

Sygn. akt V ACz 337/14

POSTANOWIENIE

Dnia 8 maja 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Barbara Kurzeja (spr.)

Sędziowie: SA Grzegorz Stojek

SA Janusz Kiercz

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku(...) w A. (Holandia) Oddział w Z. (Szwajcaria)

z udziałem 1. (...), (...) Spółki Jawnej w J.,

2. Zakładu Produkcyjno-Uslugowo-Handlowego(...)Spółki Jawnej w J.,

3. Laboratorium (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia uprawnionej oraz obowiązanych ad.1 i ad.2

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt XIV GCo 21/14

postanawia: oddalić zażalenia, pozostawiając Sądowi Okręgowemu w Katowicach rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.

Sygn. akt V ACz 337/14

UZASADNIENIE

I. Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach udzielił uprawnionemu zabezpieczenia roszczeń o:

a) nakazanie (...) Spółce Jawnej w J. zaniechania naruszeń patentu(...) polegających na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktu biobójczego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia - pozwolenia nr (...) na obrót produktem biobójczym, pod nazwą handlową (...) oraz o zniszczenie przez tego obowiązowanego wszystkich egzemplarzy tego produktu będących jego własnością;

b) nakazanie Zakładowi Produkcyjno-Uslugowo-Handlowemu (...) Spółce Jawnej w J. zaniechania naruszeń patentu (...)polegających na oferowaniu, importowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktu biobójczego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia - pozwolenia nr (...) na obrót produktem biobójczym, pod nazwą handlową (...) oraz o zniszczenie przez tego obowiązowanego wszystkich egzemplarzy tego produktu będących jego własnością;

c) zaniechanie przez Laboratorium (...)Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w J. naruszeń patentu (...) polegających na wytwarzaniu (...), o nazwie zwyczajowej fipronil, przy zastosowaniu sposobu wytwarzania zastrzeżonego tym patentem, tj.:

- stosowaniu sposobu wytwarzania (...) o Wzorze (...),

w którym (...) oznacza grupę (...) (czyli grupę (...) zawierającą 1 atom (...) i podstawioną trzema atomami (...)) i (...) oznacza grupę (...) (to jest grupę(...), czyli korzystną grupę (...))

(nazwa systematyczna: (...), nazwa zwyczajowa: fipronil),

znamiennego tym, że działa się na związek o Wzorze(...)

odczynnikiem o wzorze (...), w którym (...) oznacza grupę(...) (czyli grupę (...)zawierającą 1 atom (...) i podstawioną trzema atomami (...)), a (...)oznacza atom (...) (czyli atom (...))

oraz oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu tak wytworzonej substancji;

poprzez:

1. zakazanie (...)Spółce Jawnej w J., do czasu prawomocnego zakończenia procesu, wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktu biobójczego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia - pozwolenia nr (...) na obrót produktem biobójczym, pod nazwą handlową (...);

2. zakazanie Zakładowi Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu (...) Spółce Jawnej w J., do czasu prawomocnego zakończenia procesu, oferowania i wprowadzania do obrotu produktu biobójczego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia - pozwolenia nr (...) na obrót produktem biobójczym, pod nazwą handlową (...);

3. zakazanie Laboratorium (...)Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J., do czasu prawomocnego zakończenia procesu, wytwarzania (...), o nazwie zwyczajowej fipronil, przy zastosowaniu sposobu wytwarzania zastrzeżonego patentem PL (...), a konkretnie:

- stosowania sposobu wytwarzania (...) o Wzorze (...)

w którym (...) oznacza grupę (...) (czyli grupę (...) zawierającą 1 atom (...) i podstawioną trzema atomami (...)) i (...) oznacza grupę (...) (to jest grupę(...), czyli korzystną grupę (...))

(nazwa systematyczna: (...))

znamiennego tym, że działa się na związek o Wzorze (...)

odczynnikiem o wzorze (...), w którym(...)oznacza grupę (...) (czyli grupę (...) zawierającą 1 atom węgla i podstawioną trzema atomami (...)), a (...)oznacza atom (...)(czyli atom (...))

oraz oferowania i wprowadzania do obrotu tak wytworzonej substancji.

W pozostałej części Sąd oddalił wniosek.

Sąd Okręgowy przyjął, że roszczenie zostało uprawdopodobnione w sposób wystarczający dla udzielenia zabezpieczenia. Uprawniona uprawdopodobniła bowiem, że przysługuje jej prawo z patentu nr (...) oraz, że jej prawa wynikające z tego patentu zostały naruszone, w związku z czym na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej przysługują jej wymienione w treści wniosku roszczenia, których zamierza dochodzić.

W ocenie Sądu pierwszej instancji uprawdopodobniony został także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, gdyż kontynuowanie przez obowiązaną naruszenia praw patentowych może poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania w sprawie, którym jest zapewnienie uprawnionemu nienaruszania jego wynikających z patentu praw.

Sąd nie znalazł natomiast podstaw do uwzględnienia wniosku o zajęcie produktów biobójczych i zapasów substancji fipronil. Taki sposób zabezpieczenia obciążałby obowiązaną ponad potrzebę, narażając ich na poniesienie kosztów postępowania zabezpieczającego. Sąd nie uwzględnił także wniosku uprawnionego o zagrożenie obowiązaną nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego kwoty 3.000 zł za każdy dzień naruszenia któregośkolwiek z obowiązków nałożonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia. Nie znalazł bowiem podstaw do przyjęcia, że obowiążani nie stosują się do postanowienia Sądu, ponadto wykazanie ilości dni, przez które trwałoby ewentualne naruszenie, byłoby co najmniej trudne do ustalenia, jeśli nie niemożliwe, dlatego też uznał zastosowanie art. 756² k.p.c. za niecelowe.

Uprawniona w zażaleniu na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach w części oddalającej wniosek o zabezpieczenie (pkt 2 sentencji) wniosła o jego zmianę poprzez uwzględnienie jej wniosku w całości. Zarzuciła naruszenie art. 730⁽¹⁾ § 2 i 3 w związku z art. 755 § 1 in fine k.p.c. poprzez błędne uznanie, że brak jest podstaw do udzielenia uprawnionemu zabezpieczenia w postaci zajęcia będących własnością obowiązaną spornych produktów biobójczych (...) i zapasów substancji fipronil uzyskanej zastrzeżonym sposobem, podczas gdy uzyskanie przez uprawnioną należytej ochrony prawnej i tym samym pełna realizacja celów postępowania zabezpieczającego wymaga zajęcia tychże. Zarzuciła również naruszenie art. 756⁽²⁾ k.p.c. w związku z art. 730⁽¹⁾ § 3 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że brak jest podstaw do zagrożenia obowiązaną nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego kwoty 3.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków nałożonych postanowieniem, podczas gdy uzyskanie przez uprawnioną należytej ochrony prawnej wymaga zagrożenia obowiązaną obowiązkiem zapłaty tej kwoty na rzecz uprawnionej.

W odpowiedzi na zażalenie uprawnionej obowiązana ad. 1 wniosła o jego oddalenie, jako bezzasadnego, gdyż rozszerzenie zabezpieczenia w sposób o jaki wnioskuje uprawniona doprowadziłoby do nadmiernego obciążenia obowiążanej ad.1. Ponadto, z uwagi na treść art. 756² w związku z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. brak jest podstaw prawnych dla nakazania obowiążanej ad.1 zapłaty kwoty 3.000 zł za każdy dzień naruszenia z uwagi na brak uprzedniego wysłuchania stron.

Postanowienie z dnia 21 stycznia 2014 r. w części uwzględniającej wniosek zaskarżyły obie obowiązane. Obowiązana ad.1 wniosła o jego uchylenie oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania zażaleniowego. Zarzuciła naruszenie art. 730 w związku z art. 730⁽¹⁾ § 1 i 2 k.p.c. poprzez błędne uznanie, że uprawniona uprawdopodobniła roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zarzuciła również naruszenie art. 233 k.p.c. poprzez przyjęcie za uprawdopodobnione też przedstawianych przez uprawnioną, które dla weryfikacji (nawet w zakresie uprawdopodobnienia) wymagają wiedzy specjalistycznej; Zarzuciła Sądowi pierwszej instancji pominięcie opisu znajdującego się na opakowaniu preparatu (...), którego treść wskazuje, że produkt ten nie jest wytworem uzyskanym bezpośrednio opatentowanym przez uprawnioną sposobem, a w konsekwencji potwierdza nieprzysługiwanie uprawnionej roszczenia o zaprzestanie przez obowiążaną ad.1 rzekomych naruszeń patentu. Z przedstawionego przez uprawnioną materiału dowodowego nie wynika, że obowiązana ad.1 wytwarza, produkuje, przechowuje oraz oferuje preparat (...). Sąd Okręgowy nie uwzględnił też informacji zawartej w przedłożonym przez uprawnioną w wydruku z rejestru produktów biobójczych, zgodnie z którym termin ważności pozwolenia na obrót (...) upływa 14 maja 2014 r., a więc hipotecznie długi czas trwania postępowania nie ma znaczenia przy uprawdopodobnianiu istnienia interesu prawnego po stronie uprawnionej. Ponadto wydruki ze strony internetowej obowiążanej ad.1 dotyczą produktu (...), który jest produktem innym niż (...). Ponadto uprawniona nie nabyła(...) od obowiążanej ad.1, ale od podmiotu trzeciego. Obowiązana ad.1 zarzuciła też naruszenie art. 730 w związku z art. 730⁽¹⁾ § 3 k.p.c. poprzez nieprawidłową ocenę materiału dowodowego przedstawionego przez uprawnioną, a w konsekwencji obciążenie obowiążanej ad.1 ponad potrzebę.

Treść zażalenia (zarzuty i wnioski) obowiązanej ad. 2 pokrywa się z treścią zażalenia obowiązanej ad.1.

W odpowiedzi na zażalenie obowiązanej ad. 2 uprawniona wniosła o jego oddalenie i dopuszczenie dowodu z oświadczenia producenta fipronili (...) na okoliczność wprowadzania do obrotu fipronilu wytworzonego wg patentu uprawnionego, zwłaszcza w krajach innych niż USA.

Uprawniona podnosi, że obowiązany ad.2 nigdzie w zażaleniu nie zaprzeczył, że zawarty w spornym produkcie fipronil został wytworzony opatentowanym sposobem, nie ujawnił też sposobu, którym wytwarzany jest fipronil zawarty obecnie w produkcie. Obowiązany ad. 2 twierdzi, że fipronil jest importowany od podmiotów zagranicznych, tymczasem z dokumentów urzędowych, zwłaszcza z decyzji Ministra Zdrowia o wydaniu pozwolenia nr (...) na obrót produktem biobójczym(...) wynika, że producentem substancji czynnej fipronil jest LABORATORIUM (...)Sp. z o.o. w J., a więc obowiązana ad. 3. Zażalenie obowiązanej ad. 2 daje podstawę do zastosowania w niniejszym postępowaniu domniemania z art. 64 ust. 2 pwp, że sporny fipronil został wytworzony zastrzeżonym sposobem.

Uprawniona uprawdopodobniła swoje roszczenia w wysokim stopniu. Nabyła sporny preparat a następnie poddała go szczegółowej analizie laboratoryjnej. Uzyskane w ten sposób wyniki wskazują, że preparat (...) zawiera zanieczyszczenia charakterystyczne dla zastosowania opatentowanego sposobu wytwarzania. Produkt jest wytworem uzyskanym bezpośrednio opatentowanym sposobem w rozumieniu art. 66 ust.1 pkt 2 pwp., nawet jeśli został przetworzony poprzez dodanie do niego „atraktantu”. Jako produkt biobójczy musi zawierać substancję czynną o skutku biobójczym, a tym jest właśnie fipronil.

Przyznana przez obowiązaną ad.2 okoliczność, że fipronil zawarty w dystrybuowanych przez nią produktach (...)jest importowany m.in. od izraelskiego koncernu (...) znacząco zwiększa stopień uprawdopodobnienia roszczeń uprawnionej, gdyż produkty tego podmiotu zawierają fipronil wytworzony sposobem według patentu (...).

Zasadą prawa własności przemysłowej jest oderwanie odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa wyłącznego od winy naruszciciela (art. 287 pwp), stąd kwestia wiedzy obowiązanych o tym, że fipronil zawarty w spornym produkcie zawiera (...) i (...) (...), będącego także markerami dla opatentowanego sposobu wytwarzania, pozostaje bez znaczenia dla oceny zasadności uwzględnienia wniosku uprawnionej o zabezpieczenie.

Jeśli natomiast idzie o interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia to uzasadniony jest tym, że kontynuowanie przez obowiązaną ad.2 naruszeń patentu przez czas trwania procesu spowoduje, że nie będzie możliwe przywrócenie stanu, który powinien był istnieć zgodnie z przysługującymi uprawnionej prawami.

W odpowiedzi na zażalenie obowiązanej ad. 1 uprawniona wniosła o jego oddalenie oraz oddalenie wniosków dowodowych.

Podniosła, oprócz argumentów tożsamyh z zawartymi w odpowiedzi na zażalenie obowiązanej ad. 2, że w Rejestrze Produktów Biobójczyh nie figuruje produkt pod nazwą wskazaną przez obowiązaną ad.1 (to jest (...)) , a sam obowiązany nie dołączył do zażalenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu pod taką nazwą.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie żadnej ze stron nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zażalenia uprawnionej, to stwierdzić trzeba, że trafnie przyjął Sąd Okręgowy za wystarczający sposób zabezpieczenia polegający na zakazaniu obowiązanyh czynności naruszających prawa patentowe uprawnionej. Zajęcie produktów biobójczyh i zapasów substancji fipronil obciążałoby obowiązane ponad potrzebę, narażając je na dodatkowe koszty postępowania zabezpieczającego. Należy mieć na uwadze, że argumentacja uprawnionej, sformułowana na poparcie jej zarzutów, opiera się głównie na twierdzeniach o przemysłowej skali produkcji obowiązanych, co nie zostało uprawdopodobnione. Również potrzeba zastosowania tzw. „kary kroczącej” uzasadniana jest bardzo wysokimi korzyściami czerpanymi z tytułu naruszania praw wyłącznych uprawnionej.

Tymczasem deklarowana przez obowiązane ilość sprowadzonego łącznie od 2010 r. fipronilu wyniosła 100 kg – k. 369. Zakaz wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu choć ma na celu powstrzymanie dalszych naruszeń, jest też wystarczający dla zabezpieczenia roszczenia o zniszczenie przedmiotów naruszających prawa uprawnionego.

Co się tyczy natomiast zarzutu obowiązanej ad. 1 (podniesionego w odpowiedzi na zażalenie), że z uwagi na treść art. 756² w związku z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. brak było podstaw prawnych do rozpoznania wniosku o nakazanie jej zapłaty kwoty 3.000 zł za każdy dzień naruszenia z uwagi na brak uprzedniego wysłuchania stron, to nie zasługuje on na uwzględnienie. Zgodnie bowiem z art. 760 § 2 k.p.c. w wypadku, gdy według przepisów kodeksu niniejszego zachodzi potrzeba wysłuchania strony, wysłuchanie jej odbywa się, stosownie do okoliczności, bądź przez spisanie protokołu w obecności lub nieobecności drugiej strony, bądź przez oświadczenie strony na piśmie. Wobec zajęcia stanowiska w sprawie przez obowiązane ad.1 i 2 w zażaleniach, a także przez obowiązującą ad.1 w odpowiedzi na zażalenie uprawnionej, należało przyjąć, że strony złożyły oświadczenie na piśmie i potrzeba spisania protokołu przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia nie istnieje, co zresztą jest bez znaczenia wobec stanowiska Sądu o bezzasadności wniosku uprawnionej co do zastosowania tzw. „kary kroczącej”, przewidzianej w art. 756² k.p.c.

Skarżąca ad.1 zarzuciła, że w niniejszej sprawie konieczne jest posiadanie wiadomości specjalnych w celu uprawdopodobnienia roszczenia. Na tym etapie postępowania strona może posługiwać się opiniami prywatnymi, które chociaż pozbawione mocy wiążącej dla sądu, mogą stanowić środek uprawdopodobniający roszczenie. Uprawniona wraz z wnioskiem złożyła opinię prof. dr hab. inż. K. W., z której wynika, że substancja czynna preparatu (...) została wytworzona sposobem chronionym polskim patentem PL (...), zdefiniowanym w zastrzeżeniach patentowych z tego patentu. Preparat (...) jest produktem, na obrót którym obowiązana ad. 1 uzyskała pozwolenie (decyzja (...)) k.145-147. Należy też zwrócić uwagę, że obowiązana ad. 1 nie zaprzeczyła, że wprowadzany przez nią do obrotu fipronil jest wytwarzany opatentowaną metodą. Nie odniosła się też do wyników badań i opinii prywatnej przedłożonych przez uprawnioną. Upływ terminu ważności pozwolenia na obrót (...) z dniem 14 maja 2014 r. nie ma znaczenia dla zasadności udzielonego zabezpieczenia, gdyż pozwolenie może zostać przedłużone. Również fakt, że uprawniona nabyła preparat(...) od podmiotu trzeciego nie ma znaczenia, gdyż podmiotem odpowiedzialnym, wskazanym na opakowaniu jest obowiązana ad.1, istniały więc podstawy do skierowania przeciwko niej wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Również okoliczność, że preparat (...) oprócz fipronilu zawiera także tzw. atraktant nie ma wpływu na uprawdopodobnienie roszczenia, gdyż pod wpływem modyfikacji substancja fipronil „nie utraciła swojej tożsamości” ani też biologicznych właściwości, na których opiera się działanie produktu.

Kwestia zawinienia podmiotu naruszającego patent jest badana dopiero w związku z żądaniem naprawienia wyrządzonej szkody (art. 287 p.w.p.), stąd nie podlega ocenie w tym postępowaniu.

Ponieważ zażalenie obowiązanej ad.2 pokrywa się z zażaleniem obowiązanej ad.1 wszystkie powyższe argumenty dotyczą także zarzutów podniesionych w zażaleniu obowiązanej ad.2. Obowiązana przyznała, że nabywa – jako dystrybutor - od obowiązanego produkt(...)i w związku z tym skierowanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia również przeciwko niej było zasadne.

Nie budzi wątpliwości kwestia istnienia po stronie uprawnionej interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, konieczne jest bowiem zapobieżenie szkodzie lub innym negatywnym następstwom, które pomimo ostatecznego wygrania sprawy dotknęłyby uprawnioną na skutek naruszeń przez obowiązane jej wyłącznych praw z patentu w czasie toczącego się postępowania.

W rezultacie zażalenie pozwanej należało – jako bezzasadne – oddalić na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.