

Sygn. akt V AGa 6/18

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Zofia Kołaczyk (spr.)
Sędziowie:	SA Wiesława Namirska SA Tomasz Pidzik
Protokolant:	Anna Fic

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) d.o.o. w L. (...) (Słowenia)

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J.

o zakazanie naruszania praw z patentu i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt XIV GC 557/12

1. prostując oczywistą niedokładność w oznaczeniu strony powodowej, w ten sposób, że brzmi ono: „(...) d.o.o. w L. (...) (Słowenia)”, oddała apelację;
2. zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Wiesława Namirska	SSA Zofia Kołaczyk	SSA Tomasz Pidzik
-----------------------	--------------------	-------------------

Sygn. akt V AGa 6/18

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo (...) L.o.o w Słowenii przeciwko (...) spółce z o.o. w J. o 1) zakazanie naruszenia praw z patentu przez a) zakazanie zawodowego używania urządzeń czyszczących zawierających oddzielacz posiadający dno, korpus z turbinowymi łopatkami oraz pierścień uszczelniający z kołnierzem przykrywającym i uszczelniającym szczelinę pomiędzy pokrywą turbiny a pierścieniem uszczelniającym, zakazanie zawodowego i zarobkowego korzystania z urządzenia (...), zaprzestanie jego produkcji, oferowania, wprowadzenia do obrotu, przywozu, wywozu i magazynowania, b) usunięcie skutków naruszenia patentu powódki przez wycofanie z obrotu wszystkich znajdujących się w posiadaniu pozwanej urządzeń o wskazanych wyżej cechach, zniszczenie bezprawnie wykonanych oddzielaczy oraz nakazanie pozwanej dwukrotnego publikowania oświadczenia o treści wyroku na stronie internetowej pozwanej w (...) i Kwartalniku (...). 2) o zakazanie popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji tj. rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji o swoich produktach a mianowicie, że antyalergiczny system (...) był opatentowany w Unii Europejskiej pod nr. (...) - (...) oraz usunięcie skutków dopuszczenia się nieuczciwej konkurencji przez zniszczenie wszystkich znajdujących się w posiadaniu pozwanej materiałów na których pozwana zawierała te informacje oraz wycofanie z obrotu wszystkich materiałów z tą informacją.

Rozstrzygnięcie zostało oparte na następujących ustaleniach i wnioskach.

Powódka posiada udzielony jej przez Urząd Patentowy RP patent nr (...) z ochroną od 6 grudnia 2000 do 6 grudnia 2020 roku.

Powódka dokonała zakupu urządzeń oferowanych przez pozwaną (...) za fakturami z 29 grudnia 2009 roku oraz 11 lipca 2012 roku. Pomiędzy stronami toczyło się postępowanie przed Sadem Okręgowym w Bielsku-Białej w którym Sąd ten postanowieniem z dnia 2 czerwca 2011 roku, sygn. akt V GCo 7/11 nakazał pozwanej aby udzieliła powódce informacji o ilości zbytych i nabytych urządzeń czyszczących (...) zawierających oddzielacz wykazujących cechy opisane w zastrzeżeniu patentowym powódki oraz cechy ekwiwalentne w stosunku do elementu kierującego przepływem powietrza umiejscowionego na spodzie pokrywy, oraz ceny brutto zakupu i sprzedaży urządzenia, uznając że zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia patentu.

W ocenie Sadu Okręgowego powództwo było niezasadne, gdy zdefiniowane w żądaniu pozwu urządzenie nie stanowi rozwiązania chronionego patentu, a co za tym idzie pozwana nie może go naruszać. O naruszeniu patentu można mówić, gdy przeciwstawne rozwiązanie zawiera wszystkie istotne cechy techniczne opatentowanego wynalazku, określone w zastrzeżeniu niezależnym. Brak zaś jednej z tych cech wyklucza naruszenie patentu.

Zgodnie z zastrzeżeniem niezależnym patentu (...) pn. „Oddzielacz do odkurzacza, rozwiązanie to jest zdefiniowane jako „oddzielacz do odkurzacza z kąpielą cieczy będący częścią zespołu złożonego z oddzielacza i pierścienia uszczelniającego zamocowanego na wale silnika odkurzacza, znamienne tym, że oddzielacz ma dno, korpus z turbinowymi łopatkami, pierścień uszczelniający oraz element kierujący przepływem powietrza umieszczony przy spodzie pokrywy, gdy tego ostatniego elementu nie zawiera rozwiązanie pozwanej. Jest to zatem oddzielacz o innej konstrukcji.

Sąd odwołał się do wydanej opinii biegłego wskazując, że ten element miał istotne znaczenie dla rozwiązania, gdy pozostałe elementy były kompilacją cech znanych z amerykańskiego patentu. Jednocześnie Sąd nie podzielił stanowiska co do teorii ekwiwalentów do której odwoływała się powódka, wskazując że teoria ta ma źródło w systemie prawa amerykańskiego, zaś w systemie prawa europejskiego, w tym polskiego podstawą orzekania są przepisy, nie zaś precedensy.

Co do roszczenia dotyczącego dopuszczenia się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust 1 ust. 2 punkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd wskazał, że na gruncie tej regulacji pojęcie „rozpowszechnianie” należy rozumieć szeroko, a zatem umieszczenie na swoich urządzeniach przez pozwaną wywieszki z informacją że antyalergiczny system (...) jest opatentowany w Unii Europejskiej pod nr (...) mieści się w zakresie tego pojęcia. Informacja ta była nieprawdziwa i wprowadzająca w błąd co do rzeczywistego stanu prawnego

i wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust. 1 ust 2. punkt 4 u.z.n.k. Jednakowoż powódka nie wykazała swojej legitymacji procesowej do wysuwania żądań w tym przedmiocie, a mianowicie że jej interes został przez to zagrożony lub naruszony, w jaki sposób to działanie mogłoby mieć wpływ na jej działalność.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.

W apelacji od tego wyroku powódka wniosła o jego zmianę przez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania za obie instancje ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Skarżąca zarzuciła brak rozpoznania istoty sprawy przez rozpoznanie zarzutu naruszenia patentu powódki jedynie przez przyzmat literalnej wykładni zastrzeżenia patentowanego, bez zbadania tego na gruncie teorii ekwiwalentów, a także brak rozpoznania zaistnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust 1 oraz art. 2 punkt 4 u.z.n.k., naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a to naruszenie art. 157 § 1 i 158 § 1 i 2 oraz 236 k.p.c. przez wadliwe sporządzenie protokołu rozprawy z 22 maja 2013 roku poprzez niezgodność jego treści z protokołem sporządzonym za pomocą urządzenia utrwalającego dźwięk w zakresie przedstawienia treści postanowień dowodowych, art. 236 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez uwzględnienie jako dowodu w sprawie opinii biegłego M. W. pomimo, że została wydana w oparciu o tezę dowodową inną niż ustalona postanowieniem z dnia 22 maja 2013 roku, przedmiotem opinii były oddzielacze nie włączone do akt oraz dokumenty, które nie zostały dopuszczone jako dowód, ustalenia spoza wiedzy technicznej i wiadomości specjalnych, art. 280 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. przez uwzględnienie opinii pomimo, że biegły sygnalizował istnienie przeszkód uniemożliwiających wydanie opinii, 235 § 1 k.p.c., art. 284 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. przez uwzględnienie opinii biegłego mimo, że została wydana na podstawie ustnych ustaleń i informacji oraz oględzin odkurzaczy przedstawionych przez pozwaną podczas spotkania z biegłym, gdy to nie było przedmiotem zarządzenia Sądu, art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego sprawy i uznanie za prawidłową i wiarygodną opinię biegłego M. W. mimo, że przy jej wydaniu doszło do naruszeń wskazanych wyżej oraz gdy opinia nie zawierała analizy cech technicznych pod kątem ekwiwalentu, pominięcie, że pozwana występowała z propozycją licencji, błędny wniosek, że powódka nie posiada legitymacji co do żądania z art. 14 u.z.n.k., naruszenie art. 278 § 2 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c., 227 oraz art. 217 § 1 k.p.c. przez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego art. 224 § 1 k.p.c. w zw. art. 292 k.p.c. i art. 227 przez nieprzeprowadzenie dowodu z oględzin separatorów do odkurzaczy (...) mimo dopuszczenia tego dowodu, art. 253 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i 217 § 2 k.p.c. przez oddalenie wniosku o przesłuchanie świadka, art. 227 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. i 302 § 1 k.p.c. przez nieprzeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron; art. 224 § 1 k.p.c. przez nieudzielenie głosu stronom przed zamknięciem rozprawy, naruszenie art. 328 § 2 k.p.c.; naruszenie art. 6 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materiału sprawy; naruszenie prawa materialnego art. 63 ust 2 p.w.p i art. 66 p.w.p. przez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że zakres ochrony wymaga literalnej wykładni zastrzeżeń patentowych oraz przez błędne zastosowanie i przyjęcie, że patentem są objęte tylko elementy dosłowne zastrzeżeń patentowych a nie ekwiwalenty, art. 287 ust 1 i 2 p.w.p.p. przez błędną wykładnię i brak prawidłowego zastosowania, art. 14 ust. 1 i 2 pkt 4 u.z.n.k. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że w zakres legitymacji procesowej na gruncie tej normy nie wchodzi przesłanka zagrożenia interesów przedsiębiorcy oraz błędne przyjęcie, że powód nie wykazał legitymacji procesowej.

Pozwana wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

### **Sąd Apelacyjny zważył co następuje:**

W pierwszej kolejności ocenie podlegają zarzuty naruszenia prawa procesowego, gdy oceny prawidłowości zastosowania konkretnych norm prawa materialnego dokonuje się w kontekście konkretnego, prawidłowo ustalonego stanu faktycznego będącego wynikiem przeprowadzonego postępowania dowodowego. Podkreślić przy tym należy, że nie każde uchybienie przepisom prawa procesowego ma znaczenie z punktu widzenia zasadności apelacji, ale li tylko takie które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a więc gdy istnieje związek pomiędzy naruszeniem przepisu prawa procesowego a rozstrzygnięciem.

Takiego charakteru nie nosi zaś w tym przypadku zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., a który to przepis dotyczy technicznej strony uzasadnienia, wskazuje wymogi jakim winno odpowiadać uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji. Uchybienia formalne przy sporządzaniu motywów wydanego wyroku, co do zasady nie mogą odnieść skutku, gdyż wadliwość formalna uzasadnienia jako sporządzanego po wydaniu wyroku, na samą jego treść nie może mieć wpływu. Zarzut ten może być uzasadniony tylko w tych wyjątkowych przypadkach, w których braki i uzasadnienia są tego rodzaju, że uniemożliwiają dokonanie kontroli instancyjnej. Innymi słowy chodzi o taką sytuację w której sfera motywacyjna orzeczenia pozostaje nieujawniona bądź ujawniona w sposób wymykający się spod kontroli, braki są tego rodzaju, że nie pozwalają na prześledzenie i skontrolowanie sposobu myślenia, który doprowadził sąd do określonych wniosków. W realiach rozpoznawanej sprawy, trafnie skarżąca zwraca uwagę na niedostatki uzasadnienia zaskarżonego wyroku, jego lakoniczność, jednakże nie można uznać aby na jego podstawie nie była możliwa rekonstrukcja motywów rozstrzygnięcia, podstaw, które zdecydowały o jego treści. Sąd Okręgowy aczkolwiek skrótowo, bardzo lakonicznie w sposób nieusystematyzowany, przedstawił swoje stanowisko na tyle jasno, że umożliwił z jednej strony polemikę z nim przez wniesienie apelacji, a z drugiej strony nie pozbawił Sądu Apelacyjnego możliwości zbadania prawidłowości wydanego wyroku. W odniesieniu do żądania dotyczącego naruszenia patentu powódki, Sąd oparł się na literalnej wykładni zastrzeżeń patentowych, odrzucając, aczkolwiek bez szerszego uzasadnienia, stosowanie w polskim reżimie prawnym teorii ekwiwaleńców na bazie której powódka opierała zarzut naruszenia jej praw patentowych, gdy niesporne było, że rozwiązanie pozwanej nie zawierało elementu kierującego przepływem powietrza usytuowanego na spodzie pokrywy, a według powoda jego ekwiwalent. W ocenie Sądu Okręgowego to brak tego elementu zastrzeżeń patentowych skutkowało tym, że nie można przyjąć, aby stosowane przez pozwaną rozwiązanie naruszało patent. Przy takiej koncepcji przyjętej przez Sąd Okręgowy zbędnymi były rozważania, w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, co do tego, czy rozwiązanie stosowane przez pozwaną jest ekwiwalentem rozwiązania objętego zastrzeżeniem patentowym, jak i co do pozostałych podnoszonych przez powoda w uzasadnieniu tego zarzutu kwestii. Podobnie rzecz ma się z uzasadnieniem co do oddalenia powództwa w zakresie czynu nieuczciwej konkurencji, gdy w tym zakresie Sąd wskazał motywy oddalenia powództwa, a mianowicie podstawą takiego rozstrzygnięcia był przyjęty przez Sąd brak legitymacji czynnej powódki, niewykazanie jej, a mianowicie, że zarzucany czyn mógł zagrażać lub naruszać interesy powódki. Natomiast inną kwestią, nie mieszczącą się w ramach zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., jest merytoryczna poprawność, trafność wyrażonego stanowiska, przyjętej podstawy rozstrzygnięcia i wyrażonej oceny prawnej.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 157 § 1, art. 158 § 1 w zw. z art. 236 k.p.c. stwierdzić należy, że istotnie występują rozbieżności w tym zakresie w odniesieniu do protokołu pisemnego rozprawy z dnia 22 maja 2013 roku, przebiegu rozprawy, treści wydanych na niej postanowień dowodowych, utrwalonym na nagraniu (zapis dźwięku i obrazu). Podkreślić jednak należy, że zgodnie z art. 160 § 1 k.p.c. pisemny protokół podlega sprostowaniu lub uzupełnieniu na żądanie strony zgłoszone nie później niż na następnym posiedzeniu, a jeżeli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku – dopóki akta znajdują się w sądzie. Zarządzenie w przedmiocie sprostowania lub uzupełnienia protokołu jest zaskarżalne (art. 160 § 1 zd. drugie). W tym zaś przypadku powód nie korzystał z tej drogi, a ograniczył się na rozprawie w dniu 22 listopada 2013 roku do złożenia zastrzeżeń w trybie art. 162 k.p.c. do postanowienia zawartego w protokole rozprawy z 22 maja 2013 roku. W sytuacji utrwalenia przez Sąd Okręgowy przebiegu rozprawy w trybie art. 157 § 1 k.p.c. ten mankament protokołu pisemnego mającego formę skróconą nie ma zasadniczego znaczenia, gdy tzw. e-protokół (zapis dźwięku i obrazu) odzwierciedla rzeczywisty przebieg rozprawy i on jest miarodajny dla ustalenia przebiegu posiedzenia, jak i treści wydanych na nim zarządzeń i postanowień. Podkreślić należy, że wprowadzony ustawą 29 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sposób sporządzania protokołu z posiedzenia sądowego polega na tym, że przebieg posiedzenia zostaje utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego (art. 157 § 1 i 158 k.p.c.). Protokół w znaczeniu prawnym składa się z dwóch nieodłącznych elementów tj. zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku zwanego protokołem elektronicznym oraz protokołu pisemnego o skróconej treści zawierającego elementy wskazane w art. 158 § 1 k.p.c. Zapis obrazu i dźwięku nie podlega sprostowaniu (art. 160 § 2 k.p.c.), w związku z czym w wypadku rozbieżności między tym zapisem a protokołem skróconym wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinny być rozstrzygane na podstawie zapisu (por. uchwałę Sądu Najwyższego z 23 marca 2016 r., III CZP 102/15). Kwestia zaś

nie przeprowadzenia przez Sąd Okręgowy dopuszczonych na tej rozprawie dowodów (ogłędzin przesłuchania stron, zeznań świadka) nie mieści się w zakresie przedmiotowym omawianego zarzutu apelacyjnego.

Nie może odnieść rezultatu zarzut apelacji odnoszący się do dopuszczonego przez Sąd Okręgowy dowodu z opinii biegłego, a oparty na tym, że opinia ta została wydana w oparciu o inną tezę niż ustalona w postanowieniu dowodowym z 22 maja 2013 roku o treści utrwalonej w protokole elektronicznym, a mianowicie w oparciu o tezę zawartą w skróconym protokole pisemnym. Wbrew stanowisku apelacji biegły wydając opinię opierał się na tezie dowodowej wynikającej z zapisu dźwięku utrwalonego na płycie CD, nadto uwzględniając zgodnie z postawieniem Sądu pytania sformułowane przez strony, a na co wskazuje też sama treść wydanej opinii, poruszane w jej treści zagadnienia, w tym dotyczące ekwiwalentów. Podkreślić należy, że podstawą zlecenia udzielonego biegłemu było pismo Sądu z 20 marca 2013 roku odwołujące się do postanowienia (bez wskazania, że chodzi wyłącznie o treść znajdującą się w pisemnym protokole skróconym) oraz pism stron, a to powódki z 28 maja 2013 roku i pozwanej z 29 maja 2013 roku.

Również nie może być podzielone kwestionowanie wydanej opinii na tej podstawie, że biegły dokonał ogłędzin odkurzaczy okazanych mu przez pozwaną, czynności w siedzibie pozwanej tj. miejscu, czasie i zakresie nieobjętym zarządzeniem Sądu oraz oparł się na dokumentach nie dopuszczonych jako dowód w sprawie. Wskazać należy, że przedmiotowe czynności odbywały się za akceptacją Sądu, który o powyższym zawiadomił pełnomocników stron (zarządzenie z 23 lipca 2013 roku k. 532, pisma k. 528-529), a co też znalazło odzwierciedlenie w treści opinii, w opisie zdarzeń poprzedzających wyznaczone spotkanie celem dokonania ogłędzin, na które reprezentant powódki się nie stawił, będąc prawidłowo zawiadomiony w tym przez Sąd. To powódka już w pozwie wносиła o dopuszczenie dowodu z ogłędzin odkurzaczy zatem winna była je odpowiednio wcześniej przedstawić, gdy wszelkie dowody zostały dopuszczone na rozprawie 22 maja 2013 roku i nie było w tym celu niezbędne odrębne zobowiązanie jej, o które powódka wносиła po otrzymaniu pisma o spotkaniu z biegłym, na którym miały być dokonane ogłędziny.

Podjęta przez powódkę próba narzucenia biegłemu sposobu ogłędzin, czy też metodologii działań, kwestionowanie celowości spotkania na którym te ogłędziny miały się odbyć, czy ich miejsca nie może odnieść rezultatu, gdy podejmowane przez biegłego działania były dokonywane w uzgodnieniu z Sądem, a którego biegły jest pomocnikiem w kwestiach wymagających wiadomości fachowych. Niejednokrotnie biegły musi przyprowadzić, w celu rozstrzygnięcia przedstawionych mu kwestii na podstawie swojej wiedzy specjalnej i zgodnie z jej zasadami, odpowiednie badanie, dokonać ogłędzin przedmiotu sporu. Biegły realizując zleczone mu czynności działa na rzecz organu procesowego z jego umocowania, pod jego „kierownictwem” i według jego wskazówek. W razie potrzeby przeprowadzenia ogłędzin w celu wydania opinii, sąd powinien zarządzić okazanie biegłemu przedmiotu ogłędzin (art. 284 k.p.c.), a także wskazać, czy i przy jakich czynnościach biegłego powinien on zapewnić możliwość obecności stron, zwłaszcza gdy to jest niezbędne dla udzielenia przez nich biegłemu wyjaśnień czy informacji (por. wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 1984 roku, II CR 197/84). To, że biegły nie dokonał ogłędzin zidentyfikowanych w pozwie odkurzaczy było wynikiem tego, że powódka ich nie dostarczyła.

O tym czy w danej sprawie jest konieczne przeprowadzenie dowodu z ogłędzin przez sąd, czy też wystarczające jest powierzenie tej czynności biegłemu, decyduje sąd. Dokonanie ogłędzin z udziałem sądu jest bowiem uzasadnione wtedy, gdy przedmiot ogłędzin jest tego rodzaju, że dokonanie ich przez sąd pozwoli na stwierdzenie istotnych dla sprawy faktów, w tym zaś przypadku zważywszy na kwestie natury ściśle technicznej, wymagające wiedzy specjalnej zasadnie Sąd Okręgowy ograniczył się do dokonania tej czynności przez biegłego uwzględniając wniosek biegłego co do zakresu czynności, o czym strony zostały powiadomione, gdy samo spostrzeżenie Sądu w tym przedmiocie byłoby nieprzydatne.

Jeżeli natomiast chodzi o oparcie opinii na dokumentach, które nie zostały dopuszczone jako dowód w sprawie to dokumentacja techniczna oddzielną została dołączona na wniosek biegłego (pismo z 11 lipca 2003 roku k. 528-529) i stanowiła element materiału procesowego dopuszczonego przez Sąd Okręgowy z tym, że w wersji pomniejszonej, a co do patentu amerykańskiego – jego tłumaczenie (k. 887-400). Niezależnie od powyższego, w wersji przedstawionej biegłemu, została ona dołączona w poczet materiału sprawy, jak i doręczona stronie powodowej.

Powyższe okoliczności w ocenie Sądu Apelacyjnego same przez się nie dyskwalifikują opinii biegłego.

Pozbawiony zasadności jest zarzut naruszenia art. 280 k.p.c. w zw. z art. 227, gdy wskazane jego uzasadnienie nie daje podstaw do takiej kwalifikacji zarzutu. Podkreślić należy, że adresatem przepisu art. 280 k.p.c. jest biegły, który może w sytuacjach określonych tym przepisem odmówić przyjęcia obowiązków. Ocena zaś zasadności takiej odmowy należy do sądu orzekającego. W tym zaś przypadku taka sytuacja nie miała miejsca, biegły nie uchylił się od nałożonego nań obowiązku i nie może z tym być utożsamiane stanowisko biegłego wyrażone w piśmie z 11 lipca 2013 roku, a następnie wyjaśnione w opinii (k. 623) o możliwości uszkodzenia trakcie demontażu oddzielaczy, nie pozwalającego na dalsze ich użytkowanie. Powyższe nie jest przesłanką uniemożliwiającą wydanie opinii w rozumieniu art. 280 k.p.c.

Niezasadny jest też zarzut naruszenia przywołanego w kontekście innych przepisów, artykułu 227 k.p.c. Przepis ten nie stanowi źródła uprawnień ani obowiązków jurysdykcyjnych sądu, a tylko określa jakie fakty mogą stanowić przedmiot dowodu. O naruszeniu tego przepisu można mówić wtedy, gdy wykazane zostanie, że sąd przeprowadził dowód na okoliczności nie mające istotnego znaczenia w sprawie i ta wadliwość mogła mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia, bądź gdy sąd odmówił przeprowadzenia dowodu na fakty mające istotne znaczenie w sprawie wadliwie oceniając, że nie mają one takiego charakteru (por. wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2018 roku, V CSK 215/17).

Co się zaś tyczy zarzutu przekroczenia kompetencji przez biegłego przez zawarte w opinii wypowiedzi natury prawnej, dokonywanie oceny zdolności patentowej rozwiązania powódki, to istotnie podzielić należy w tym zakresie stanowisko apelanta. To jednakże, że biegły z przekroczeniem granic swoich kompetencji obok wypowiedzi w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych, zamieścił w opinii także swoje stanowisko co do kwestii prawnych, ich rozumienia, nie dyskwalifikuje w całości takiej opinii, nie pozbawia jej automatycznie wartości dowodowej, a jedynie sąd powinien pominąć te kwestie, które nie należą do kompetencji biegłego. Sąd nie jest bowiem związany opinią biegłego w zakresie jego wypowiedzi w zastrzeżonej do wyłącznej kompetencji sądu kwestii ustalenia i oceny faktów, kwestii natury prawnej, jak i sposobu rozstrzygnięcia (por. wyroki Sądu Najwyższego z 2 lutego 2012 roku, II UK 118/11, 29 czerwca 2011 roku, III UK 3/11, z 7 kwietnia 2010 roku II PK 300/09, 4 marca 2008 roku, I UK 496/07, 6 lutego 2003 roku, IV CKN 1769/00).

Nie można zaś podzielić stanowiska apelacji i związanych z nim zarzutów procesowych jakoby opinia nie odnosiła się do tezy dowodowej Sądu, przedmiotu sporu, gdy pozostaje ono w sprzeczności z treścią opinii, o czym już była mowa powyżej.

Jako niezasadny ocenić należało zarzut naruszenia art. 227 w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. a łączony z oddaleniem wniosku o przesłuchanie świadka L. W., gdy okoliczności na które świadek został zawnioskowany nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia, a to że osoby widniejące na zdjęciu - dystrybutorzy pozwanej były wcześniej współpracownikami powódki nie była sporna. Nadto na rozprawie apelacyjnej (k. 1152) pełnomocnik powódki cofnął ten wniosek.

Niezasadny jest też zarzut naruszenia art. 6 k.c. a łączony z brakiem wszechstronnej oceny materiału sprawy. Podkreślić należy, że przepis ten rozstrzyga o ciężarze dowodu w sensie materialnoprawnym i wskazuje, na której ze stron spoczywa ciężar dowodu, a mianowicie, że na stronie która z danego faktu wywodzi skutki prawne. Do jego naruszenia dochodzi wtedy, gdy Sąd orzekający przypisuje obowiązek dowodowy innej stronie, niż ta która z określonego faktu wywodzi skutki prawne. Ocena zaś materiału dowodowego sprawy nie należy do materii objętej dyspozycją art. 6 k.c., a stanowi aspekt mieszczący się w domenie przepisów procesowych.

Przechodząc zaś do oceny meritum rozstrzygnięcia, stwierdzić należy, że Sąd Apelacyjny nie podziela przyjętej przez Sąd I instancji podstawy zaskarżonego orzeczenia a mianowicie braku prawnego uzasadnienia dla zastosowania na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.) teorii ekwiwalentów przy ocenie naruszania praw z patentu.

Przedmiotowy zakres patentu wyznacza art. 63 ust 2 p.w.p. zgodnie z którym zakres ten określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

W prawie własności przemysłowej nie ustalono obowiązującego systemu interpretacji zastrzeżeń patentowych, wskazując jedynie we wskazanym wyżej przepisie, co może być wykorzystywane w procesie wykładni zastrzeżeń patentowych. Zastrzeżenie patentowe składa się z dwóch części tzw. części nieznamiennej, obejmującej zespół cech technicznych, które są już znane w stanie techniki, a służące do określenia przedmiotu wynalazku oraz części znamiennej ujawniającej istotę wynalazku. Ta właśnie część zastrzeżeń zawiera cechy wynalazku wyróżniające go spośród innych rozwiązań technicznych (cechy znamienne wynalazku), ona też ma znaczenie przy określeniu zasięgu przedmiotowej ochrony patentowej. W doktrynie, jak i orzecznictwie prezentowane są różne stanowiska co do sposobu interpretacji zastrzeżeń patentowych, a mianowicie czy powinna to być wykładnia literalna czy rozszerzająca, a mianowicie, czy przedmiotem patentu i ochrony jest wynalazek literalnie odpowiadający jego przedstawieniu w zastrzeżeniach czy też odpowiadający idei twórczej zawartej w wynalazku. Przy wykładni literalnej znaczenie mają tylko określenia ujęte w zastrzeżeniach w znaczeniu wyjaśnianym lub znaczeniu wyjściowym na podstawie opisu i rysunku z pominięciem cech, które wynikają z uogólnionej istoty wynalazku. Wykładnia rozszerzająca pozwala uwzględniać cechy, elementy, które nie są bezpośrednio ujęte w zastrzeżeniach, ale dają się podciągnąć pod zakres patentu przy zastosowaniu wykładni funkcjonalnej, nakierowanej na poszukiwanie w wynalazku rozwiązania problemu technicznego. Sad I instancji przyjął rygorystyczną wykładnię, której konsekwencją jest teza, że do naruszenia praw z patentu (art. 287 § 1 p.w.p) dochodzi jedynie wówczas, gdy rozwiązania objęte patentem i przeciwstawione przez stosowane osobę trzecią są całkowicie tożsame, a która jest jedną z prezentowanych w literaturze. Zwrócić jednak należy uwagę, że aktualnie doktryna w większości opowiada się za drugą czy pośrednią metodą wykładni polegającą na traktowaniu zastrzeżeń patentowych jako wiążącej podstawy zakresu ochrony dopuszczającej funkcjonalną interpretację zastrzeżeń, jak i dopuszczającą rozszerzenie zakresu ochrony wynikającej z zastrzeżeń patentowych o rozwiązania nie zawarte w nich i opisie, ale będące ekwiwalentami zgłoszonych rozwiązań. Pogląd ten znajduje także oparcie w orzecznictwie (por. wyroki Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 listopada 2012 roku, ACa 612/12, Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z 9 listopada 2003 roku, I ACa 468/03 i z 20 lutego 2007 roku, I ACa 1524/06, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 listopada 2008 roku, I ACa 129/08, Sądu Najwyższy z 21 listopada 2008, V CSK 213/08 z 20 grudnia 2015 roku, V CSK 149/15.). Został on wypracowany na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) sporządzonej w Monachium 5 października 1973 roku zmienionej aktem z 17 grudnia 1991 roku oraz decyzjami Rady Administracji Europejskiej Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 roku, 20 października 1995 roku, 5 grudnia 1998 roku, 10 grudnia 1998 roku wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 roku nr 79 poz. 737), gdy samo pojęcie ekwiwalentu nie jest terminem ustawowym, nie występuje w ustawie prawo własności przemysłowej. Pojęciem tym posługuje się protokół interpretacyjny do art. 69 KPE opracowany na konferencji w Monachium w 2000 roku, a który wszedł w życie 13 grudnia 2007 roku, a który wyraźnie wybiera pośrednią metodę interpretacji, stanowiąc że art. 69 nie może być interpretowany w ten sposób, aby zakres ochrony przyznanej patentem europejskim był ujmowany jako określony przez ściśle, dosłowne brzmienie zastrzeżeń patentowych, a opis i rysunki były używane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia niejasności występujących w zastrzeżeniach patentowych. Przepis ten nie może być również interpretowany w ten sposób, aby zastrzeżenia patentowe służyły wyłącznie jako wskazówka, a rzeczywiście przyznana ochrona miałaby się rozciągać na to co w świetle opisu i rysunków fachowiec mógłby uznać za zamierzone przez uprawnionego z patentu. Dla usunięcia wątpliwości, czy interpretacja zastrzeżeń ma uwzględniać elementy ekwiwalentne, na wskazanej konferencji w Monachium w 2000 roku, dodano postanowienie do protokołu, iż w celu określenia zakresu patentu należy brać pod uwagę wszelkie elementy, które są ekwiwalentne wobec elementów określonych w zastrzeżeniach, nie definiując jednocześnie pojęcia ekwiwalentu. Na gruncie powyższego rozwiązania doktryna opowiedziała się za stosowaniem teorii ekwiwalentów także przy interpretacji zastrzeżeń patentów krajowych wskazując na niepożądane skutki jakie pociągałyby ze sobą dualizm przy wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej w zależności od tego czy dotyczy to patentów krajowych czy europejskich. Stanowisko to znalazło oparcie w orzecznictwie, w którym wskazano przy tym, że w przypadku teorii ekwiwalentów chodziło o dążenie do zapobieżenia możliwości obchodzenia patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzeżeniach patentowych, przy czym modyfikacje nieoczywista i wymagające samodzielnego wkładu twórczego wykraczają poza rozszerzony zakres ochrony. Istota teorii ekwiwalentów (równoważników) polega na możliwości rozszerzenia zakresu ochrony udzielonej wynalazkowi przez rozciągnięcie tej ochrony również na wszystkie rozwiązania, w których zastąpiono

pewne elementy innymi, spełniającymi te same funkcje i prowadzącymi do tego samego rezultatu co rozwiązanie opatentowane. Równoważność środków technicznych wyznacza się przez funkcje pełnioną przez nie w danym rozwiązaniu, cel jaki pozwalają osiągnąć oraz rezultat do uzyskania którego się przyczyniają. Inaczej mówiąc równoważne są te środki, które prowadzą do uzyskania tego samego rozwiązania danego zagadnienia technicznego (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 grudnia 2015 roku, V CSK 149/15). Reasumując ten wątek, ogólnie rzecz ujmując, ekwiwalentne w stosunku do rozwiązania objętego zastrzeżeniami patentowymi jest rozwiązanie, w którym środek techniczny określony w zastrzeżeniach patentowych zastąpiono innym, wywołującym jednak powstanie tego samego (zamierzonego) efektu jak rozwiązanie zastrzeżone, przy czym dla przeciętnego znawcy zastosowanie tego innego środka nie wymaga wkładu twórczego, jest urzeczywistnieniem pomysłu zawartego w zastrzeżeniach patentowych. Podzielić należy pogląd, przyjęty też w orzecznictwie (por. wskazane wyżej wyroki), że istotnym kryterium dla uznania danego rozwiązania za ekwiwalent objęty ochroną patentową jest oczywistość dla przeciętnego znawcy rozwiązania przeciwstawionego wynalazkowi opatentowanemu, a co oznacza, że zakres zastrzeżeń ochrony patentowej i wynikającej z patentu ochrony można rozszerzyć tylko na oczywiste ekwiwalenty zastrzeżonych rozwiązań technicznych, oczywiste modyfikacje, nie wymagające samodzielnego wkładu twórczego. Nadmienić przy tym należy, że w polskiej praktyce teoria ekwiwalentów jest uwzględniana w przypadku badania przez Urząd Patentowy RP przesłanek zdolności patentowej (przesłanka nowości, nieoczywistości zgłoszonego do opatentowania rozwiązania).

Uwzględnienie dopuszczalności stosowania teorii ekwiwalentów na gruncie art. 63 p.w.p., wymagało ustalenia, czy stosowane przez pozwaną rozwiązanie oddzielnacza do odkurzacza z kąpielą cieczy uwzględniając teorię ekwiwalentów, naruszało patent powódki zweryfikowania czy w rozwiązaniu pozwanej wykorzystano cechy stanowiące oczywisty ekwiwalent rozwiązania powódki, czy doszło do odtworzenia istotnych elementów rozwiązania będącego przedmiotem patentu, przez co osiągnięty został zamierzony skutek tego rozwiązania.

Ocenę w tym przedmiocie należy poprzedzić następującymi ustaleniami.

Powódka, jak to ustalił Sąd Okręgowy, a co jest niesporne, ma patent PL (...) na wynalazek p.n. oddzielnacz do odkurzacza, udzielony decyzją Urzędu Patentowego RP z 15.03.2007 roku z ochroną od 6 grudnia 2000 do 6 grudnia 2020 roku. Oddzielnacz ten zgodnie z treścią zastrzeżeń stanowiący część zespołu złożonego z oddzielnacza i pierścienia uszczelniającego (11) zamontowanego na wale silnika odkurzacza, znamienne tym, że ma dno (12), korpus z turbinowymi łopatkami (15), pierścień uszczelniający usytuowany w jego górnym końcu oraz kierujący przepływem powietrza element (20) umiejscowiony przy spodzie pokrywy (1a). Te elementy znamienne rozwiązania patentowego znajdują odzwierciedlenie na rysunkach przedstawiających konstrukcje oddzielnacza i jego elementy (k. 66-69). Z treści opisu wynalazku, jak i rysunków wynika, że korpus z turbinowymi łopatkami (15) składa się z jednego lub kilku nałożonych na siebie segmentów oddzielnacza (10), jest wykonany jako koło turbiny z obwodem (16) na promieniowych podporach zaś na obwodzie rozmieszczone są równomiernie i w przybliżeniu promieniowo łopatki turbiny z niewielkim odchyleniem części zewnętrznej nieco pochyloną w kierunku przeciwnym niż kierunek obrotu, a turbinowe łopatki mają kształt zbliżony do profilu skrzydła samolotu. Zgodnie z opisem to rozwiązanie polepsza przepływ powietrza i powstrzymuje osadzanie się zanieczyszczeń, gdy dotychczas znane konstrukcje mają duże powierzchnie w stosunku do kierunku promieniowego co powoduje niekorzystne osadzanie się zanieczyszczeń i pogarsza przepływ powietrza. Nadto według opisu to rozwiązanie cechuje się także wytrzymałością mechaniczną i oddzielnacz nie podlega odkształceniu przez siłę odśrodkową. Rozwiązanie korpusu z turbinowymi łopatkami ma eliminować wady dotychczas znanych z patentów amerykańskich oddzielnaczy mających postać kosza z pionowymi żeberkami. Wskazano, że to ma realizować cel wynalazku, którym jest opracowanie odkurzacza z oddzielnaczem zapewniającym wysoką wydajność oddzielenia cząsteczek ciał stałych i cieczy od strumienia powietrza i zapobiegającym osadzaniu się cząsteczek pyłu i innych zanieczyszczeń na oddzielnaczu. Wynalazek ten miał i drugi cel jakim było proste i niezawodne zapobieganie dostawaniu się kropelek cieczy, cząstek pyłu i innych zanieczyszczeń do strefy turbiny. To zaś ma zapewnić element (20) kierujący przepływem powietrza usytuowany przy spodzie pokrywy, a który to element w postaci występów odchylonych od obwodu w kierunku do promienia, wytwarza na skutek zawirowania powietrza ciśnienie, które jest w równowadze z ciśnieniem turbiny. Zgodnie z opisem powietrze pod turbiną jest zawirowane, jest ono kierowane przez elementy 20 do promienia szczeliny w konsekwencji nad szczeliną



powstaje nadciśnienie, a w szczelinie (9) ciśnienie zostaje zrównoważone i nie jest wytwarzany przepływ powietrza. To ma pełnić funkcję zapobiegającą przedostawaniu się pyłu i zanieczyszczeń w postaci czystek ciał stałych oraz cieczy do wnętrza pokrywy zawierającej turbinę zasysanego powietrza. Jest to tzw. uszczelnianie ciśnieniowe. W dotychczas stosowanych rozwiązaniach, w stanie techniki, problem ten był rozwiązany przez zastosowanie labiryntu nad oddzielaczem, który powoduje przeciwnie skierowany przepływ powietrza i wprowadzenie kropelek cieczy i cząstek do wnętrza turbiny (patent USA(...)) tzw. uszczelnienie mechaniczne a czemu zapobiegać miało przyjęte w wynalazku powódki rozwiązanie elementu kierującego przepływem powietrza. Niewątpliwie zatem zważywszy na wskazanie m.in. takiego celu wynalazku, element ten był jedną z istotnych jego cech znamiennej.

W 2009 roku powódka uzyskała informację, że pozwana spółka wprowadza do obrotu urządzenie czyszczące pod nazwą (...), którego elementem jest oddzielacz, a które to urządzenie powódka nabyła za fakturą z 29 grudnia 2009 (faktura z kartą gwarancyjną i instrukcją k. 102-122). Strukturę tego oddzielacza obrazują zdjęcia (k. 222-233) jak i stanowiący element opinii prywatnych (k. 238-248) rysunek techniczny tego rozwiązania (k. 387-395, 638-646) oraz zdjęcia oględzin oddzielacza sporządzone przez biegłego J. Ł. (k. 1095, 1097, 1099, 101). Oddzielacz ten, co jest niesporne, ma dno, korpus z turbinowymi łopatkami, którego segmenty stanowiły koło turbiny z promieniowymi podporami, na obwodzie, którego umieszczone zostały turbinowe łopatki w kształcie zbliżonym do profilu skrzydła samolotu, identyczne jak rozwiązanie powoda, z tym tylko różnicą, że tym rozwiązaniu pozwanej zastosowano zwiększoną liczbą podpór w porównaniu z liczbą podpór w segmencie oddzielacza powódki, co jednakże tak w świetle opinii prywatnych, jak i wydanych w postępowaniu sądowym nie zmieniło istoty rozwiązania. Rozwiązanie to, tak jak patent, zawierało też pierścień uszczelniający, wyposażony w promieniowe podpory, pozycyjne połączenia. Pierścień ten miał inny kształt aniżeli schodkowy podany w opisie patentowym, jego górny obwód miał kształt labiryntowy. Przeciwnie rozwiązanie nie zawierało na spodzie żadnego elementu kierującego przepływem powietrza, o którym mowa w zastrzeżeniu patentowym. W istocie niesporne było, że oddzielacz znajdujący się w tym urządzeniu zawierał 3 elementy zastrzeżenia patentowego, natomiast nie zawierał 4 cechy jaką jest element kierujący przepływem powietrza, a z czym łączył się spór, czy brak tego elementu, zastosowane przez pozwaną uszczelnienie labiryntowe stanowi ekwiwalent rozwiązania powódki.

Powódka uznając, że doszło do naruszenia jej praw z patentu, 30 lipca 2010 roku zwróciła się do pozwanej o zaprzestanie naruszeń prawa z patentu (...) (k.157), gdy pozwana w odpowiedzi wskazała, że według wstępnych ustaleń zarzuty powoda są nieuzasadnione, a urządzenie przekazała do opinii ekspertom, po uzyskaniu której zajmie definitywne stanowisko (pismo z 10 sierpnia 2010 roku k. 175). Z kolei w piśmie z 17 sierpnia 2010 roku (k. 183) pozwana wskazała, że dostrzegła dość istotne różnice pomiędzy patentem a stosowanym przez nią rozwiązaniem, jednakże by uniknąć sporu zaproponowała udzielenie licencji na rozwiązanie wg patentu (...), a co nie spotkało się z akceptacją powódki (pismo z 30 sierpnia 2010 k. 185). 6 września 2010 roku pozwana powiadomiła powoda, że dalej oczekuje na ekspertyzę dotyczącą kwestionowanego przez powódkę urządzenia po uzyskaniu której, jak i dokumentacji technicznej urządzenia od producenta (pozwana była importerem), zajmie stanowisko co do roszczeń podnoszonych przez powódkę.

W dniu 19 stycznia 2011 roku powódka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie informacji w trybie art. 286 k.p.c. punkt 2 i ust 2 punkt 1 i 2 p.w.n. do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, odwołując się w uzasadnieniu do teorii ekwiwalentów jako uzasadniających ochronę, gdy to stanowisko znalazło odzwierciedlenie w ustaleniach Sądu Okręgowego w wydanym postanowieniu.

W dniu 7 października 2011 roku powódka wezwała pozwaną do wykonania postanowieniem Sądu Okręgowego w sprawie V G 7/11, w odpowiedzi na co pozwana w piśmie z 10 listopada 2011 roku, jak i 15 grudnia 2011 roku wyraziła stanowisko, że nie wprowadza do obrotu urządzeń czyszczących (...) zawierających wszystkie cechy opisane w zastrzeżeniu patentowym (k. 356-359) odwołując się do wydanej na jej zlecenie ekspertyzy P. A. Identyczne stanowisko pozwana zajmowała w zainicjowanym przez powódkę postępowaniu toczącym się pod sygnaturą I Co 4663/17 o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. i 1050, wskazując, że nie oferuje urządzeń, które

posiadałoby cechy ekwiwalentne do elementu kierującego przepływem powietrza, a które to postępowanie zakończyło się postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 5 listopada 2012 roku oddalającym wniosek powódki.

W 2011 roku pozwana dokonała modyfikacji wersji oddzielacza urządzenia czyszczącego (...), wprowadzonego do obrotu w 2009 roku i takie urządzenie czyszczące ze zmodyfikowanym oddzielaczem powódka zakupiła za fakturą z 11 lipca 2012 roku (faktura k. 124 wraz z dokumentacją zdjęciową k. 215-226). Produkcja tego oddzielacza rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku, gdy 11 marca 2011 roku pozwana dokonała zgłoszenia do Urzędu Patentowego opracowanego rozwiązania technicznego określonego jako separator płynów w urządzeniu czyszczącym – filtrującym. Zgłoszenie to zostało ogłoszone 24 września 2012 roku i na objęte nim rozwiązanie pozwana otrzymała patent PL (...) decyzją z 5 czerwca 2013 roku (k. 775) o udzieleniu którego ogłoszono 31 stycznia 2014 roku (opis patentowy k. 1360). Przedmiotem tego wynalazku zgodnie z jego opisem było zassanie, oddzielenie zassanego materiału stałego od płynów. Niewątpliwie pełni ono funkcje oddzielacza. Opis wynalazku odnosił się do znanych rozwiązań dotyczących oddzielaczy, w tym patentu powoda. W zastrzeżeniach patentowych wskazano, że ten separator złożony z nałożonych na siebie pierścieni zaopatrzonych na obwodzie w kształtowe łopatki i posiadający od zewnętrznej strony uszczelniającą osłonę, a od wewnątrz deflektor, gdzie wszystkie elementy separatora osadzone są na wale silnika elektrycznego urządzenia, znamieny jest przy tym, że kształtowe łopatki znajdują się na obwodzie pierścienia i mają przekrój o kształcie zbliżonym do kształtu bumeranga i są radialnie odchylone, podobnie jak żebra i wzmacniające żebra, przy czym na zewnętrznej powierzchni deflektora osadzona jest uszczelniająca osłona do której kształtowej powierzchni przylega wywinięta na zewnątrz część deflektora (opis wynalazku wraz z rysunkiem k. 1361-1366). Porównanie rysunków oddzielacza według patentu powódki oraz oddzielacza separatora pozwanej wskazuje, że oba mają element określany u powódki jako dno (12) a u pozwanej uszczelniająca osłona, różniące się tylko wyglądem zewnętrznym (wypusty na pokrywie w rozwiązaniu z 2009 roku promieniowe, a w z 2012 roku poziome, gdy u powódki takich brak), które jak wynikało ze wszystkich opinii nie wpływało na funkcjonowanie urządzenia. Konstrukcja pozwanej również posiadała korpus składający się z nałożonych na siebie pierścieni, określonych w patencie powódki jako segmenty, gdy w obu przypadkach te elementy zawierały na obwodzie łopatki, u powódki są to turbinowe łopatki posiadające część zewnętrzną nieco pochyloną w kierunku przeciwnym niż kierunek obrotu, mająca kształt zbliżony do skrzydeł samolotu. W rozwiązaniu pozwanej łopatki mają kształt bumeranga i są radialnie odchylone. Różnica dotyczy zastosowanych podpór żeber, które u pozwanej są radialnie odchylone podobnie jak i wprowadzone żebra wzmacniające i żebra deflektora, gdy u powódki żebra są proste, ułożone promieniowo. Zgodnie z opisem tego rozwiązania zastosowanie umieszczonych radialnie żeber i wzmacniających żeber wraz z kształtowymi łopatkami o takim samym kierunku obrotu sprawia, że przepływ powietrza w silniku w trakcie obrotów jest bardziej płynny, a hałas znacznie zredukowany (opis k. 1362). W rozwiązaniu przeciwnym występuje też pierścień uszczelniający, który u pozwanej określony jest jako deflektor. Co do tego elementu występuje różnica co do ukształtowania jego podpór, gdy w rozwiązaniu patentowym pozwanej są one radialnie odchylone, a na zewnętrznej powierzchni deflektora osadzona jest uszczelniająca osłona do której kształtowej powierzchni przylega wywinięta na zewnątrz część deflektora.

Również i to rozwiązanie pozwanej nie zawiera elementu kierującego przepływem powietrza stanowiącego czwartą cechę znamienności oddzielacza objętego patentem powoda.

Decyzją Urzędu Patentowego z 1 grudnia 2017 roku stwierdzono wygaśnięcie patentu PL (...), udzielonego na rzecz pozwanej na podstawie art. 90 ust 1 punkt 3 ust 2 i 4 w zw. z art. 224 ust. 4 p.w.p.

Przed Urzędem Patentowym toczyło się też postępowanie ze sprzeciwu powódki z dnia 30 lipca 2014 roku złożonego wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego z 5 czerwca 2012 roku o udzieleniu patentu PL (...) na wynalazek „separator płynów” w urządzeniu czyszczącym filtrującym”, na rzecz pozwanej, z pierwszeństwem od 17 marca 2011 roku. Postępowanie to ostatecznie zakończyło się prawomocną decyzją Urzędu Patentowego z 10 kwietnia 2018 roku oddalającą sprzeciw (decyzja wraz z uzasadnieniem k. 1479-1489).

Pozwana oferuje w sprzedaży urządzenie czyszczące (...), którego elementem jest separator (wydruk strony internetowej k. 1473).

Nie było sporne, że oddzielacz stosowany przez pozwaną zarówno w wersji z 2009 roku jak i wprowadzonej do obrotu w 2011 roku nie zawierał elementu kierującego przepływem powietrza umiejscowionego przy spodzie pokrywy (figura 9 patentu powoda k. 1359) w kształcie występu odchylonego obwodu w kierunku promienia. Spór sprowadzał się zaś do tego czy zastosowane w rozwiązaniu pozwanej uszczelnienie mające postać tzw. uszczelnienia labiryntowego mechanicznego można uznać za ekwiwalent elementu kierującego przepływem powietrza będącego zarazem ekwiwalentem oczywistym, czy wprowadzone rozwiązania, modyfikacje nie wymagały i nie nosiły wkładu twórczego czy są to środki oczywiste, równoważne dla przeciętnego znawcy techniki, nie zmieniające istoty opatentowanego rozwiązania, a które można wyinterpretować z treści zastrzeżeń. Jak wskazuje się w doktrynie wszelkie elementy zawarte w rozwiązaniu domniemanego naruszcyciela muszą być ocenione z punktu widzenia funkcji, jaką pełnią w tym rozwiązaniu, jak i tożsamości efektu ich zastosowania w porównaniu z odpowiednim elementem rozwiązania objętego patentem. Tylko wtedy, gdy brane pod uwagę elementy jako ekwiwalentne, są uważane przez fachowca za w sposób oczywisty objęte zastrzeżeniami, są oczywistymi ekwiwalentami dopuszczalne jest przyjęcie naruszenia patentu.

W rozpoznawanej sprawie zagadnienie to stanowiło przedmiot prywatnych opinii wykonanych na zlecenie stron, a włączonych w skład materiału dowodowego. Opinie te, co jest oczywiste, aczkolwiek nie mają charakteru dowodu z opinii biegłego o którym mowa w art. 278 k.p.c. to zgodnie z dominującym w orzecznictwie stanowiskiem należy je traktować jako część argumentacji faktycznej i prawnej przytoczonej przez strony. Gdy strona składa taką opinię z intencją uznania jej przez sąd za dowód w sprawie (a tak był w tym przypadku), wówczas istnieją podstawy do przypisania jej także znaczenia dowodu z dokumentem prywatnego (art. 245 k.p.c.). Dokument taki stanowi dowód tego, że osoba która go podpisała wyraziła zawarty w niej pogląd, nie korzysta zaś z domniemania zgodności z prawdą zawartych w nim w twierdzeń (por. wyroki Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2010 roku, I CSK 199/09, 17 listopada 2010 roku, I CSK 57/10).

Te prywatne ekspertyzy sporządzone przez znawców tematu były sprzeczne w objętej nimi materii. Według ekspertyzy sporządzonej przez eksperta M. O. zastosowany w rozwiązaniu pozwanej labiryntowy kształt pierścienia uszczelniającego, jak i różna liczba podpór promieniowych pierścienia nie narusza równoważności zastosowanych środków technicznych, gdy funkcje pierścienia uszczelniającego w obu przypadkach są tożsame, pozostają bez wpływu na główny cel wynalazku. Podobnie też w ocenie tego eksperta, brak w oddzielaczu porównywanym (pозwanej) elementu kierującego przepływem powietrza, nie wpływa na funkcje oddzielacza (k. 250-251).

Z kolei w ocenie eksperta inż. J. L. element kierujący przepływem powietrza oraz labiryntowy kołnierz pierścienia uszczelniającego przykrywającego szczelinę znany z patentu amerykańskiego, spełniają te same funkcje techniczne, prowadzą do uzyskania tego samego rezultatu technicznego, labiryntowe uszczelnianie jest równoważnym środkiem technicznym do elementu kierującego przepływem powietrza umiejscowionym przy spodzie pokrywy. Oba rozwiązania rozwiązują problem zapobiegania przepływowi powietrza i zanieczyszczeń do wnętrza pokrywy zawierającej turbinę (k. 259-267).

Natomiast ekspert inż. P. A. w sporządzonej opinii stwierdził, że porównywane oddzielacze pełnią tę samą rolę – oddzielacza cząstek stałych i kropli wody od powietrza przed wypuszczeniem tego ostatniego na zewnątrz, a co nie jest sporne, gdyż to jest istotą każdego oddzielacza urządzenia czyszczącego, w tym i wcześniej znanych w technice rozwiązań. Dokonując zaś analizy i porównania obu rozwiązań wskazał, że rozwiązanie pozwanej nie zawiera istotnego elementu rozwiązania opatentowanego powódki, a to elementu kierującego przepływem powietrza, a który to element jest rozwiązaniem nowatorskim innowacyjnym w zakresie wyeliminowania przepływu powietrza w odniesieniu do znanych w stanie techniki uszczelnień labiryntowych.

W ekspertyzie zaś sporządzonej na zlecenie pozwanej z 22 lutego 2013 roku eksperci inż. P. M. i inż. W. C. stwierdzili, że stosowane przez pozwaną uszczelnienie labiryntowe znane w stanie techniki, co znalazło też odzwierciedlenie w opisie patentu powoda, realizowane przez specjalne ukształtowanie pierścienia uszczelniającego jest uszczelnieniem innego typu, działającym na innej zasadzie niż uszczelnianie realizowane z wykorzystaniem elementu kierującego przepływem powietrza. Zastrzeżenie patentowe obejmuje „element” a więc w praktyce każdy, którego zadaniem jest

zawieranie powietrza i wytworzenia nadciśnienia. Takiego zaś elementu brak w oddzielnym pozwanym w rozumieniu dosłownym jak i jego równoważniku technicznym. Urządzenie to nie realizuje jednej cechy technicznej wskazanej w zastrzeżeniu istotnej i koniecznej do realizacji rozwiązania według patentu. Labiryntowego kształtowania pierścienia uszczelniającego nie można uznać za równoważnik techniczny elementu kierującego przepływem powietrza ze względu na inną funkcję techniczną tych elementów. Labiryntowego kształtowania ma za zadanie nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń przez wydłużoną drogę o małej wysokości w przekroju oraz krzywoliniowym przebiegu i tym samym uszczelniać połączone przestrzenie zaś element kierujący przepływem powietrza służy do zawierania powietrza i wytworzenia nadciśnienia skutkującego wyrównaniem ciśnień i uszczelnieniem. Tożsame skutki techniczne uszczelnienia realizowane są inaczej, gdy istotą wynalazku jest ten sposób uszczelnienia przez element kierujący przepływem powietrza, nie zaś samo uszczelnienie jako takie.

Również i rozbieżności w tej kwestii występują pomiędzy wydanymi w sprawie opiniami biegłych sądowych. Biegły w opinii wydanej w toku postępowania przed Sądem I instancji odnosząc się do kwestii braku w rozwiązaniu pozwanym kierującego przepływem powietrza elementu umiejscowionego przy spodzie pokrywy, jako cechy znamiennej patentu PL (...) będącej jednym z jego istotnych elementów, co w ocenie Sądu Apelacyjnego wynika nie tylko z samych zastrzeżeń, ale potwierdza to też treść opisu wynalazku, gdy ma zapewniać proste i niezawodne zapobieganie przedostawaniu się kropelek cieczy, cząstek pyłu i innych zanieczyszczeń do stacji turbiny, stwierdził, że labiryntowe kształtowanie pierścienia uszczelniającego w oddzielaczach pozwanym nie jest równoważnikiem wskazanego elementu. Aczkolwiek cel jest ten sam, uszczelnianie to realizowane jest w odmienny sposób z odmiennym skutkiem technicznym nie są to te same funkcje techniczne. Oddzielnym pozwanym nie wykorzystuje uszczelnienia ciśnieniowego, charakterystycznego dla rozwiązania patentowego powódki.

Ponieważ Sąd I instancji pomimo zgłoszonych przez powódkę zarzutów do treści opinii, w tym natury merytorycznej, nie wezwał biegłego do ustosunkowania się do nich na piśmie ani też nie wezwał biegłego na rozprawę celem umożliwienia wyjaśnienia okoliczności będących przedmiotem zastrzeżeń w zakresie kwestii istotnych dla rozstrzygnięcia, taką próbę podjął Sąd Apelacyjny. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nie może ograniczać się do złożenia przez biegłego pisemnej opinii, a biegły powinien być wezwany na rozprawę, aby strony mogły mu zadać pytania, w szczególności gdy podnoszone są zastrzeżenia wymagające wyjaśnień bądź występują braki w opinii (por. tak też Sąd Najwyższy w wyrokach z 17 marca 2017 roku, III CSK 84/16, 14 listopada 2013 roku, II CSK 135/13, 2 grudnia 2011 roku, III CSK 60/11, 17 czerwca 2010 roku, III CSK 29/09). Podjęte przez Sąd Apelacyjny w tym zakresie działania nie przyniosły rezultatu albowiem przeszkodziła temu śmierć biegłego. W związku z tym konieczne stało się dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, a który to dowód został przeprowadzony w postępowaniu apelacyjnym. Biegły J. Ł. w wydanej opinii z 11 stycznia 2016 roku, odnosząc się do kwestii spornej stwierdził, że aczkolwiek w rozwiązaniach pozwanym brak jest kierującego przepływem powietrza elementu to zastosowane uszczelnienie w postaci pierścienia uszczelniającego w postaci labiryntowej pokrywającego szczelinę znajdującą się pomiędzy dolną pokrywą turbinową a pierścieniem jest ekwiwalentem tego elementu pełniąc tę samą funkcję techniczną, aerodynamiczną, wprawienia w ruch powietrza. W ocenie biegłego zastosowanie innego rozwiązania nie wpływa na istotę patentu, sposób działania odkurzaczy. Zastosowanie elementu konstrukcji o innym kształcie, chociaż technicznie uzasadnione dla znawcy, wynikło w sposób oczywisty, że wyrób będzie spełniał swoje zadania.

Opinia ta budziła wątpliwości, gdyż w zasadzie sprowadzała się po przeprowadzonych oględzinach, porównaniu cech do wyrażenia oceny bez szerszej motywacji przyjętego stanowiska co do ekwiwalentności rozwiązania labiryntowego do przyjętego w patencie uszczelnienia ciśnieniowego, w sytuacji, gdy to ostatnie stanowiło m.in. oprócz innych elementów o innowacyjności rozwiązania powódki, stanowiło nowość w stosunku do znanego już wcześniej w stanie techniki uszczelnienia labiryntowego, a którego przy przyznaniu zdolności patentowej rozwiązaniu powódki, jego cech znamienych, nie uznano za ekwiwalent znanego w technice uszczelniania labiryntowego. W świetle treści opisu wynalazku budziło wątpliwości czy to uszczelnienie (gdy to jest cechą każdego oddzielnym) w sposób oczywisty było objęte zastrzeżeniami patentowymi, czy faktycznie efekt jego zastosowania był tożsamy z efektem zastosowanego elementu kierującego przepływem powietrza w patencie, czy przeciwstawne rozwiązanie działa w ten sam sposób.

Przesłuchanie biegłego wątpliwości tych nie usunęło, a wręcz przeciwnie, bowiem biegły nie potrafił w sposób przekonywujący logiczny, umotywić przyjętych wniosków opinii.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zbędnym było zaś przeprowadzanie dowodu z opinii kolejnego biegłego, gdy dotychczasowy materiał, rozbieżne stanowiska ekspertów w tej kwestii, wskazują, że nie można tu mówić o oczywistym ekwiwalencie, gdy tylko takie ekwiwalenty dają podstawę do przyjęcia, że doszło do naruszenia patentu.

Nadto nie można też przy ocenie pomijać faktu oddalenia sprzeciwu powódki kwestionującej cechy nowości i poziomu wynalazczego stosowanego przez pozwaną rozwiązania, a to prawomocną decyzją Urzędu Patentowego z 10 kwietnia 2018 roku w składzie którego byli eksperci. Z uzasadnienia decyzji wynika, że aczkolwiek oba separatory mają to samo zadanie to ich konstrukcja jest odmienna. Inny jest też zakres ochrony rozwiązania PL (...) i nie jest tożsamy ani nie wynika z opisu patentu PL (...). Pomiędzy rozwiązaniami istnieją różnice, którymi są odchyłone radialnie łopatki, podobnie jak żebra oraz wzmacniające żebra. Konstruktor poprzez zaprojektowanie radialnych łopatek i żeber oraz żeber wzmacniających uzyskał zupełnie nowe parametry techniczne separatora, a także inne siły oddziałujące na separator. Wysokie obroty łopatek wentylatora wytwarzają próżnię przez co powietrze jest wchłaniane do silnika, równocześnie substancje inne niż powietrze przechodzą przez zagłębienie separatora płynów są separowane na zewnątrz. Po wejściu powietrza do silnika jest ono usuwane z silnika za pośrednictwem wylotów powietrza. Zgodny kierunek wylotów powietrza wzdłuż łopatek wentylatora silnika zapewnia maksymalną wydajność wyjściową co efektywnie wpływa na zredukowanie hałasu. Zastosowanie umieszczonych radialnie żeber i żeber wzmacniających wraz z kształtowymi łopatkami o takim samym kierunku obrotu sprawia, że przepływ powietrza w silniku w trakcie obrotów jest bardziej płynny, a hałas znacznie zredukowany. Również w ocenie Kolegium orzekającego zastosowanie rozwiązanie osłony uszczelniającej, wywnięta na zewnątrz część deflektora, inna konstrukcja i umiejscowienie uszczelnienia, jak i inna konstrukcja żeber i łopatek separatora jest wynikiem żmudnej pracy konstruktorskiej i zmysłu konstruktorskiego, który w wyniku procesu twórczego uzyskał nieoczywiste dla przeciętnego znawcy rozwiązanie, uzyskując nieoczekiwany efekt w postaci zupełnie nowej konstrukcji uszczelniającej osłony deflektora. Rozwiązanie problemu technicznego w świetle przeciwstawionego stanu techniki (w tym patentu powoda) zostało uznane za nowe i nieoczywiste. Wskazano, że przeciętny znawca techniki z tej dziedziny wykorzystując w sposób standardowy dostępną wiedzę bez dokonań konstruktorskich, a jedynie w oparciu o wskazane opisy zgłoszeń patentowych i swoją rutyną zawodową, nie mógłby osiągnąć takiego rezultatu.

Nie może przy tym odnieść rezultatu stanowisko powódki kwestionujące tę decyzję w sytuacji, gdy nie została ona przez nią zaskarżona, decyzja ta uzyskała walor prawomocności. Nie jest przy tym zasadne, w świetle uzasadnienia decyzji, stanowisko jakoby Urząd Patentowy RP odmówił uwzględniania opinii J. Ł. na tej tylko podstawie, że potraktował ją jako jedynie wyjaśnienie, poparcie stanowiska strony. Tego rodzaju stwierdzenie nie jest trafne, gdy opinia ta została poddana ocenie co do zasadności zawartych w niej wniosków. Nie można też podzielić stanowiska jakoby Urząd Patentowy nie dokonywał oceny przez pryzmat teorii ekwiwalentów a to w świetle treści uzasadnienia decyzji w którym wskazano jakie kryteria decydują o zaliczeniu rozwiązań do oczywistych a wśród nich zastąpienie w rozwiązaniu znanego środka technicznego innym równoważnikiem. Przyjęcie zaś nieoczywistości rozwiązania wskazuje, że nie dopatrzone się w nim elementów mających cech równoważników znanych już środków technicznych, w tym przede wszystkim patentu powódki.

Fakt uzyskania własnego patentu na stosowane rozwiązanie oznacza, że właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji zbadał i potwierdził istnienie przesłanek zdolności patentowej, a co do patentów udzielonych później brak w ich równoważników innych już istniejących rozwiązań. Co do zasady działanie na podstawie własnych uprawnień wynikających z ustawy i wykonywanie własnego prawa podmiotowego wyłącza stan bezprawności. Wykorzystanie w stosowanym rozwiązaniu w pewnym zakresie rozwiązania objętego patentem nie wyklucza udzielania innego patentu na rozwiązanie objęte wcześniejszym, o ile spełnia ono przesłanki nowości, nieoczywistości. Uzyskanie zaś patentu na późniejsze rozwiązanie wskazuje na posiadanie przez nie zdolności patentowej, poziomu wynalazczego, a więc niewkraczanie w zakres wyłączności patentu udzielanego z wcześniejszym pierwszeństwem. Wskazać też należy, że nie jest kwestionowane w orzecznictwie dopuszczenie i udzielenie ochrony patentowej wcześniejszemu patentowi w procesie o naruszenie patentu, gdyż późniejszy patent wprost wykorzystuje rozwiązania z wcześniejszego

patentu, mamy do czynienia z identycznymi rozwiązaniami. Natomiast kwestia ta nie jest oczywista, w przypadku, gdy fakt naruszenia podlega ocenie przy uwzględnieniu teorii równoważników, ekwiwalentów, w świetle której rozwiązanie późniejsze może być uznane za wchodzące w zakres ochrony patentowej w przypadku zastosowania w nim oczywistych ekwiwalentów. Uzyskanie patentu na późniejsze rozwiązanie, a co zakłada jego nowość i poziom wynalazczy – nieoczywistość, co do zasady podważa tezę o ekwiwalentności elementów rozwiązania. Jednakże, o ile można podzielić, aczkolwiek budzący wątpliwości, pogląd prezentowany w doktrynie, że udzielenie patentu nie oznacza urzędowego potwierdzenia dopuszczalności korzystania z wynalazku, jak i nie wyklucza samego badania naruszenia przy uwzględnieniu formalnego uprawnienia płynącego z zarejestrowanego patentu, jak i charakteru postępowania o udzielenie patentu, gdy przyjęty model patentu, procedury rejestracji ma charakter ograniczony. Co do zasady rejestracja ma charakter formalny. Natomiast zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do postępowania o unieważnienie patentu, które ma charakter postępowania spornego, w postępowaniu tym toczącym się z udziałem zainteresowanych stron, dochodzi do pełnej oceny zdolności patentowej, nowości, nieoczywistości charakteru spornego rozwiązania. Przekazanie tego rodzaju sporu do kognicji Urzędu Patentowego, jak i szerokie określenie tejże, powoduje wyłącznie tych spraw z zakresu właściwości rzeczowej sądów powszechnych zarówno wprost, jak i pośrednio w zakresie badania zarzutów co do zdolności patentowej opatentowanego rozwiązania. Decyzja Urzędu Patentowego w sprawie unieważnienia patentu w postępowaniu sądowym ma charakter prejudycjalny.

W świetle powyższego nie można było przy rozstrzygnięciu niniejszej sprawy, w której ochrona patentowa której domagała się powódka, opierała się i podlegała ocenie na gruncie teorii ekwiwalentów przyjęciu, że rozwiązanie stosowane przez pozwaną wchodzi w zakres patentu powoda na podstawie koncepcji ekwiwalentów, pominąć faktu wydanej decyzji i jej podstaw. Powtórzyć należy, że za ekwiwalent objęty zakresem ochrony patentowej może być uznane tylko takie rozwiązanie, którego uzyskanie nie wymagałoby twórczości wynalazczej, było oczywiste, gdy oczywistość ekwiwalentu dla przeciętnego znawcy, jest wymaganym kryterium, jak podkreśla się we wszystkich systemach prawnych i oznacza brak poziomu wynalazczego. Przychylić się należy do wyrażonego w literaturze przedmiotu poglądu, że w przypadku sporu dotyczącego rozwiązań opatentowanych, jak i prowadzenie postępowania o unieważnienie patentu z późniejszym pierwszeństwem, istotne znaczenie ma to czy Urząd Patentowy badając przesłankę nowości i nieoczywistości rozważał, czy rozwiązanie objęte późniejszym patentem nie stanowi oczywistego ekwiwalentu. Jeżeli zaś to czynił i stwierdził że badane rozwiązanie przy uwzględnieniu spornych z punktu widzenia porównywanych rozwiązań elementów, uznanych przez skarżącego za ekwiwalenty, równoważniki cechuje nowość i nieoczywistość, wykluczone jest przyjęcie naruszenia opartego na wykorzystaniu ekwiwalentów rozwiązania z patentu wcześniejszego. Nie można pomijać, że przy ocenie zdolności patentowej nie uznaje się za nieoczywiste takiego rozwiązania w którym środek techniczny zastąpiono jego oczywistym ekwiwalentem.

Nie stanowi podstawy do przypisania naruszenia patentu akcentowana przez apelującą okoliczność wystąpienia przez pozwaną z propozycją licencji, gdy to miało miejsce przed uzyskaniem przez pozwaną ekspertyzy i nie stanowiło uznania stanowiska powódki, na co wskazuje treść pisma zawierającego tę propozycję.

Reasumując w świetle powyższych rozważań apelacja nie mogła odnieść rezultatu, gdy ostatecznie mimo błędnego uzasadnienia rozstrzygnięcie było prawidłowe. W ustalonym stanie faktycznym sprawy nie można uznać aby wykazane zostało, że tak na dzień wniesienia pozwu, jak i orzekania pozwana stosowała rozwiązanie wchodzące w zakres ochrony patentowej powoda wynikającej z patentu PL (...).

Nie mogła też odnieść skutku apelacja w części dotyczącej rozstrzygnięcia dotyczącego żądań pozwu związanych z dopuszczeniem się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust. 1 i 2 punkt 4 u.z.n.k., aczkolwiek podzielić należy stanowisko skarżącego co do błędnego przyjęcia za podstawę rozstrzygnięcia braku legitymacji czynnej powoda, przytoczony w tym względzie zarzut, jak i argumentację apelacji.

Dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 14 u.z.n.k. skarżąca łączyła z posługiwaniem się przez pozwaną w obrocie informacją widniejącą na zawieszkach umieszczonych na odkurzaczach, że antyalergiczny system (...) jest opatentowany w Unii Europejskiej pod wskazanym numerem, gdy informacja ta była nieprawdziwa. Okoliczność ta była niesporna, nie została zaprzeczona przez pozwaną, która podnosiła, że jest ona wynikiem

nieporozumienia. Pozwana posiada bowiem zarejestrowany pod numerem (...) wspólnotowy wzór przemysłowy przedstawiający z zewnątrz postać odkurzacza (świadcstwo dla wzoru przemysłowego k. 298 z 2 września 2009 roku), gdy wynikiem niedopatrzania, błędnie użyto na wskazanej przez powoda zawieszce określenia „patented” sugerującego posiadanie patentu (zawieszka k. 294-296). Sąd Okręgowy przyjął, że ta informacja była niewątpliwie informacją nieprawdziwą, wprowadzającą w błąd klientów wyczerpywała zakres pojęciowy rozpowszechnianie w rozumieniu art. 14 ust 2 punkt 4 u.z.n.k. co jednakże nie jest wystarczające dla przyjęcia deliktu z tego przepisu. Z treści art. 14 ust. 1 wynika, że przesłanką odpowiedzialności jest wina sprawcy i to w postaci winy umyślnej. Delikt ten ma bowiem charakter kierunkowy na co wskazuje określenie „w celu”. Działanie sprawcy musi być umyślnie nakierowane na przysporzenie sobie korzyści lub wyrządzenie szkody (por. też wyrok SA w Rzeszowie z 21 listopada 2013 roku, I ACa 374/13), gdy ciężar wykazania tej przesłanki spoczywa na powodzie zgodnie z rozkładem ciężaru dowodzenia z art. 6 k.c., gdy materiału pozwalającego na poczynienie ustaleń w tym przedmiocie powódka nie dostarczyła. Brak jest materiału pozwalającego odeprzeć twierdzenie pozwanej, że zamieszczenie tej informacji było wynikiem niedopatrzania dystrybutora, błędnego użycie sformułowania, terminologii w języku angielskim dla posiadanego wspólnotowego wzoru przemysłowego, a co wyklucza winę umyślną, a tym bardziej jej zamiar bezpośredni.

Niezależnie od powyższego nie można też pomijać, że powódka ujawniając tę informację, nie zwróciła na to uwagi pozwanej, nie podjęła działań w kierunku pozaprocesowego uregulowania tej kwestii, przed wystąpieniem z powództwem. Tymczasem pozwana po ujawnieniu tej okoliczności, niezwłocznie podjęła działania w kierunku wyeliminowania tej informacji z obrotu, usuwając zawieszki na których informacja ta się znajdowała, dostosowując się do żądania. Potwierdzeniem tego jest nowa przywieszka (k. 461) na której nie widnieje już błędne określenie prawa ochronnego, jak i zeznania świadka G. S. (k. 1028). Powódka zaś nie wykazała aby poza przedmiotową przywieszką tego rodzaju informacje znajdowały się w innych materiałach w tym ulotkach katalogowych, jak i aby na dzień wyrokowania dalej w obrocie występowały nieprawdziwe informacje co do praw ochronnych przysługujących pozwanej, występowało nadal naruszenie lub zagrożenie jej interesów, gdy podstawą orzeczenia jest stan istniejący w chwili orzekania zgodnie z art. 316 k.p.c., a który to przepis ma zastosowanie również w postępowaniu apelacyjnym.

Wskazać też należy, że w przypadku roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań wymagane jest zidentyfikowanie tak samego niedozwolonego działania, jego sposobu, przedmiotu, jak i skutków tych działań. Zmaterializowanie tego roszczenia połączone jest z naruszeniem interesu przedsiębiorcy. Działania jakie mają być podjęte w celu usunięcia skutków powinny być adekwatne do popełnionego deliktu i powstałego skutku takiego działania, dotyczyć mogą tylko tych środków i materiałów stanowiących nośnik niedozwolonego działania sprawcy.

Co zaś się tyczy roszczenia o zaniechanie to przy ocenie jego zasadności nie można pomijać jego celu, a którym jest przerwanie stanu bezprawności, niedozwolonych działań, jak i zapobieżenie takim działaniom w przyszłości, jeżeli istnieje takie zagrożenie. Zaprzestanie takich działań w trakcie procesu oznacza, że spełniony został cel stanu naruszenia, a do rozważenia pozostaje czy istnieje dalej zagrożenie, obawa, że takie konkretne, objęte sporem naruszenie, może się powtórzyć w przyszłości. Wykluczenie zaś takiego zagrożenia na przyszłość, czyni powództwo o zaniechanie niezasadnym. Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie oddalenie powództwa o zaniechanie, gdy nie istnieje, ustął stan naruszenia, może nastąpić wtedy, gdy nie istnieje obawa podjęcia objętego żądaniem zachowania w przyszłości. W sytuacji, gdy stan naruszenia interesów innej osoby już nie trwa roszczenie jest uzasadnione, jeżeli zachodzi realne niebezpieczeństwo ponowienia niedozwolonych działań. O takim zaś niebezpieczeństwie nie można mówić w stanie rozpoznawanej sprawy, ani też powód takiego realnego zagrożenia nie wykazał, nie wskazując przemawiających za tym zachowań, z których można by w drodze domniemań faktycznych wysnuć taki wniosek. Podstawą uwzględnienia roszczeń z art. 18 ust. u.z.n.k. jest dopuszczenie się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji oraz istnienie naruszenia bądź zagrożenia interesu przedsiębiorcy domagającego się ochrony, gdy ten winien istnieć na moment wyrokowania (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4 listopada z 2004 roku, I ACa 560/04 wyrok Sądu Najwyższego z 22 marca 2017 roku, III CSK 86/16).

Z tych wszystkich względów apelacja nie mogła odnieść rezultatu i na podstawie art. 385 k.p.c. podlegała oddaleniu, a co determinowało orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego o których orzeczono stosowanie do treści art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c.

SSA Wiesława Namirska	SSA Zofia Kołaczyk	SSA Tomasz Pidzik
-----------------------	--------------------	-------------------