez prawo czynności niezbędnych do uzyskania rejestracji lub zezwolenia na produkty lecznicze, nie ma zaś zastosowania w sprawie art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr. wł. przem.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, korzystanie przez pozwanego z chronionej prawem substancji polegało na uzyskaniu korzyści z jej zbywania na rzecz innych osób. Dowolne i nieistotne dla udzielenia ochrony powodowi jest powoływanie się na to, że dopiero nabywcy mieli korzystać z nabytej substancji jedynie w zakresie wyjątku B.. Z patentu wynika bowiem wyłączne prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku. Czym innym jest zatem korzystanie z wynalazku w celu przeprowadzenia badań niezbędnych do przygotowania produktu, z którego osoba prowadząca badania będzie uzyskiwać korzyści po ustaniu ochrony patentowej, a czym innym czerpanie zysków bezpośrednio z wynalazku przez nieuprawnionego z patentu jeszcze w czasie trwania ochrony patentowej. Korzyści takie mogą przypadać jedynie uprawnionemu z patentu.

Zarzuty apelacyjne pozwanego stanowiły w istocie bezpodstawną polemikę z trafnymi ustaleniami faktycznymi i wnioskami prawnymi Sądu pierwszej instancji. Nie uzasadniały więc dokonania odmiennych ustaleń faktycznych lub przyjęcia takich wniosków prawnych, które skutkowałyby zmianą zaskarżonego wyroku w kierunku postulowanym przez skarżącego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. oddalił apelację oraz orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego na podstawie art. 108 § 1 w zw. z art. 109, art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i § 11 ust. 1 pkt 18 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).