

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2012 roku (data wpływu) powód (...) z siedzibą w B. (R.) wniósł **o zakazanie** pozwanemu – (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N.:

1. korzystania - bez zgody powoda z wynalazku, który chroniony jest patentem udzielonym na rzecz powoda przez Urząd Patentowy RP pod **numerem PL (...)** - polegającego w szczególności na wytwarzaniu produktów będących przedmiotem tego wynalazku oraz oferowaniu i wprowadzaniu ich do obrotu, w szczególności produktów oznaczanych przez pozwanego symbolem H. H. lub H. S., a mianowicie, elementu konstrukcyjnego do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami betonowanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną, składającego się z układanego pomiędzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiącymi co najmniej integralną część elementami ściskanymi, które w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodzą przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie względem, w zasadzie poziomego, wzdłużnego wymiaru tego korpusu i są łączone z każdym z obu elementów konstrukcyjnych, znamiennego tym, że elementy ściskane stanowią elementy odlewane z betonu przy użyciu traconej formy odlewniczej, i że tracona forma odlewnicza jest wraz z betonowym elementem ściskany wstawiona w element konstrukcyjny i stanowi jego część składową;
2. korzystania - bez zgody powoda z wynalazku, który chroniony jest patentem udzielonym na rzecz powoda przez Urząd Patentowy RP pod **numerem PL (...)** - polegającego w szczególności na wytwarzaniu produktów będących przedmiotem tego wynalazku oraz oferowaniu i wprowadzaniu ich do obrotu, w szczególności produktów oznaczanych przez pozwaną symbolem HIT-H. lub H. S., a mianowicie elementu konstrukcyjnego do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami budowlanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną, składającego się z układanego pomiędzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiącymi co najmniej integralną część elementami ściskanymi, które w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodzą przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie względem, w zasadzie poziomego, wzdłużnego wymiaru korpusu izolacyjnego i są łączone z każdym z obu elementów budowlanych, przy czym elementy ściskane mają wypukły profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania przegubowego połączenia pomiędzy obydwojema elementami budowlanymi, przy czym wypukłość profili stykowych w stanie zamontowanym ma w przekroju poziomym kształt zbliżony do łuku koła, zaś elementy ściskane wystają poza korpus izolacyjny betonowych elementów budowlanych tylko swym wypukłym profilem stykowym, znamiennego tym, że elementy ściskane są z wysokowytrzymałego betonu i w obszarze swych czołowych profili stykowych są pokryte warstwą poślizgową;
3. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu i zniszczenia wszystkich będących we władaniu pozwanej produktów, o których mowa w punkcie 1 i 2 petitum, w tym tych, które zostały wycofane z obrotu;
4. nakazanie pozwanemu dwukrotnego opublikowania na jego koszt na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych dziennika „R.” oraz „G. W.” (tj. łącznie cztery razy) petitum wyroku - w obramowaniu o wielkości co najmniej 1/4 strony, czcionką nie mniejszą niż 14 punktów - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz o upoważnienie powoda do dokonania powyższej publikacji na wyłączny koszt pozwanej, w przypadku, gdyby pozwany nie wypełnił obowiązku wynikającego z treści wyroku lub też uczynił to w sposób lub w formie sprzecznej z nakazaną;
5. wydanie wyroku zaocznego w przypadkach przewidzianych prawem;
6. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, o ile na rozprawie nie zostanie złożony spis kosztów.

Powód zastrzegł sobie prawo podniesienia roszczenia odszkodowawczego lub o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści w późniejszym terminie.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją innowacyjnych elementów i systemów budowlanych dla budownictwa lądowego. Jednym z wynalazków powoda było opracowanie sposobu elastycznego łączenia dwóch elementów konstrukcyjnych budynku. Najbardziej znanym produktem uprawionego jest łącznik termoizolacyjny I.® wyposażony w moduł (...) (H. – T. – E., pol. wysoka wydajność cieplna”), będący elementem nośnym zapewniającym izolację cieplną. Łącznik termoizolacyjny I.® jest elementem izolacji cieplnej i jednocześnie stanowi konstrukcyjny element nośny łączący dwa elementy budowlane, w szczególności budynek i wystający element zewnętrzny budynku, np. strop kondygnacyjny i balkon. Umieszcza się go na miejscu połączenia płyty stropu i balkonu. Występujący w produkcie korpus izolacyjny zapewnia ciągłość warstwy izolacyjnej ściany budynku, redukując do minimum tzw. mostki cieplne, tj. niepożądane zjawiska sprawiające, że ciepło z pomieszczenia przenika w głąb płyty balkonowej. Produkt ten, pełni także funkcje nośne, łącząc ze sobą przy pomocy prętów zbrojeniowych elementy budynku (balkon ze stropem). Istotną cechą tego rozwiązania jest łożysko oporowe (zwane elementem ściskany), które – wystając z obu stron korpusu izolacyjnego – przylega bezpośrednio do balkonu jednej strony i stropu z drugiej, przenosząc siły, jakie powstają w wyniku przemieszczeń między tymi elementami budynku.

Powód wskazał, że niniejszym pozwem dochodzi ochrony następujących patentów dotyczących elementu konstrukcyjnego do izolacji cieplnej I.®, które zostały udzielone przez Urząd Patentowy RP, pozostają w mocy:

- **patentu nr (...)** (dalej: „(...)”), dla wynalazku zgłoszonego za nr (...), z pierwszeństwem z niemieckiego zgłoszenia wynalazku z 23 stycznia 2001 r. za nr (...).4 oraz z europejskiego zgłoszenia wynalazku z 4 stycznia 2002 r. za nr (...).5. W zastrzeżeniu niezależnym znamioną cechą technologiczną tego wynalazku jest występowanie w korpusie izolacyjnym elementów ściskanych stanowiących elementy odlewane z betonu przy użyciu traconej (nieodzyskiwanej) formy odlewniczej, która wraz z betonowym elementem ściskany wstawiona jest w element konstrukcyjny i stanowi jego część składową,

- **patentu nr (...)** (dalej: (...)), dla wynalazku zgłoszonego za nr (...), z pierwszeństwem z niemieckiego zgłoszenia wynalazku z 23 stycznia 2001 r. za nr (...).6 oraz z europejskiego zgłoszenia wynalazku z 4 stycznia 2002 r. za nr (...).3. W zastrzeżeniu niezależnym znamioną cechą techniczną tego wynalazku jest to, że elementy ściskane są wykonane z wysokowytrzymałego betonu i w obszarze swych czołowych profili stykowych pokryte są warstwą poślizgową.

Powód wskazał, że pozwany podjął decyzję o wprowadzeniu na rynek produktu będącego „technologiczną kopią” produktu powoda – I.. Produkt ten w skrócie określany jest jako H., w zależności od modelu z dodatkiem skrótu H. lub SP HIT-H. lub (...) niekiedy także dodatkiem dalszego symbolu (...).

W ocenie powoda, produkt pozwanego pełni te same funkcje co produkt powoda. Służy izolacji cieplnej, stanowiąc jednocześnie konstrukcyjny element nośny łączący dwa elementy budowlane. Szczegółności strop kondygnacyjny i balkon; umieszcza się go w miejscu łączenia tych dwóch elementów. Produkt posiada elementy pełniące te same funkcje co w produkt powoda: korpus izolacyjny, pręty zbrojeniowe, tzw. łożysko oporowe (element ściskany).

Powód podał, że w celu ochrony swoich praw patentowych uzyskał zabezpieczenie swoich roszczeń, zakazując między innymi dystrybuowania produktów H. (...)/H. SP w Niemczech. W toku postępowania wykazano, że wytwarzany i wprowadzany do obrotu produkt objęty był ww. patentem europejskim. W zgromadzonej przez stronę powodową dokumentacji m.in. opisie procesu produkcji jak i instrukcji pracy produktów H., zdaniem powoda, zawierają opisy pozwalające stwierdzić, że w produktach pozwanego wykorzystywane są cechy technologiczne rozwiązania objętego patentem PL (...) powoda. Ponadto, powód zlecił badanie drugiego produktu p. (...), którego wyniki wykazał, że mimo nieznacznych modyfikacji, przedmiot ten narusza patent przysługujący powodowi nr PL (...).

W ocenie powoda, przy produkcji powyższych rozwiązań powielane są cechy zastrzeżenia patentowego 1 (niezależnego) obu przysługujących powodowi patentów nr PL (...) i nr PL (...). (pозew k. 2-18).

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. **wniósł** o oddalenie powództwa w całości, zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. do czasu wydania ostatecznych decyzji przez Urząd Patentowy RP w przedmiocie unieważnienia patentów na numerach PL (...) oraz PL (...) oraz wniósł o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, o ile na rozprawie nie zostanie złożony spis kosztów.

Zdaniem strony pozwanej, powództwo zasługuje na oddalenie, zaś żadne z roszczeń powoda nie jest zasadne. Po pierwsze, pozwany wskazał, że wynalazki, na które udzielono patentów nr PL (...) i PL (...) nie miały zdolności patentowej. Szczególnie ewidentne jest to w odniesieniu do patentu PL (...), jako że będący jego odpowiednikiem (odnoszący się do tego samego wynalazku) patent europejski EP 1 225 283 został unieważniony z tych samych przyczyn, które szkodzą zdolności patentowej tożsamego wynalazku na gruncie prawa polskiego. Prawo powoda, z którego wywodzi on swe roszczenia w niniejszej sprawie, istnieje zatem tylko formalnie, do czasu unieważnienia. Pozwany zaś wszczął już postępowanie przed (...), zmierzające do unieważnienia ww. patentów, co będzie miało skutek wsteczny do daty ich udzielenia. W związku z powyższym, sprawa niniejsza winna zostać zawieszona (art. 177 §1 pkt 3 k.p.c.) do czasu rozstrzygnięcia (ze skutkiem ex tunc), czy istnieją prawa podmiotowe stanowiące podstawę orzekania w niniejszej sprawie. Po drugie, pozwany podkreślił, że nie produkuje (ani nie zamierza podjąć produkcji) produktów, które byłyby przedmiotem wynalazków chronionych patentami nr (...) oraz (...). Produkty produkowane i wprowadzane do obrotu przez pozwanego nie zawierają w sobie rozwiązań ujętych w zastrzeżeniach patentowych. W szczególności pozwany: nie produkuje (od 2011r. - wiele miesięcy przed wytoczeniem powództwa) elementów termoizolacyjnych zawierających formę traconą, wbudowaną w element, ani nie zamierza takich elementów produkować w dającym się przewidzieć czasie (cecha znamienne patentu nr (...), bez spełnienia której nie może on być naruszony); pozwany produkuje elementy ściskane z zaprawy a nie z betonu (cecha znamienne obu patentów powoda); pozwany nie wykorzystuje w swoich produktach warstwy poślizgowej według patentu nr (...). W związku z powyższym, nie dochodzi do naruszania wyłącznych praw powoda. Pozwany wprowadza do obrotu produkty określone jako H. H. (...) i H. SP MV, które są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną (...) 15- (...) oraz zgodnie z instrukcją wewnętrzną N. (...) - (...)01-PL-01 z dnia 12 kwietnia 2011, a które służą izolacji cieplnej, stanowiąc jednocześnie konstrukcyjny element nośny łączący dwa elementy budowlane, w szczególności strop kondygnacyjny i balkon. Wbrew temu, co twierdzi powód, produkty H. nie są technologiczną kopią produktów powoda, lecz zawierają samodzielne rozwiązania techniczne.

Pozwany oświadczył, że nie produkuje w chwili obecnej ani nie zamierza w dającej się przewidzieć przyszłości powrócić do produkcji wyrobów H. zawierających formy tracone. Zaprzeczył też twierdzeniom powoda, iż jego wyroby naruszają ww. patenty. Wyroby H. H. oraz H. SP nie spełniają wszystkich cech, ujawnionych w zastrzeżeniach niezależnych patentów, a zatem nie wkraczają w zakres wyłączności objętych patentami.

Produkt pozwanego nie narusza żadnego elementu konstrukcyjnego patentu PL (...) do izolacji cieplnej, bowiem produkt pozwanego zawiera elementy ściskane wbudowane do niego bez traconej formy odlewniczej, w której zostały uprzednio odlane (po wyjęciu z tej formy) i tym samym, którego forma odlewnicza nie staje się częścią składową elementu konstrukcyjnego, przeciwnie niż element ściskany powoda. Wyroby termoizolacyjne H. H. i H. S. pozwanego wyrabiane są bez wbudowania traconej formy odlewniczej elementu ściskanego i bez uczynienia jej częścią składową elementu konstrukcyjnego, lecz po wyjęciu z ww. formy.

Co do zarzutu naruszenia patentu nr PL (...) pozwany podniósł, że sformułowanie zastrzeżenia niezależnego nr 1, że elementy ściskane „w obszarze swych czołowych profili stykowych są pokryte warstwą poślizgową” jest niejasne. Owa niejasność powoduje, że powstaje zatem uzasadniona wątpliwość, o jaką ochronę ubiegał się powód i co miał na myśli, pisząc o warstwie poślizgowej w patencie (...). Pozwany wskazał, że jako warstwę poślizgową zastrzeżoną patentem (...) rozumie ściśle jako warstwę stanowiącą ścianę poboczniczy formy odlewniczej elementu ściskanego, wychodzącą poza obrys elementu konstrukcyjnego do termoizolacji. Natomiast w produkcji

pozwanego funkcję warstwy poślizgowej pełni ściana klatki tworzywa, a nie forma odlewnicza służąca pierwotnie do odlania elementu ściskanego, bowiem ta ulega zniszczeniu.

Ponadto, pozwany podniósł, że nie narusza patentu powoda, bowiem jego elementy ściskane produkowane są z zaprawy a nie z betonu. W odniesieniu do powyższego, w ocenie pozwanego, wynalazek objęty patentem (...) nie posiada zdolności patentowej (odpowiedź na pozew k. 288 – 319 akt).

Sąd Okręgowy w Ł. postanowieniem z 8 listopada 2012 r. (sygn. akt X GCo 211/12) udzielił zabezpieczenia roszczenia zgodnie z wnioskiem, tj. zakazał pozwanemu korzystania z wynalazków chronionych udzielonymi na rzecz powoda przez Urząd Patentowy RP patentami pod numerami PL (...) i PL (...), polegającego w szczególności na wytwarzaniu produktów będących przedmiotem tych wynalazków oraz oferowania i wprowadzania tych produktów do obrotu. Jednocześnie w pkt II postanowienia Sąd Okręgowy w Ł. określił powodowi termin dwóch tygodni do wniesienia powództwa (postanowienie k. 268 – 271 akt).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) z siedzibą w B. B. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem niemieckim. Jest ona wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Mannheim pod nr (...). Powód zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją innowacyjnych elementów i systemów budowlanych dla budownictwa lądowego (dowód: zaświadczenie o rejestracji k. 26 akt).

Pozwany (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr (...). Prowadzi on działalność polegającą na produkcji dla budownictwa wyrobów z tworzyw sztucznych. Wyłącznym wspólnikiem pozwanego jest (...). Obie spółki należą do grupy spółek (...) powiązanych z (...). Grupa (...) zajmuje się produkcją i dystrybucją elementów budowlanych. Na terenie Polski dystrybucją produktów G. (...) zajmuje się spółka (...) sp. z o.o. Pozwany - (...) sp. z o.o. jest między innymi producentem i dystrybutorem elementów konstrukcyjnych w tym łączników termoizolacyjnych. Obrót Grupy H. wyniósł ok. 190 milionów euro (dowód: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący pozwanego k. 118-121, wydruki ze strony internetowej (...) sp. z o.o. www.haifen.pl k. 123-130 akt, okoliczności bezsporne).

Główną specjalnością przedsiębiorstwa powoda są rozwiązania dotyczące izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego. Powód wprowadza na rynek grupy produktów I.®, T. i N.®. W grupie produktów będących elementami konstrukcyjnymi przeznaczonymi do łączenia balkonów grupa powoda jest zdecydowanym liderem na rynku. Powód stale też udoskonala swoje produkty i stara się wprowadzać w nich innowacyjne rozwiązania techniczne. Na terenie Polski dystrybucją produktów powoda zajmuje się spółka (...) sp. z o.o. z siedzibą w T. (dowód: wydruki ze strony (...) sp. z o.o. www.schock.pl k. 29-45, zeznania świadka T. S. k. 2131-2132 akt).

Jednym z wynalazków powoda było opracowanie sposobu elastycznego łączenia dwóch elementów konstrukcyjnych budynku. Najbardziej znanym produktem powoda jest **łącznik termoizolacyjny I.®** wyposażony w moduł (...) (skrót od niem. „H.-T.-E.”, pol. (...)), będący elementem nośnym zapewniającym izolację cieplną. M. łączników termoizolacyjnych I.® jest rozpoznawalna w sektorze budowlanym. Produkt ten stanowi około 57% obrotów powoda (dowód: zeznania świadka T. S. k. k. 2131-2132 akt).

W swoich materiałach promocyjnych, reklamowych powód opisuje **łącznik termoizolacyjny I.® jako element** izolacji cieplnej, który jednocześnie stanowi konstrukcyjny element nośny łączący dwa elementy budowlane, w szczególności budynek i wystający element zewnętrzny budynku, np. strop kondygnacyjny i balkon. Umieszcza się go w miejscu połączenia płyty stropu i balkonu. Występujący w produkcie korpus izolacyjny zapewnia ciągłość warstwy izolacyjnej ściany budynku, redukując do minimum tzw. mostki cieplne, tj. niepożądane zjawiska sprawiające, że ciepło z pomieszczenia przenika w głąb płyty balkonowej. Produkt ten pełni także funkcje nośne, łącząc ze sobą przy pomocy prętów zbrojeniowych elementy budynku (balkon ze stropem). Istotną cechą tego rozwiązania jest

tw. łożysko oporowe (zwane elementem ściskany), które - wystając z obu stron korpusu izolacyjnego - przylega bezpośrednio do balkonu z jednej strony i stropu z drugiej, przenosząc siły, jakie powstają w wyniku przemieszeń między tymi elementami budynku (dowód: wydruki ze strony (...) sp. z o.o. www.schock.pl dot. produktu I.® - zał. 3 k. 47-52, zdjęcie z katalogu produktów powoda k. 54-84 akt, broszura informacyjna o produkcie I.® pt. „Doskonała izolacja cieplna dla balkonów wspornikowych. Łączniki balkonowe S. I.® „ oraz „Katalog produktów” powoda k. 54-84, zeznania świadka H. F. k. 2015-2016 akt).

Powód przez wiele lat dokonywał znacznych inwestycji, aby rozwijać produkt, i osiągać określone zyski z jego sprzedaży (dowód: oświadczenie H. B. członka zarządu spółki powoda - (...) - k. 88-91 akt, zeznania świadka T. S. k. 2131-2132 akt , zeznania świadka H. F. k.2015-2016 akt).

Powód uzyskał patenty dotyczące elementu konstrukcyjnego do izolacji cieplnej I.®, które zostały udzielone przez Urząd Patentowy RP i pozostają w mocy.

Powodowi przysługuje patent nr (...) dla wynalazku zgłoszonego za nr (...), z pierwszeństwem z niemieckiego zgłoszenia wynalazku z 23 stycznia 2001 r. za nr (...).4 oraz z europejskiego zgłoszenia wynalazku z 4 stycznia 2002 r. za nr (...).5.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest element konstrukcyjny służący izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami budowlanymi, w szczególności pomiędzy budynkiem a wystającym elementem zewnętrznym budynku, układany np, pomiędzy stropem kondygnacyjnym budynku a balkonem. Cechą znamioną tego wynalazku jest to, że występujące w elemencie konstrukcyjnym tzw. elementy ściskane (na które napierają łączone elementy budowlane) stanowią elementy odlewane z betonu przy użyciu traconej formy odlewniczej, i że tracona forma odlewnicza jest wraz z betonowym elementem ściskany wstawiona w element konstrukcyjny, stanowiąc jego część składową.

Zgodnie z zastrzeżeniem 1 (niezależnym) patentu PL (...) zakres przedmiotowy patentu obejmuje: element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami betonowanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną, składający się z układanego pomiędzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiącymi co najmniej integralną część elementami ściskany, które w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodzą przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie względem, w zasadzie poziomego, wzdłużnego wymiaru tego korpusu i są łączone z każdym z obu elementów konstrukcyjnych, znamionny tym, że elementy ściskane stanowią elementy odlewane z betonu przy użyciu traconej formy odlewniczej, i że tracona forma odlewnicza jest wraz z betonowym elementem ściskany wstawiona w element konstrukcyjny i stanowi jego część składową (dowód: dokument patentowy wraz z opisem patentowym dotyczący patentu PL (...) oraz aktualny wyciąg z rejestru patentowego wraz z dowodem opłaty za bieżący okres ochrony k. 93-104 akt).

Z zastrzeżenia 1 należy wyróżnić następujące cechy techniczne wynalazku:

-element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami betonowanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną,

-element konstrukcyjny składa się z układanego pomiędzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiącymi co najmniej integralną część elementami ściskany,

-elementy ściskane,

-w stanie zamontowanym elementu konstrukcyjnego przechodzą przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie względem w zasadzie poziomego wymiaru wzdłużnego tego korpusu,

-są łączone z każdym z obu elementów konstrukcyjnych,

-stanowią elementy odlewane z betonu przy użyciu traconej formy odlewniczej,

-tracona forma odlewnicza jest wraz z betonowym elementem ściskanym wstawiona w element konstrukcyjny i stanowi jego część składową (dowód: dokument patentowy wraz z opisem patentowym dotyczący patentu PL (...) oraz aktualny wyciąg z rejestru patentowego wraz z dowodem opłaty za bieżący okres ochrony k. 93-104 akt).

Powodowi przysługuje też **patent nr (...)** dla wynalazku zgłoszonego za nr (...), z pierwszeństwem z niemieckiego zgłoszenia wynalazku z 23 stycznia 2001 r. za nr (...).6 oraz z europejskiego zgłoszenia wynalazku z 4 stycznia 2002 r. za nr (...).3.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest także element konstrukcyjny służący izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami budowlanymi, w szczególności pomiędzy budynkiem a wystającym elementem zewnętrznym budynku, np. pomiędzy stropem kondygnacyjnym a balkonem. Cechą znamioną tego wynalazku jest to, że elementy ściskane wykonane są z wysokowytrzymałego betonu i w obszarze swych czołowych profili stykowych są pokryte warstwą poślizgową.

Zgodnie z zastrzeżeniem 1 (niezależnym) patentu PL (...) zakres przedmiotowy patentu obejmuje: element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami budowlanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną, składający się z układanego pomiędzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiącymi co najmniej integralną część elementami ściskanymi, które w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodzą przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie względem, w zasadzie poziomego, wzdłużnego wymiaru korpusu izolacyjnego i są łączone z każdym z obu elementów budowlanych, przy czym elementy ściskane mają wypukły profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania przegubowego połączenia pomiędzy obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypukłość profili stykowych w stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym kształt zbliżony do łuku koła, zaś elementy ściskane wystają poza korpus izolacyjny betonowych elementów budowlanych tylko swym wypukłym profilem stykowym, znamionny tym, że elementy ściskane są z wysokowytrzymałego betonu i w obszarze swych czołowych profili stykowych są pokryte warstwą poślizgową.

Z zastrzeżenia 1 należy wyróżnić następujące cechy techniczne wynalazku:

-element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami budowlanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną, który ma korpus izolacyjny układany pomiędzy tymi elementami;

-elementy ściskane stanowiące co najmniej integralną część korpusu izolacyjnego, przy czym elementy ściskane przechodzą przez korpus w zasadzie poziomo i poprzecznie względem, w zasadzie poziomego, wzdłużnego wymiaru tego korpusu w stanie zamontowanym,

-elementy ściskane są łączone z każdym z obu elementów konstrukcyjnych,

-elementy ściskane mają wypukły profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania przegubowego połączenia pomiędzy obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypukłość profili stykowych w stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym kształt zbliżony do łuku koła zaś

elementy ściskane wystają poza korpus izolacyjny betonowych elementów budowlanych tylko swym wypukłym profilem stykowym,

-elementy ściskane wykonane są z wysokowytrzymałego betonu;

-elementy ściskane w obszarze swych czołowych profili stykowych są pokryte warstwą poślizgową.

(dowód: dokument patentowy wraz z opisem patentowym dotyczący patentu PL (...) oraz aktualny wyciąg z rejestru patentowego wraz z dowodem opłaty za bieżący okres ochrony k. 106-116 akt).

Pozwany wprowadza do obrotu produkty określone jako H. H. (...) i (...), które są produkowane zgodnie z aprobatą techniczną (...) 15- (...) oraz zgodnie z instrukcją wewnętrzną N. (...) - (...)(...)z dnia 12 kwietnia 2011, a które służą izolacji cieplnej, stanowiąc jednocześnie konstrukcyjny element nośny łączący dwa elementy budowlane, w szczególności strop kondygnacyjny i balkon.

Produkty pozwanego to towary o ustalonej pozycji rynkowej i dojrzałej, wypracowanej już klienteli (dowód: zeznania świadka Ł. K. k.2137-2138; zeznania świadka J. K. k. 2134-2135; zeznania świadka K. F. k. 2022-2023 akt).

Produkt pozwanego pełni te same funkcje co produkt powoda. Służy izolacji cieplnej, stanowiąc jednocześnie konstrukcyjny element nośny łączący dwa elementy budowlane, w szczególności strop kondygnacyjny i balkon; umieszcza się go w miejscu łączenia tych dwóch elementów (dowód: zeznania świadka Ł. K. k.2137-2138; zeznania świadka J. K. k. 2134-2135; zeznania świadka K. F. k. 2022-2023 akt).

Powód uznał, że produkt pozwanego posiada elementy pełniące te same funkcje co w produkcie powoda: korpus izolacyjny, pręty zbrojeniowe, tzw. łożysko oporowe (element ściskany) (dowód: opis produktu oraz katalog produktu pt. "H. łączniki balkonowe typu H., Katalog Techniczny" pochodzące ze strony internetowej (...) sp. z o.o. www.halfen.pl - k. 132-153, zeznania świadka H. F. k. 2026).

Powód o pierwszych podejmowanych przez spółkę (...) próbach wprowadzenia produktów H. (...) / H. S. do obrotu na terenie Niemiec **dowiedział się pod koniec 2010 r.**

W związku z dystrybucją tych produktów powód uzyskał ochronę przed naruszeniem walidowanego w Niemczech patentu europejskiego EP 1 225 282 (odpowiednikiem tego patentu zawierającym analogiczne sformułowane zastrzeżenie niezależne jest patent PL (...) będący jedną z podstaw niniejszego pozwu). Sądy niemieckie udzieliły zabezpieczenia roszczeń, zakazując między innymi dystrybuowania produktów H. (...) / H. S. w Niemczech (dowód: Orzeczenia Wyższego Sądu Krajowego w D. (niem. O. D.) z 27 października 2011 r. utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Krajowego w D. (niem. L. D.) z 17 stycznia 2011 r., wraz z tłumaczeniem przysięgłym k. 155-165 akt, zeznania świadka C. R. k. 2026-2017, oświadczenie rzecznika patentowego S. B. co do analogiczności sformułowania zastrzeżenia niezależnego patentów EP 1 225 282 i PL (...) k. 167 akt).

W toku postępowania wykazano, że wytwarzany i wprowadzany do obrotu produkt wykorzystuje rozwiązanie objęte ww. patentem europejskim. Opis procesu produkcji produktu H. znalazł się w dokumencie zatytułowanym (...) (poi. „Instrukcja pracy”). Dokument przedstawiony został w toku postępowania w Niemczech, jako załącznik do pisma pełnomocnika spółki (...). Dokument ten prezentował etapy produkcji produktu, wskazując fabrykę pozwanego w N. jako miejsce produkcji (dowód: Instrukcja pracy (niem. A.) prezentująca etapy montażu produktu H. (...) ze wskazaniem fabryki pozwanego w N. jako miejsca produkcji k. 169 – 173 akt, zeznania świadka C. R. k. k. 2026-2017).

Produktu tego dotyczyła także aprobatą techniczną Instytutu (...) o numerze AT-15- (...) udzielona na wniosek spółki (...) oraz (...) sp. z o.o. Aprobatą techniczną (...) w świetle obowiązujących przepisów jest niezbędna do dopuszczenia stosowania wyrobu w budownictwie, a więc jest konieczna, aby rozpocząć wprowadzanie do obrotu produktów, które powinny być wykonywane w zgodzie z tą aprobatą (dowód: aprobatą techniczną Instytutu (...) ((...)), o nr AT-15- (...) k. 175-206 akt).

„Instrukcja pracy”, jak i aprobatą techniczną zawierały rysunki i opisy, na podstawie których stwierdzono, że w produktach wykorzystane są cechy techniczne rozwiązania objętego patentem PL (...) powoda (dowód: rysunek 4 i rysunek 5 k. 175-206 akt, aprobatą techniczną Instytutu (...) o numerze AT-15- (...) 175-206 akt).

Wskazana aprobatą techniczną straciła ważność w październiku 2012 r. Od tego miesiąca wszystkie produkty, wprowadzane na polski rynek oznaczane nazwą handlową HIT-H. (...) i H. S. M.są produkowane w zgodności z aprobatą techniczną (...) 15- (...) oraz zgodnie z instrukcją wewnętrzną N. (...) 2 – (...)01-PL-01 (dowód: aprobatą k. 576-638, zeznania świadka J. K. k.2135).

W dniu 27 kwietnia 2012 r. na zlecenie powoda nabyty został produkt H. (...) od polskiego dystrybutora produktów Grupy (...) sp. z o.o. Analiza produktu dokonana przez powoda wykazała- w jego ocenie, że produkt pozwanego uległ nieznacznej modyfikacji w stosunku do wcześniejszego, niemniej jednak wykorzystywał on rozwiązanie objęte innym patentem powoda przyznanym w Polsce za nr PL (...). Nadawcą produktu był pozwany (dowód: zdjęcia produktu zakupionego od (...) Sp. z o.o. 27 kwietnia 2012 r. k. 208 -210 akt, dokument zakupu - oryginał faktury VAT z 27 kwietnia 2012 oraz tzw. dokument wydania WZ dołączony do zakupu k. 212-214 akt, list przewozowy W. (...) dołączony do zakupu ze wskazaniem pozwanego jako nadawcy produktu k. 216 akt, zeznania świadka H. F. k. 2025-2026).

Na zlecenie powoda dokonany został jeszcze jeden zakup produktu pozwanego. Produkt zamówiony został przez podmiot z siedzibą w Republice Czeskiej 27 czerwca 2012 r. i dostarczony przez pozwanego na adres odbiorcy. Badanie produktu wykazało- w ocenie powoda- że produkt jest identyczny z produktem pozwanego zakupionym 27 kwietnia 2012 r. (dowód: zdjęcia produktu zamówionego 27 czerwca 2012 r. - zał. 18 k. 218- 219 akt, „Dokument wydania WZ” dołączony do wspomnianego powyżej zakupu ze wskazaniem pozwanego jako nadawcy produktu - zał. 19 k. 221-228 akt , zeznania świadka H. F. k. 2025-2026, oświadczenia pełnomocnika spółki (...) złożone wobec zobowiązania nałożonego przez sąd w Niemczech dot. produktów H. wskazujące, że wyłącznym miejscem ich produkcji jest zakład produkcyjny (...) sp. z o.o. w N. k. 223-228 akt, wydruk ze strony internetowej www.halfen.pl k. 230 akt).

Pozwany przestał produkować od 2011r., czyli przed wytoczeniem powództwa w przedmiotowej sprawie, ani nie zamierza w przyszłości powrócić do produkcji wyrobów H. zawierających formy tracone. Orzeczenia sądów w D. wydane zostały w nieaktualnym stanie faktycznym, w stosunku do niewytwarzanych i nieprodukowanych już przez pozwanego produktów. Aktualnie produkowane przez pozwanego wyroby H. były przedmiotem orzekania przez sądy w Republice Federalnej Niemiec i odmiennie niż w przypadku wcześniejszej wersji produktu, zostały uznane za nienaruszające Patentu Europejskiego EP 1.225.282

Pozwany wszczął postępowanie przed (...) zmierzające do unieważnienia ww. patentów powoda, co będzie miało skutek wsteczny do daty ich udzielenia. W dniu 26 listopada 2012r. pozwany wniósł do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie w całości patentu nr (...), zaś w dniu 20 grudnia 2012 r o unieważnienie w części patentu nr (...)

Wniosek dotyczący patentu nr (...) został oparty na zarzucie braku poziomu wynalazczego wynalazku – tj. niespełnieniu podstawowej przesłanki zdolności patentowej wynalazku, o której mowa w art. 24 i 26 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: (...)). O tym, iż przedmiotowy patent został udzielony mimo niespełniania przesłanek zdolności patentowej świadczyło, w ocenie pozwanego, unieważnienie patentu europejskiego EP1.225.283, będącego odpowiednikiem (tj. chroniącego tożsamy wynalazek) wynalazku chronionego patentem PL (...). Patent PL (...) wywodził swoje pierwszeństwo ze zgłoszenia europejskiego z 4 stycznia 2002 r. za nr (...).3. Patent (...) zarejestrowany na podstawie zgłoszenia (...)3 to patent EP 1.225.283.

Patent (...) nr EP 1.225.283 został unieważniony decyzją Wydziału ds. Sprzeciwów Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia 4 lutego 2011 r. Podstawą unieważnienia był brak poziomu wynalazczego – istniały wcześniejsze patenty niemiecki i europejski, których zastrzeżenia wyrażały cechy przedstawione w zastrzeżeniach Patentu Europejskiego 1.225.283 i patentu PL (...). Chodzi o patent nr DE 200 10 770 U1 zarejestrowany w urzędzie patentowym Republiki Federalnej Niemiec z pierwszeństwem od dnia 21 września 2000 r oraz Patent (...) o 933 482 A2 z 4 sierpnia 1999 r.

W toku kontroli instancyjnej ww decyzji z 4 lutego 2011 r Europejski Urząd Patentowy podtrzymał swą ocenę wynalazku objętego patentem EP 1 225 283 i PL (...) jako nieposiadającego poziomu wynalazczego i wydał decyzję dopuszczającą do dalszego postępowania jedynie zmodyfikowaną wersję zastrzeżenia nr 1 (wniosek dodatkowy B4), zawężoną względem pierwotnego brzmienia przez dodanie nowych cech, nieobecnych w zastrzeżeniach PL (...), to jest: przewężenia o przekroju zredukowanym w środkowym obszarze elementu ściskanego między dwoma czołowymi profilami stykowymi, bł zmniejszonej wysokości elementu ściskanego w środkowym obszarze między

dwoma czołowymi profilami stykowymi. Rozwiązanie techniczne o cechach zastrzeżonych w EP 1 225 283 w pierwotnym brzmieniu oraz w PL (...) zostało zaś uznane za podlegające unieważnieniu.

Wniosek dotyczący patentu o nr (...) oparty został na zarzutach braku nowości wynalazku oraz braku poziomu wynalazczego tj. niespełnieniu podstawowych przesłanek zdolności patentowej wynalazku, o których mowa w art. 24, 25 i 26 (...) (dowód: dokumenty na k. 2074-2111 akt, w tym: odpis wniosku o unieważnienie patentu PL (...), odpis wniosku o unieważnienie patentu PL (...); pismo informacyjne z (...) z dnia 29 listopada 2012 r. o wniesieniu w dniu 26 listopada wniosku o unieważnienie patentu PL (...), postanowienie sądu krajowego w D. z 8 czerwca 2011 r, sygn. 4 B o 266/10 ZV, z tłumaczeniem przysięgłym; wyrok sądu krajowego w D. z 10 maja 2011r., decyzja Wydziału ds Sprzeciwów Europejskiego Urzędu Patentowego z 16 grudnia 2010 w sprawie unieważnienia Patentu Europejskiego PE 1 225 283 , pismo informacyjne z (...) z dnia 29 listopada 2012 r. o wniesieniu w dniu 26 listopada wniosku o unieważnienie patentu PL (...); kopia wniosku wraz z prezentatą o unieważnienie patentu PL (...) k. ; opis patentowy Patentu Europejskiego EP 1 225 283 z tłumaczeniem części niemieckiej, decyzja Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego z 6 czerwca 2013 r. z tłumaczeniem przysięgłym 2074- (...), wniosek pomocniczy B-4 (z tłumaczeniem przysięgłym) k. 2113-2116, tabela porównawcza porównująca cechy H. H./SP oraz cechy ujawnione w zastrzeżeniach EP 1 225 283 w zmodyfikowanym brzmieniu k. 2118- 2121 akt, zeznania świadka K. F. k. 2022-2023 akt).

Firma (...) oraz (...) Sp. z o.o. posiada na swój produkt, łączniki zbrojeniowe HIT-H. (...) oraz H. S. MV z izolacją termiczną, Aprobatę Techniczną Instytutu (...) ((...)) w W. nr AT-15- (...) z dnia 9.08.2012r. z pięcioletnim terminem ważności. Aprobata ta w p.3.1 dotyczącym wymagań technicznych i zastosowanych materiałów, stwierdza wyraźnie, iż łącznik zawiera odcinki prętów zbrojeniowych ze stali zwykłej, węglowej o granicy plastyczności nie mniejszej niż 500MPa i wytrzymałości nie mniejszej niż 550MPa, a odcinek prętów zbrojeniowych ze stali nierdzewnej powinien być wykonany ze stali o granicy plastyczności nie mniejszej niż 690MPa i o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 800MPa. Bloczki betonowe powinny być wykonane z kompozytu betonowego o wysokiej wytrzymałości, zbrojonego włóknami stalowymi, charakteryzującego się wytrzymałością na rozciąganie nie mniejszą niż 20MPa. Wełna mineralna powinna się charakteryzować klasą odporności ogniowej A1 według normy PN- (...) -1+A1:2010 i mieć gęstość nie mniejszą niż 100 kg/m³. Skrzynki tworzywowe powinny być wykonane ze sztywnego polietylenu HD-PE i ze sztywnego polichlorku winylu (...). Wymiary przekroju poprzecznego to 8,0cm x h=16.0 4- 28.0cm (HIT-H. (...)) oraz 12,0cm x h=16.0 - 28.0cm (H. S. MV).

Zgodnie z opisem produktu oferowanego przez firmę (...) najistotniejszą częścią tego rozwiązania jest izolacja termiczna wykonywana (obecnie) z materiału N.® opatentowanego przez koncern B., a który jest udoskonalonym styropianem, czyli zgodnie z informatorem tej firmy czarnym granulatem polistyrenu zawierającym środek porotwórczy powodujący pęcznienie tworzywa. Jednoznacznie można więc stwierdzić, że system izolacyjny jest oparty o zupełnie inny materiał, niż ma to miejsce w przypadku produktu oferowanego przez firmę (...) Sp. z o.o. Praktyka inżynierska dowodzi, że ten sam efekt izolacji termicznej w złączu balkon-strop można uzyskać przez wykonanie odpowiedniego zbrojenia, włożenie wycinka płyty styropianowej stanowiącej taką izolację oraz wylanie płyt stropowych i wieńca bezpośrednio na budowie. Rozwiązanie to było popularne i jest w dalszym ciągu stosowane w Polsce i nie jest objęte żadnym patentem jako oczywiste.

Zaokrąglenia w łączniku firmy (...) są stałe na wysokości, natomiast w łącznikach firmy (...) mają wyraźne wypukłości, które wskazują jednoznacznie, która powierzchnia boczna łącznika jest łączona z wewnętrzną płytą stropową, a która - z płytą balkonu (wypukłości w pierwszym przypadku są w części górnej, a w drugim natomiast - w dolnej). Wypukłości te przeciwstawiają się obrotowi wywołwanemu przez mimośród sił działających na ten łącznik (w przypadku każdego balkonu). Rozwiązanie takiego nie zawiera ani produkowany obecnie przez firmę (...) łącznik, ani chroniące go patenty. Rozwiązanie to w zasadniczy sposób zmienia rozkład naprężeń wokół powierzchni łącznika i pokazuje, że występuje tam nie tylko ściskanie oraz rozciąganie szeroko opisane w poprzednich opiniach, ale także moment

działający wzdłuż osi podłużnej łącznika, którego efekt działania jest w ten sposób minimalizowany (liniowo zmienny rozkład naprężeń normalnych na powierzchni bocznej łącznika).

Wkładka z wypukłościami jest wymienna i nie stanowi integralnej części prostopadłościennego łącznika, w przeciwieństwie do wyrobów firmy (...), gdzie jest zintegrowana z łącznikiem.

Ważnym aspektem sporu jest fakt, iż załączone do dokumentacji zgłoszenia i wnioski patentowe uzyskane na terenie zarówno RP, jak i Niemiec nie zawierają żadnych rysunków technicznych, ani też szczegółowej specyfikacji dotyczącej proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego. Ich przedmiotem jest ogólny pomysł rozwiązania konstrukcyjnego łącznika zbrojeniowego z termoizolacją, a także orientacyjny kształt takiego elementu, co przy odmiennym kształcie analogicznego elementu zaproponowanym i wykorzystanym przez firmę (...) powoduje, że trudno mówić o naruszeniu praw autorskich do takiego rozwiązania. Jakkolwiek we wnioskach patentowych możemy znaleźć informacje o betonach wysokich wytrzymałości, to patent pochodzi z roku 2002, więc przy braku danych liczbowych i nieco starszych technologiach materiałowych nie da się jednoznacznie stwierdzić, o jakie dokładnie wartości chodzi. Skrzynka z tworzywa sztucznego niekoniecznie musi być wykonywana i jest wykonywana przez firmę (...) z tego samego wysoko zagęszczonego polietylenu HD-PE (brak informacji na ten temat w patencie), więc nie można stwierdzić, jaki współczynnik tarcia pomiędzy powierzchnią betonu i skrzynki był brany pod uwagę przez wnioskodawców patentu, więc trudno mówić o jego naruszeniu.

Większość metod produkcji polietylenów powoduje otrzymanie powierzchni, po której większość materiałów będzie się swobodnie przemieszczać bez tarcia i nie wymaga to dodatkowego jej przygotowania poprzez szlifowanie, czy nanoszenie dodatkowych warstw poślizgowych. Patenty firmy (...) również nie zawierają szczegółów dotyczących tego ważnego aspektu.

Firma (...) nie posiada aprobaty (...) na stosowanie łączników termoizolacyjnych na naszym rynku budowlanym. Wyroby te nie były testowane na okoliczność własności mechanicznych, termicznych oraz akustycznych przez niezależnych ekspertów, których wyniki są publicznie znane. W załączonych wnioskach patentowych brak również informacji o spodziewanych parametrach docelowych, jakie łączniki powinny mieć (nawet ich zakresów) takich jak nośność łącza na ściskanie, ścinanie, izolacyjność termiczna, czy też akustyczną.

Ustawa dotycząca prawa patentowego stwierdza iż (art. 25, p.1): „wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki”, a przez stan techniki rozumie się „wszystko, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do wykonania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób” (art. 25, p.2).

W świetle zapisu tego artykułu stosowanie betonów wysokiej wytrzymałości w takich elementach nie może być wynalazkiem, bo były one powszechnie stosowane przy wykonywaniu stropów monolitycznych znacznie wcześniej. Obecnie w literaturze fachowej z technologii betonu, w laboratoriach przemysłowych stosuje się terminologię i podział na (1) beton wysokowartościowy (o wytrzymałości do 120MPa), (2) beton bardzo wysoko wartościowy (o wytrzymałości mieszczącej się w przedziale od 120 do 180MPa) oraz (3) beton ultra wysokowartościowy (z wytrzymałością powyżej 180MPa dochodzącą w skrajnych przypadkach nawet do 800MPa w przypadku dodatku mikrobrojenia i po specjalnej obróbce cieplno-wilgotnościowej, U.-H. P. C. ((...)), R. C. ((...)). Przykładem tego najbardziej doskonałego obecnie betonu jest produkt D.® opatentowany przez międzynarodowy koncern budowlany L. oraz (...). W świetle nowej klasyfikacji betonów wysokiej wytrzymałości opis przedmiotu patentu jest już mało aktualny, a na pewno nieprecyzyjny.

Wskazana ustawa w art. 27 stwierdza wyraźnie, że:

„Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej.”

Wynalazek zgłoszony przez firmę (...) nie nadaje się do przemysłowego stosowania ze względu na brak dokładnej informacji o zastosowanych materiałach oraz wymiarach geometrycznych elementów, a nie jest to w żadnym wypadku równoznaczne z dowolnością ich przyjęcia. Zgłoszenie patentowe miało umożliwić firmie (...) dalszą modyfikację prostego i popularnego w budownictwie pomysłu na prefabrykację wieńca do stropu betonowego z ociepleniem z przeznaczeniem do łatwego montażu przeciwstawnej płyty balkonowej. W trakcie ostatniej dekady firma sama odeszła w swoich rozwiązaniach w zauważalnym stopniu od oryginalnego zgłoszenia, więc trudno mówić w tym przypadku o naruszeniu ściśle zdefiniowanego wynalazku.

Wyroby firmy (...) są na tyle zróżnicowane w zakresie patentu, iż (zgodnie z materiałami reklamowymi tej firmy) mogą być stosowane zarówno do konstrukcji żelbetowych, jak i stalowych posiadając kompletną dowolność wymiarową i materiałową, tak więc w zasadzie każda firma budowlana stosując podobny element narusza rzeczne prawa patentowe. Wszystkie prefabrykowane elementy stropowe powinny być obecnie izolowane, więc fakt wstawienia izolacji termicznej w łącznik firmy (...) nie narusza patentu firmy (...) tym bardziej, że w tym patencie nie ma wyraźnej specyfikacji, z czego ta izolacja ma być wykonana, a i tak obecnie stosowana izolacja ma patent uzyskany przez niemiecki koncern B.. Pręty zbrojeniowe w łączniku firmy (...) wchodzi do wkładki z tworzywa sztucznego zarówno w części górnej i dolnej łącznika, czyli w strefie ściskanej i rozciąganej, podczas gdy łącznik firmy (...) ma pręty skoncentrowane jedynie w górnej części skrzynki łącznika, więc wyłącznie w strefie rozciąganej, czyli tam, gdzie zbrojenie to jest rzeczywiście niezbędne obliczeniowo. Pręty zbrojeniowe stosowane przez firmę (...) są gładkie w strefie sąsiadującej ze skrzynką PE-HD łącznika (jest ich mniej i mają większą średnicę), natomiast firma (...) stosuje pręty uźebrowane na całej długości tego łącznika (o większej ilości, mniejszej średnicy i innym zakotwieniu). Nie podaje się w żadnym miejscu precyzyjnej informacji co do gatunku i klasy wykorzystanej stali

zbrojeniowej oraz technicznego opisu stosowanych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Firma (...) reklamuje swój produkt jako łącznik posiadający niezwykle właściwości dotyczące izolacji termicznej i akustycznej, natomiast firma (...) gwarantuje swoim klientom jedynie dobrą izolacyjność termiczną.

Na polskim rynku budowlanym funkcjonuje więcej firm prowadzących sprzedaż i/lub montaż elementów podobnych łączników stropowych z termoizolacją, czego przykładem może być np. oferta firmy (...) Spółka z o.o. z siedzibą w M..

Firma (...) jest obecna na światowym rynku budowlanym od 1929 roku i z dużym prawdopodobieństwem (można to ustalić ponad wszelką wątpliwość w dokumentacji księgowo-technicznej firmy) w momencie zgłoszenia patentowego firmy (...) posiadała maszyny, projekt oraz produkcję łączników stropowych termoizolacyjnych w tej czy innej formie zastrzeżonych potem patentami RP przez konkurenta, firmę (...). E. S. założył przedsiębiorstwo rodzinne w B. dopiero w 1962r., obecnie (...), jako przedsiębiorstwo międzynarodowe zatrudnia około 450 pracowników.

Jak wynika z powyższego, produkty stosowane przez firmy (...) stanowią rozwiązanie tego samego problemu technicznego, wkładki termoizolacyjnej ułatwiającej ułożenie i wykonanie zbrojenia żelbetowych płyt wspornikowych przeznaczonych przeważnie na balkony. Obydwie firmy stosują podobny łącznik, ale jego techniczna realizacja jest jednak nieco inna. Patenty firmy (...) nie zawierały szczegółowego opisu technicznego, tak więc firma (...) nie mogła świadomie naruszyć praw patentowych, a wskazane różnice techniczne w tych rozwiązaniach wskazują, że elementy te mają inne parametry techniczne (dowód: opinia biegłych sadowych k. 2192-2207 akt).

Wszystkie prefabrykowane elementy betonowe tego typu, tak samo jak pozostałe konstrukcje muszą posiadać odpowiednie termoizolacje, bo są one wymagane przez przepisy dotyczące termoizolacyjności wszystkich przegród budowlanych; izolacja taka jest jednak wykonywana w zasadzie w płaszczyźnie pionowej, ale z bardzo zróżnicowanych materiałów; stosowalność konkretnego elementu do termoizolacji wymaga każdorazowo podania wartości liczbowej współczynnika oporu cieplnego, a stwierdzenie występowania warstwy termoizolacyjnej nie wystarcza obecnie w żadnym projekcie do otrzymania pozwolenia na budowę.

Termoizolacyjność łącznika nie jest główną jego cechą - najważniejszy jest jego aspekt wytrzymałościowy, gdyż złe rozwiązanie konstrukcyjne może doprowadzić do katastrofy budowlanej, a brak termoizolacyjności - najwyżej do konieczności docieplenia elementu konstrukcji, co powszechnie wykonuje się dla istniejących budynków powszechnie na świecie; w tym kontekście podobny korpus izolacyjny posiada nieomalże każda ściana zewnętrzna we współczesnym budynku.

Aspekty wytrzymałościowe w zasadniczy sposób różnią elementy obydwu firm - w pierwszym przypadku skrzynka jest prostopadłościenna, a zbrojenie jest odginane i obecne w górnej i dolnej części przekroju, w drugim natomiast - skrzynka posiada ruchome wkładki, które z zasady nie są poziome, ani nawet prostoliniowe, a wyprofilowane tak, aby przy prętach prostych leżących w jednej płaszczyźnie przenosić zginanie wywołane obecnością zewnętrznej płyty balkonowej; stan naprężenia w tych elementach nie jest nigdzie widoczny, ani nie jest pokazany na żadnym rysunku.

Względy wytrzymałościowe oraz konstrukcyjne w budownictwie są powszechnie uważane za priorytetowe i oceniane są na podstawie konkretnych parametrów, tak więc np. beton C50/60 to beton o gwarantowanej wytrzymałości 60 MPa (takich informacji nie podano w obydwu patentach); cechy wytrzymałościowe przekroju są nierozzerwalnie związane z jego parametrami geometrycznymi, co wynika z podstaw wytrzymałości materiałów. Wzór aktualnego wniosku patentowego oraz odpowiednia ustawa nakładają konieczność wykonania rysunku technicznego elementu będącego przedmiotem patent.

Elementy betonowe pracują z zasady na ściskanie, bo w tym stanie naprężenia beton pracuje najbardziej efektywnie, co jest przyjmowane jako ogólnie znany fakt w świecie budowlanym w konstrukcjach monolitycznych oraz prefabrykowanych, natomiast stosowane formy mają prawie zawsze w zasadzie pionowe płaszczyzny boczne oraz w zasadzie poziome płaszczyzny górną oraz dolną.

Stwierdzenie, czy przedstawiony element konstrukcyjny wiernie odpowiada zgłoszonemu patentowi ma znaczenie podstawowe, bo ochronie patentowej podlegają wyroby posiadające cechy ściśle określone w patencie, a nie rozwiązanie konstrukcyjne o bliżej nieokreślonych parametrach, które ma być ogólnikowym rozwiązaniem wybranego problemu konstrukcyjnego; jeśli więc stosuje się obecnie inny beton, odmienne wkładki stalowe, termoizolator o innym współczynniku oporu cieplnego, to rozwiązanie odbiega od zgłoszenia patentowego (nie można opatentować całokształtu ścian warstwowych np., ale konkretny wyrób o ustalonych parametrach technicznych - grubościach, izolacyjnościach termicznych oraz przede wszystkim - o konkretnych parametrach wytrzymałościowych); jak łatwo zorientować się w materiałach dostępnych w internecie, firma (...) produkuje całą różnorodność elementów stropowych, więc w zasadzie każdy produkt innej firmy ma swój mniej lub bardziej podobny odpowiednik w tym asortymencie.

Istotne znaczenie dla sprawy ma fakt, że sposób wykonania połączenia pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną opisany zarówno w patencie PL (...) oraz PL (...) jest wspólny nawet dla połączeń monolitycznych w konstrukcjach żelbetowych i był stosowany w takich połączeniach na kilkadziesiąt lat przed uzyskaniem tego patentu, a układ i kształt warstw ocieplających pozostaje taki sam powszechnie we wszystkich częściach budynków, niezależnie od tego, czy są one wykonywane metodami prefabrykowanymi, czy też nie; analogicznie - zbrojenie prętami stalowymi jest powszechnie w zasadzie poziome przy dojściu do wieńca we wszystkich konstrukcjach żelbetowych .

Elementy konstrukcyjne tego typu, jak też odpowiadające im wieńce w żelbetowych konstrukcjach monolitycznych muszą być wszędzie integralne, gdyż po zewnętrznej ich stronie jest wspornikowo zamocowana płyta balkonowa, której całe obciążenie przekazywane jest za pomocą tego elementu na przeciwległy strop i ścianę poniżej wieńca, fragment ten nie jest przedmiotem patentu, a jedynie opisem całokształtu rozwiązań technicznych stosowanych w tym zakresie od kilkadziesiąt lat.

Istotne dla sprawy jest stwierdzenie ustawy z dnia 30-go czerwca 2000 r. o ochronie własności przemysłowej, iż (art. 25. 1.) "Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.", a także dalej (art. 26. 1.) "Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób

oczywisty, ze stanu techniki." - w rozumieniu tych przepisów układ zbrojenia prętami stalowymi, zastosowanie betonu w odpowiedniej formie oraz ocieplenia nie może być wynalazkiem w przedstawionym elemencie, gdyż wynika ze stanu wiedzy technicznej znacznie poprzedzającej daty obydwu zgłoszeń (stosowane w konstrukcjach żelbetonowych monolitycznych na długo przed zgłoszeniem patentowym będącym przedmiotem sprawy); dla każdego specjalisty jest jasne, że takiego elementu nie da się przy obecnej technice budowlanej zrealizować w inny sposób.

Zarówno firmy (...), jak i S. posiadają w swoim dorobku atesty oraz patenty w rzeczonym zakresie, tak więc prawo do stosowania takich, a nie innych rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych zostało już instytucjonalnie uznane na terenie RP. Zgłoszenie firmy (...) opublikowane zostało 23.10.2013 r. jako patent (...) ((...) - wg. klasyfikacji (...) oraz (...) - wg. klasyfikacji (...)) na termoizolacyjne elementy konstrukcyjne (dowód: opinia uzupełniająca k. 2380-2384 akt).

Analizując szczegółowo zastrzeżenia patentowe należy podać, że w zastrzeżeniu patentowym patentu RP PL (...) wskazano, że chodzi o:

element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami budowlanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną, składający się z układanego pomiędzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiącymi co najmniej integralną część elementami ściskanymi, które w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodzą przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie względem, w zasadzie poziomego, wzdłużnego wymiaru korpusu izolacyjnego i są łączone z każdym z obu elementów budowlanych, przy czym elementy ściskane mają wypukły profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania przegubowego połączenia pomiędzy obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypukłość profili stykowych w stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym kształt zbliżony do łuku koła, zaś elementy ściskane wystają poza korpus izolacyjny betonowych elementów budowlanych tylko swym wypukłym profilem stykowym, znamienny tym, że elementy ściskane (3, 13a, 13b) są z wysokowytrzymałego betonu i w obszarze swych czołowych profili stykowych (23,24) są pokryte warstwą poślizgową.

W przypadku produktu firmy (...) mamy pojedynczy element ściskany, który ma pojedynczy profil stykowy ukształtowany odmiennie, niż profil firmy (...) — nie jest on osiowo-symetryczny względem osi pionowej przechodzącej przez jego poprzeczną płaszczyznę środkową, a punktowo symetryczny z przeciwległe rozstawionymi wypukłościami. Elementy ściskane firmy (...) mają wypukłości stałe na wysokości odmiennie niż elementy formy H., tak więc połączenie przegubowe, jeśli w ogóle można o nim mówić w drugim przypadku, ma zupełnie inny charakter. Głównym celem wypukłości w produkcie firmy (...) jest uzyskanie optymalnego rozkładu naprężeń wokół i w ściankach profilu stykowego, a nie - tworzenie połączenia przegubowego. Warstwa poślizgowa w przypadku firmy (...) wynika z metod produkcji profilu, a jej ewentualny poślizg nie wpływa na możliwość obrotu realizowaną w ewentualnym przegubie przez firmę (...).

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienny jest tym, że warstwa poślizgowa w dolnym obszarze stopki (23a, 24a) profili stykowych (23, 24) ma większą grubość.

Warstwa poślizgowa nie jest efektem zamierzonym, wynika z dostępnych na rynku technologii do produkcji wszelkich wyrobów z polimerów o podobnych wymiarach w budownictwie i instalacjach budowlanych, a w przypadku firmy (...) nie daje optymalnego efektu.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienny jest tym, że elementy ściskane, począwszy od profili stykowych (5, 6, 15a, 15b, 16a, 16b), przechodzą w sposób ciągły i bez odsadzeń w środkowy obszar elementu ściskanego.

Zastrzeżenie to zawiera w sobie błąd logiczny, gdyż sugeruje, że (przynajmniej dwa) elementy ściskane przechodzą w pojedynczy element ściskany, tak więc trudno jednoznacznie stwierdzić, co może naruszać takie zastrzeżenie. Rysunek

tego patentu wskazuje jednak, że to przejście ma charakter krzywoliniowy, a w produkcji firmy (...) ścianka ta jest wyraźnie płaska, co zmienia rozkład naprężeń na styku z warstwą betonu.

Element konstrukcyjny według zastrzeżeń 1, znamienne jest tym, że elementy ściskane (3, 13a, 13b) za pośrednictwem swych sklepionych profili stykowych (5, 6, 15a, 15b, 16a, 16b) podążają na zasadzie przegubu wahadłowego za ruchem obu elementów budowlanych (A, B) względem siebie poprzez obrotowy ruch profili stykowych względem przynależnego elementu budowlanego.

Płaski charakter ścianek firmy (...) nie przewiduje żadnego przegubowego charakteru tego połączenia. O jakimkolwiek ruchu nie ma tutaj mowy ze względu na monolityczny charakter całej ściany i relatywnie niewielką sztywność takiego łącznika. Gdyby taka była rzeczywista intencja i praca takiego elementu możliwe jest powstawanie fragmentów ścian, które z takimi łącznikami są kinematycznie zmienne, czyli ruchome.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne jest tym, że elementy ściskane (3, 13a, 13b) w przekroju poziomym mają przewężenie o przekroju zredukowanym w środkowym obszarze (25) pomiędzy dwoma czołowymi profilami stykowymi (23, 24). Takiego przewężenia produkty firmy (...) nie wykazują.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne jest tym, że elementy ściskane w środkowym obszarze (25) pomiędzy dwoma czołowymi profilami stykowymi (23, 24) mają wysokość mniejszą niż te profile.

Takiej zmiennej wysokości produkty firmy (...) nie wykazują. Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne jest tym, że elementy ściskane w obszarze profili stykowych (23, 24) wchodzi swoją stopką (23a, 24a) w przynależny element budowlany (A, B) dalej niż swoją główką.

Elementy ściskane firmy (...) wchodzi w przynależny element budowlany z jednej strony swoją główką, a z przeciwnej strony- swoją stopką, a więc całkowicie odmiennie, bowiem niesymetrycznie.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne jest tym, że warstwę poślizgową stanowi tracona forma odlewnicza (20) dla elementu ściskanego z betonu.

Sformułowanie, że forma odlewnicza stanowi warstwę jest wysoce nieprecyzyjne, za warstwy poślizgowa najczęściej w różnych działach techniki i inżynierii rozumie się materiał trzeci wprowadzany pomiędzy dwa składniki, a takiego rozwiązania nie ma w rzeczonym patencie. Domniemywać jedynie należy, że intencją był najprawdopodobniej „element poślizgowy”, co zmienia postać rzeczy. Ewentualny poślizg nie wynika z zastosowania specjalnej technologii wykonania warstwy wierzchniej zapewniającej pomijalnie mały współczynnik tarcia, ale ze sposobu wykonania tego elementu z tworzyw sztucznych. Powierzchnia zewnętrzna tego elementu nie jest chropowata wskutek wytworzenia, a potem nie podlega procesowi szlifowania i pokrywania specjalną warstwą wierzchnią, a jest gładka w każdym przypadku, gdyż zostaje uformowana przez wyciskanie w formie zewnętrznej w każdym przypadku i dla każdego polimeru niezależnie od jego składu chemicznego (np. polietyleny (...) oraz poliuretany (...) mają tą samą technologię tłoczenia).

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne jest tym, że profile stykowe (23, 24) w stanie zamontowanym są kotwione w elementach budowlanych.

Profile stykowe elementów ściskanych H. są częściowo zatopione w elementach budowlanych (stropie i balkonie), ale nie są kotwione.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne jest tym, że czołowe profile stykowe (23, 24) elementów ściskanych są w pionowym przekroju wzdłużnym sklepione, zwłaszcza wklęsłe.

Czołowe profile stykowe firmy (...) nie są w przekroju wzdłużnym sklepione, ani tym bardziej nie są wklęsłe.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamieny jest tym, że dwa elementy ściskane są połączone ze sobą obszarem połączenia.

W przypadku firmy (...) element ściskany jest pojedynczy, tak więc z natury integralny.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamieny tym, że pomiędzy oba elementy ściskane jest wstawiany i unieruchamiany pręt obciążany siłami poprzecznymi.

Ponieważ element konstrukcyjny firmy (...)/en ma pojedynczy element ściskany i jest on wykonany z polimeru podatnego na odkształcenia, więc nie da się w niego wstawić, ani tym bardziej w nim unieruchomić pręta obciążanego siłami poprzecznymi (zapewne domyślnie - stalowego pręta zbrojenia głównego stropu, co w zapisie patentu pominięto, a co jest istotne dla sprawy, bo musi on posiadać odpowiednią średnicę określaną liczbowo dla konkretnej rozpiętości obydwu stropów, więc musiałaby istnieć odpowiednia zapewniona wcześniej przestrzeń na złączenie takiego pręta i elementu ściskanego, której w produktach firmy (...) nie ma). Pręty zbrojenia nie mają wyraźnie określonej lokalizacji w stosunku do elementów ściskanych, widoczne są też różnice zbrojenia stosowanego przez obydwie firmy.

Jeśli chodzi o zastrzeżenia patentowe patentu RP PL 208 285 na wynalazek pod nazwą Element konstrukcyjny do izolacji cieplnej, czytamy, że jest to:

element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami betonowanymi zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną, składający się z układanego pomiędzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiącymi co najmniej integralną część elementami ściskanymi, które w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodzą przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie względem, w zasadzie poziomego, wzdłużnego wymiaru tego korpusu i są łączone z każdym z obu elementów konstrukcyjnych, znamieny tym, że elementy ściskane (33a, 33b) stanowią elementy odlewane z betonu przy użyciu traconej formy odlewniczej (40), i że tracona forma odlewnicza (40) jest wraz z betonowym elementem ściskany (33a, 33b) wstawiona w element konstrukcyjny i stanowi jego część składową.

W przypadku firmy (...) nie mamy do czynienia z dwoma elementami ściskany 33a i 33b, a z elementem pojedynczym. Patent firmy (...) stwierdza wyraźnie istnienie traconej formy odlewniczej, której zastosowania nie wymagają łączniki firmy (...). B. firmy (...) są w obudowie z tworzywa sztucznego tylko dlatego, żeby je ustabilizować w elemencie konstrukcyjnym.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamieny jest tym, że forma odlewnicza (40) jest z tworzywa sztucznego.

Patent firmy (...) stwierdza wyraźnie istnienie traconej formy odlewniczej, której zastosowania nie wymagają łączniki firmy (...). W przypadku tych drugich łączników betonowe wkładki można odlewać w formie dowolnej, również ze stali, a forma nie jest jednoznaczna z profilem stykowym (tak jak w przypadku firmy (...)). Ponadto, sformułowanie „tworzywo sztuczne” jest niestety bardzo szerokie i wysoce niejednoznaczne; trudno byłoby je opatentować w takim brzmieniu.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamieny jest tym, że elementy ściskane (3, 23, 33a, 33b) mają na swych zwróconych ku elementom konstrukcyjnym (A, B), czołowych powierzchniach profile stykowe (5, 6, 25, 26, 43, 44) do wprowadzania i/lub wyprowadzania sił ściskających.

Wskazane profile stykowe nie mają tak dużej wytrzymałości jak okalający je beton, nie mogą więc służyć jako elementy o charakterze konstrukcyjnym (do „wprowadzania” lub „wyprowadzania” jakichkolwiek sił), więc trudno naruszyć takie zastrzeżenie.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 3, znamienne tym, że profile stykowe (5, 6) są równoległe do wzdłużnego wymiaru korpusu izolacyjnego (2, 22) i mają kształt płyt.

W elementach łącznikowych firmy (...) profile stykowe nie są równoległe do wzdłużnego wymiaru korpusu izolacyjnego i wyraźnie odstają od niego zarówno w odpowiedniej części górnej, jak też przeciwległej części dolnej.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 3, znamienne jest tym, że profile stykowe (25, 26, 43, 44) są w przekroju poziomym sklepione w kształcie łuku koła i wchodzi swym sklepionym obszarem w elementy konstrukcyjne (A, B).

Profile stykowe (z tworzywa) wraz z elementami dociskowymi (z kompozytu cementowego) H. w przekroju poziomym mają kształt łuku, ale nie pełnią funkcji sklepienia, nie są sklepieniem. Elementy dociskowe z kompozytu są pełne, a więc nie są sklepione. Z uwagi na integralność konstrukcji i nośność muszą wchodzić (być częściowo zatopione) w elementy konstrukcyjne (A i B).

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 3, znamienne jest tym, że zwrócona ku elementom konstrukcyjnym (A, B), pionowa powierzchnia profili stykowych (5, 6, 25, 26) odpowiada swoją wielkością co najmniej powierzchni przekroju pionowego, otoczonej przez żebra ściskane (7, 8, 27, 28).

W łącznikach firmy (...) nie ma żadnych żeber.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 3, znamienne jest tym, że profile stykowe (5, 6, 25, 26) łączą co najmniej dwa żebra ściskane (7, 8, 27, 28) w jeden korpus kształtowy.

Łączniki firmy (...) i ich profile stykowe nie posiadają żadnych żeber ani komór, stanowią jedną całość wypełnianą betonowym klockiem.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 3, znamienne jest tym, że komora (9, 29) jest odizolowana przez profile stykowe (5, 6, 25, 26) od elementów konstrukcyjnych (25, 26).

W produktach firmy (...) nie występuje żadna komora wewnętrzna (w formie pustki powietrznej), a profil stykowy jest pojedynczy.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 7, znamienne jest tym, że żebra ściskane (27, 28) są połączone ze sobą za pomocą poprzeczki (30) przechodzącej przez komorę (29).

W łączniku firmy (...) nie występują żebra ściskane, element jest pojedynczy. Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 3, znamienne tym, że trójką formą odlewniczą (40) w obszarze stopki (43a, 44a) profili stykowych (43, 44) ma większą grubość.

Forma firmy (...) jest zróżnicowana, jeśli chodzi o stopkę strony zewnętrznej i wewnętrznej łącznika, więc obszary stopki są dwa, istotnie od siebie różne, a ponadto, grubość tej formy jest stała dla w zasadzie całej formy.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1 albo 3, znamienne tym, że czołowe profile stykowe (43, 44) są w pionowym przekroju wzdłużnym sklepione, zwłaszcza wklęsłe.

W profilach czołowych firmy (...) nie da się nigdzie zaobserwować podobnej wklęsłości.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że dwa, sąsiadujące poziomo, elementy ściskane są połączone ze sobą obszarem połączenia (46).

W łącznikach firmy (...) nie ma sąsiadujących poziomo elementów ściskanych - taki element jest tylko jeden.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że elementy ściskane (3, 23, 43, 44) wchodzi co najmniej w jeden z elementów konstrukcyjnych (A, B) i są w nim zakotwione.

Profile stykowe elementów ściskanych H. są częściowo zatopione w elementach budowlanych (stropie i balkonie), ale nie są kotwione, nie ma również potrzeby ich kotwienia.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 3, znamienne jest tym, że komora (9, 9a, 9b) po stronie elementu ściskanego (3), wchodzącej w element konstrukcyjny (B), dochodzi w przybliżeniu do elementu konstrukcyjnego (B) i jest odizolowana od niego przez odpowiedni profil stykowy (6).

W łącznikach firmy (...) nie ma żadnych komór.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 1, znamienne jest tym, że elementy ściskane (3, 23, 43, 44) są z betonu o wysokiej wytrzymałości, zwłaszcza zbrojonego włóknem.

Element ściskany w łącznikach firmy (...) jest pojedynczy, o dużym efektywnym polu przekroju poprzecznego, nie ma więc konieczności zastosowania betonu wysokiej wytrzymałości. Dodać należy, że w dzisiejszej technologii betonowej pojęcie „wysokiej wytrzymałości” nie jest już jednoznacznie, więc trudno stwierdzić wobec braku specyfikacji materiałowej, co ono faktycznie oznacza (jaka była intencja tego zastrzeżenia).

Element konstrukcyjny do izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami betonowanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającą częścią zewnętrzną, składający się z układanego pomiędzy tymi elementami korpusu izolacyjnego ze stanowiącymi co najmniej integralną część elementami ściskanymi, które w zamontowanym stanie elementu konstrukcyjnego przechodzą przez korpus izolacyjny w zasadzie poziomo i poprzecznie względem, w zasadzie poziomego, wzdłużnego wymiaru tego korpusu i są łączone z każdym z obu elementów konstrukcyjnych, przy czym elementy ściskane są z betonu i mają co najmniej dwa, biegnące przez korpus izolacyjny poprzecznie względem wzdłużnego wymiaru tego korpusu, żebra ściskane, zaś na ich zwróconych ku elementom konstrukcyjnym, czołowych powierzchniach znajdują się profile stykowe do wprowadzania i/lub wyprowadzania sił ściskających, znamienne jest tym, że w elementach ściskanych pomiędzy żebrami ściskanymi znajduje się co najmniej jeden element izolacyjny (9, 29) w postaci odizolowanej od elementów konstrukcyjnych (A, B) komory, przy czym komora (9, 29) jest odizolowana od elementów konstrukcyjnych (A, B) profilami stykowymi.

Element ściskany firmy (...) nie posiada żadnych żeber, jest pojedynczy i monolityczny.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że betonowe elementy ściskane (3, 23) są elementami wytłaczanymi.

W przypadku firmy (...) betonowy element ściskany nie musi być wytłaczany, jest on grubościenny i masywny, więc nie ma w zasadzie potrzeby dodatkowego wstępnego tłoczenia takiego elementu.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że profile stykowe (5, 6) są równoległe do wzdłużnego wymiaru korpusu izolacyjnego (2, 22) i mają kształt płyt.

Profile stykowe w łącznikach firmy (...) nie są równoległe do wzdłużnego wymiaru korpusu izolacyjnego i nie mają kształtu płyt, mają wyraźnie kształt powłokowy, co wskazuje na zupełnie inny charakter stanu naprężenia i odkształcenia.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że profile stykowe (25, 26, 43, 44) są w przekroju poziomym sklepione w kształcie łuku koła i wchodzą swym sklepionym obszarem w elementy konstrukcyjne (A, B).

Profile stykowe (z tworzywa) wraz z elementami dociskowymi (z kompozytu cementowego) H. w przekroju poziomym mają kształt łuku, ale według definicji sklepienia nie są sklepieniem. Elementy dociskowe z kompozytu są pełne. Mają również inny kształt. Z uwagi na integralność konstrukcji i nośność muszą wchodzić (być częściowo zatopione) w elementy konstrukcyjne (A i B).

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że zwrócona ku elementom konstrukcyjnym (A, B), pionowa powierzchnia profili stykowych (5, 6, 25, 26) odpowiada swoją wielkością co najmniej powierzchni przekroju pionowego, otoczonej przez żebra ściskane (7, 8, 27, 28).

Elementy firmy (...) nie posiadają takich żeber, więc zastrzeżenie to nie może być naruszone w żaden sposób przez produkty tej firmy.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że profile stykowe (5, 6, 25, 26) łączą co najmniej dwa żebra ściskane (7, 8, 27, 28) w jeden korpus kształtowy.

(...) stykowy firmy (...) jest jednokomorowy, trudno mówić o żebrach i zawiera oddzielną oraz pojedynczą wkładkę betonową.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że żebra ściskane (27, 28) są połączone ze sobą za pomocą poprzeczki (30), przechodzącej przez komorę (29).

(...) stykowy firmy (...) jest jednokomorowy, trudno mówić o żebrach i zawiera oddzielną oraz pojedynczą wkładkę betonową.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że elementy ściskane (3, 23, 43, 44) wchodzi co najmniej w jeden z elementów konstrukcyjnych (A, B) i są w nim zakotwione.

W zasadzie ani elementy ściskane firmy (...) ani firmy (...) nie są zakotwione w elementach konstrukcyjnych, gdyż nie mają stosownych elementów kotwiących.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że komora (9, 9a, 9b) po stronie elementu ściskanego (3), wchodzącej w element konstrukcyjny (B), dochodzi w przybliżeniu do elementu konstrukcyjnego (B) i jest odizolowana od niego przez odpowiedni profil stykowy (6).

Takiej komory lub takich komór łącznik termoizolacyjny firmy (...) nie posiada.

Element konstrukcyjny według zastrzeżenia 16, znamienne jest tym, że elementy ściskane (3, 23, 43, 44) są z betonu o wysokiej wytrzymałości, zwłaszcza zbrojonego włóknem.

Element ściskany w łącznikach firmy (...) jest pojedynczy, o dużym efektywnym polu przekroju poprzecznego, nie ma więc konieczności zastosowania betonu wysokiej wytrzymałości. W dzisiejszej technologii betonu pojęcie „betonu wysokiej wytrzymałości” nie jest jednoznaczne, trudno więc stwierdzić wobec braku specyfikacji materiałowej, co ono faktycznie oznacza (jaka była intencja tego zastrzeżenia).

Jak wynika z powyższej analizy, rozwiązanie konstrukcyjne opracowane przez firmę (...) nie narusza żadnych zastrzeżeń patentowych posiadanych przez firmę (...) w zakresie łączników termoizolacyjnych. Natomiast, niektóre z tych zastrzeżeń są co najmniej niejasne i wątpliwe z konstrukcyjnego punktu widzenia.

Przedstawione produkty wykazują jeszcze inne różnice, nie przedstawione w zastrzeżeniach patentowych, ale w opisach samych wynalazków. Do jednej z nich, bardzo istotnej z punktu widzenia terminologii „łącznik termoizolacyjny”, należy istnienie komory powietrznej w łączniku firmy (...), która powoduje, że przepływ ciepła przez taką przegrodę odbywa się w sposób odmienny od tego, z którym mamy do czynienia w przypadku produktów firmy (...). W pierwszym przypadku mamy przegrodę wielowarstwową wykonaną z przynajmniej trzech materiałów (tworzywo sztuczne, izolator termiczny w postaci pianki oraz beton) z pustką powietrzną w środku, a w drugim - jedynie przegrodę dwu- lub trójwarstwową (beton, tworzywo sztuczne i wełna mineralna). Termoizolacja w przypadku produktów firmy (...) jest wykonana z pianki opatentowanej przez firmę trzecią, a produkty firmy (...) bazują na ogólnie dostępnej wełnie mineralnej (dowód: opinia uzupełniająca k. 2411-2420 akt).

Dokonując analizy wytrzymałościowej co do patentu PL (...), należy podnieść, że w zastrzeżeniu patentowym nr 1 pierwsza część zdania (znajdująca się przed sformułowaniem „znamienny tym”) jest w istocie opisem elementu konstrukcyjnego. Wskazuje on na całokształt wszystkich elementów stropowych tego typu do izolacji cieplnej, także tych, które produkowano lub/ oraz projektowano przed pojawieniem się tego patentu na początku XXI wieku. Jednak i w tej części zdania widać odmienność pomiędzy elementami obydwu firm, gdyż elementy ściskane, jakkolwiek wizualnie podobne, mają różniące się szczegóły geometryczne, które powodują zróżnicowany stan naprężenia w tych elementach - dla firmy (...) są to dominujące naprężenia normalne (określone tutaj jako ściskanie), natomiast w przypadku elementów firmy (...) poza naprężeniami normalnymi pojawiają się, również naprężenia styczne wywołane ścinaniem. Elementarne przykłady z zakresu teorii konstrukcji betonowych wskazują zasadniczą odmienność sytuacji projektowej w obydwu przypadkach. W świetle powyższego zastrzeżenia, a w szczególności części zdania po frazie „znamienny tym, że”, co ma sugerować jego chronioną patentem cechę indywidualną, rzeczony element konstrukcyjny do izolacji cieplnej firmy (...) będący przedmiotem patentu ma zawierać traconą formę odlewniczą. Jak wynika z wielokrotnych oględzin modeli sądowych i akt sprawy - karta 209 i 219 produkty firmy (...) nie mają takiej cechy indywidualnej, tak więc są odmienne od wynalazku opatentowanego przez firmę (...). Elementy ściskane firma (...) wykonuje w nietraconych formach odlewniczych, które są oddzielone i usuwane po związaniu zaprawy.

Pierwsza część pierwszego zastrzeżenia patentowego jest opisem technicznym sposobu wykonania elementu stropowego, który nie jest wynalazkiem firmy (...), a opisuje jedynie dobrze znany wszystkim inżynierom element łącznika stropowego połączony z termoizolacją. Tak więc w zasadzie każdy konstrukcyjny element do izolacji cieplnej, którego budowa ani montaż nie jest oparta o formę traconą wypełnianą betonem nie narusza praw patentowych firmy (...), a jakiegokolwiek podobieństwo zewnętrzne w zakresie kształtu lub docelowego zastosowania w konstrukcji nie narusza tych praw.

Zastrzeżenie nr 1 patentu PL 207 113 BI (karta 110) nie ma już mowy o stosowaniu traconej formy odlewniczej, a cechą znamioną opisaną na końcu zastrzeżenia jest wykonanie elementów ściskanych bez formy, ale za to z wysokowytrzymałego betonu. W tym przypadku rozwiązanie firmy (...) również jest odmienne - stosuje się zaprawę wysokiej wytrzymałości ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien stalowych (w katalogu H. jest to zaprawa betonowa).

Zatem, dokonując analizy podobieństwa bloczków cementowych H. z zastrzeżeniami patentowymi S. dotyczącymi materiału elementów ściskanych należy podnieść, że cechy łącznika termoizolacyjnego wg pierwszego zastrzeżenia patentu nr PL (...) BI - to elementy ściskane wykonane są z betonu wysokiej wytrzymałości. Cechy łącznika termoizolacyjnego według pierwszego zastrzeżenia patentu nr PL (...) BI stanowią elementy odlewane z betonu (dowód: opinia uzupełniająca k. 2557-2579 akt).

Norma PN-EN 206-1:2003 zgodna z normą europejską z 2000 r. wprowadziła termin beton wysokiej wytrzymałości jako beton klasy powyżej C50/60. Ta sama norma, ale z roku 2014 nie zawiera już definicji betonu wysokiej wytrzymałości. Należy zauważyć, że termin „wysoka wytrzymałość” zmieniał się znacznie z upływem lat. „W pewnym okresie 40MPa uważane było za wysoką wytrzymałość, później 60MPa zostało uznane za beton wysokowytrzymały”. W monografii A.N. 'a betonem wysokiej wytrzymałości określa się beton o wytrzymałości na ściskanie powyżej 80MPa. W świecie opracowano już „betony” (tzw. R. C.), których wytrzymałość na ściskanie wynosi 800MPa. Norma klasyfikuje beton tylko do klasy wytrzymałości C100/115, co stanowi mniej niż 15% wytrzymałości „betonów” (...).

Według definicji normowej „beton jest materiałem powstałym ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i kruszywa drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji. W świetle normy, bloczki betonowe H. nie są wykonane z betonu tylko z tzw. kompozytu na bazie cementu, ponieważ nie zawierają kruszywa grubego. Według powszechnie przyjętej w technologii betonu terminologii kompozyt ten należałoby określać jako zaprawa cementowa o wytrzymałości powyżej 105MPa. Tak więc bloczki betonowe H. według aprobaty (...)15- (...) powinny być nazwane zgodnie z terminologią jako bloczki z zaprawy cementowej o

wytrzymałości nie mniejszej, niż 105MPa z dodatkiem włókien stalowych. Nadmienić należy, że według aprobaty (...) łączników S. (AT-15- (...)) elementy ściskane określane są jako elementy siatkobetonowe.

Stosowane dawniej rozwiązania eliminacji mostka cieplnego w obszarze balkonu polegało na umieszczeniu izolacji cieplnej w wieńcu na styku balkon-strop. Wobec tego, że strop wraz z wieńcem i balkonem były betonowane w tym samym czasie, betonowe przewiązki wieńca były z tego samego betonu co wieńiec, z reguły o wytrzymałości stosunkowo niskiej (C20/25, C25/30). Skutkowało to tym, że straty ciepła w obszarze balkonu były duże, ponieważ przekrój przewiązek musiał być duży. Zmniejszenie przekroju elementów ściskanych powoduje, że straty ciepła są znacznie mniejsze, ale oznacza również, że elementy ściskane muszą być wykonane z materiału o wyższej wytrzymałości niż wytrzymałość betonu w stropie czy balkonie (stal, beton, zaprawa, kompozyty na bazie cementu, inne).

W świetle normowej definicji betonu tzw. bloczki betonowe H. nie naruszają zastrzeżenia patentu „elementy ściskane znamienne tym, że są z betonu wysokiej wytrzymałości” (dowód: opinia uzupełniająca k. 2411-2420 akt).

Zastrzeżenia patentów w części znamiennej, patent PL (...) BI: „elementy ściskany (33a,33b) stanowią elementy odlewane z betonu.”, patent PL (...) BI: „elementy ściskane [3, 13a. 13b] są z wysoko wytrzymałego betonu” oznaczają jednoznacznie, że są to betony konwencjonalne w odniesieniu do składu oraz właściwości. Tak więc bloczki w łącznikach termoizolacyjnych H. nie naruszają zastrzeżeń, ponieważ wykonane są z wysokowartościowej zaprawy (receptura kompozytu cementowego opracowana specjalnie dla firmy (...) na kruszywie drobnym o D.=2mrn).

Zastrzeżenia patentowe: „elementy ściskane znamienne tym, że są z betonu/betonu wysokiej wytrzymałości” jednoznacznie oznacza, że materiał elementów ściskanych zawiera w swoim składzie kruszywo grube i kruszywo drobne. Tzw. bloczki betonowe łącznika termoizolacyjnego HIT-H. lub H. S. wykonane są z kompozytu cementowego, a zgodnie z terminologią stosowaną w technologii betonu, zaprawy cementowej wysokiej wytrzymałości, a nie jak w pierwszym zastrzeżeniu patentów S. - „betonu/betonu wysokiej wytrzymałości”. Kompozyt ten (zaprawa cementowa, ale nie beton), może być różnie nazywany np.: jako (...) (reactive powder concrete), materiał cementowy (kompozyt) typu (...) (densified smali particles), materiał (kompozyt) typu (...) (macro defect free) czy np. wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy.

Gdyby zostało sformułowane zastrzeżenie: elementy ściskane znamienne tym, że są z zaprawy wysokiej wytrzymałości z dodatkiem włókien, określona została minimalna wytrzymałość na ściskanie, wówczas tzw. bloczki betonowe według katalogu łożyska (...) w łączniku H. naruszałoby zastrzeżenia patentowe łączników termoizolacyjnych S. jako, że wykonywane są z zaprawy cementowej wysokiej wytrzymałości ze zbrojeniem rozproszonym.

Materiał bloczków H. ma wysoką wytrzymałość, ale nie jest betonem w świetle powszechnie stosowanych definicji normowych (PN-88/B- (...), EN 206:2000, (...) 116 Cement and C. T.). Wszystkie przytoczone wyżej normy definiują beton jako materiał powstający z cementu, kruszywa drobnego i kruszywa grubego oraz wody i ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien. Norma EN 206:2000 określała betonem wysokiej wytrzymałości beton o klasie wytrzymałości na ściskanie powyżej c50/60. W nowym wydaniu normy PN EN 206:2014 nie ma określenia „beton wysokiej wytrzymałości”. Tzw. beton z proszków reaktywnych, ang. R. C. ((...)) nazwa zastrzeżona (...®) jest ogólną nazwą cementowych materiałów kompozytowych opracowanych na początku lat 90-ych ubiegłego wieku. Według terminologii stosowanej w technologii betonu nie jest to jednak beton, ale zaprawa. W „betonie” (...) tradycyjne kruszywo grube jak i kruszywo drobne zostało całkowicie zastąpione bardzo drobnym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 150 do 400µm (0,15 do 0,400mm), co w konsekwencji oznacza, że nazywanie tego kompozytu cementowego „betonem” jest błędne, a co najmniej mylące. (...) jest w rzeczywistości zaprawą z proszków reaktywnych tyle, że nazywaną betonem. W literaturze fachowej przyjęła się jednak nazwa „beton z proszków reaktywnych”. Skład materiałowy (...) zdecydowanie różni się od betonów konwencjonalnych wysokowartościowych ((...)) lub wysokiej wytrzymałości ((...)). (...) charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością cementu, obecnością wysokoreaktywnych dodatków pucolanowych (najczęściej mikrokrzemionki) oraz dodatkiem cienkich włókien stalowych. Kruszywo grube w „betonie” (...) zostało zastąpione całkowicie piaskiem kwarcowym (0,15 do 0,4 mm) i/lub mączką kwarcową, tak

więc zgodnie z terminologią, kompozyt ten bardziej odpowiada definicji zaprawy (kruszywo $D.=2(4)$ mm) niż betonu (kruszywo $D.=31,5$ mm i więcej). W kraju i na świecie produkowane są przemysłowo na masową skalę suche zaprawy cementowe, zarówno do murowania jak i zaprawy konstrukcyjne, których wytrzymałość na ściskanie wynosi powyżej 70MPa, 60, 65 i 70 MPa . Ponieważ swoim składzie mieszanki te zawierają kruszywo drobne, o $D.=4$ mm, zgodnie z terminologią w technologii betonu są to suche mieszanki zapraw, a nie suche mieszanki betonów. Nawet zwykła zaprawa normowa może być wysokiej wytrzymałości, średnia wytrzymałość zaprawy normowej dla cementu klasy wytrzymałości 42,5 powinna być w granicach 42,4-5-62,5MPa. Wystarczy jednak obniżyć stosunek w/c (w zaprawie normowej $w/c=0,50$), a wytrzymałość zaprawy będzie znacznie wyższa.

Zastrzeżenia patentów w części znamiennej, patent PL (...) BI: „elementy ściskane (33a,33b) stanowią elementy odlewane z betonu”, patent PL (...) BI: „elementy ściskane (3. 13a. 13b) są z wysokowytrzymałego betonu” oznaczają jednoznacznie, że są to betony konwencjonalne w odniesieniu do składu oraz właściwości. Tak więc bloczki w łącznikach termoizolacyjnych H. nie naruszają zastrzeżeń, ponieważ wykonane są z wysokowartościowej zaprawy (receptura kompozytu cementowego opracowana specjalnie dla firmy (...) na kruszywie drobnym o $D.=2$ mm).

Biorąc pod uwagę ogół zarzutów oraz podobieństwo form i kształtów należy stwierdzić jednoznacznie, że rozwiązania obydwu firm są podobne ze względu na charakter i przeznaczenie elementu konstrukcyjnego, ale zarówno forma odlewnicza, jak i zastosowany materiał zgodnie z obecnymi procedurami wykonawczymi są inne, co w przypadku materiałów odlewanych w formach czyni je odrębnymi. Podsumowując stwierdzić należy, że firma (...) nie uzyskała patentu na wszystkie możliwe elementy konstrukcyjne do izolacji cieplnej, a jedynie na takie, które posiadają cechy znamienne wyraźnie i jednoznacznie opisane w zastrzeżeniach patentowych patentu PL 208 285 oraz, niezależnie, patentu PL 207 113. Każde inne rozwiązanie konstrukcyjne lub wynalazek realizujący to samo zadanie, ale posiadający inne cechy znamienne nie narusza zatem wyżej wymienionych zastrzeżeń.

Bloczki łączników termoizolacyjnych H. wykonane są z wysokowartościowej zaprawy cementowej, a więc nie naruszają zastrzeżeń patentów firmy (...) (PL (...) BI, PL (...) BI) zamieszczonych w części znamiennej: elementy ściskane znamienne tym, że są z betonu lub betonu wysokiej wytrzymałości. Bloczki cementowe łączników termoizolacyjnych H. umieszczane są w obudowie z tworzywa sztucznego i wraz z tą obudową są umieszczone w korpusie łącznika. Obudowa bloczków nie jest formą traconą. Zadaniem obudowy bloczka nie jest również zmniejszanie tarcia na styku płyta balkonowa-wieniec (płyta stropowa), bo nie jest to konieczne. Czołowy profil stykowy obudowy nie jest warstwą poślizgową a integralną częścią obudowy. Ukształtowanie oraz występy na części stykowej obudowy łożysk (...) nie pozwalają na toczenie a wręcz je uniemożliwiają. Łożyska (...) z punktu widzenia poprawności pracy złącza nie muszą być pokrywane warstwą poślizgową na powierzchniach stykowych. W stanie zmontowanym obudowa łożysk (...) służy jedynie do ustabilizowania łożysk w obudowie korpusu izolacyjnego, tworzywo obudowy pokrywa powierzchnię górną, dolną oraz częściowo powierzchnię boczną łożyska a nie tylko stykowe profile czołowe jak w zastrzeżeniu firmy (...).

W obydwu patentach pojawia się niejasne, niejednoznaczne i nieprecyzyjne sformułowanie terminu „beton” i „mieszanka betonowa”, które zaskakuje zważywszy na kilkudziesięcioletnią praktykę inżynierów firmy (...) na rynku budowlanym - brakuje ogólnie przyjętej i stosowanej receptury betonu ujmującej w sobie zawartość poszczególnych frakcji stosowanych kruszyw itd. - wzorem takiego szczegółowego ujęcia jest np. opinia przedstawiona dodatkowo przez pracowników Politechniki (...).

Pomiędzy betonami o wysokiej wytrzymałości i nie tylko takiej, a kompozytami zbrojonymi rozproszonymi włóknami stalowymi najważniejszą różnicą jest preferowany stan naprężenia/odkształcenia. Od dawna wiadomo, że beton w dowolnej formie najbardziej efektywnie pracuje jako materiał/element ściskany, podczas gdy jego wytrzymałość na rozciąganie (możliwe np. przy zginaniu stropowych elementów konstrukcyjnych), jak też ścinanie - jest wielokrotnie mniejsza. Stąd też całkiem celowo w patencie firmy (...) jest mowa o elemencie ściskanym. Firma (...) stosuje podobny element konstrukcyjny w swoich stropach, ale zarówno jego odmienny kształt zewnętrzny, jak przede wszystkim materiał kompozytowy umożliwiają zastosowanie go w złożonym stanie naprężenia. Wkładki betonowej w takim stanie naprężenia/odkształcenia albo zastosować się nie da albo będzie to bardzo nieefektywne zastosowanie,

niezależnie od tego, czy beton będzie miał średnią, wysoką, czy też najwyższą możliwą wytrzymałość wynikającą z możliwości wykonawczych (dowód: opinia uzupełniająca k. 2557-2579 akt).

Materiał, z którego wykonane są elementy ściskane H. jest według nomenklatury normowej zaprawą cementową (PN- (...), PN-EN 206-1:2003, (...) 116_00) i wobec tego nie narusza 1- ego zastrzeżenia patentu PL (...) (elementy ściskane stanowią elementy odlewane z betonu) i pierwszego zastrzeżenia patentu PL (...) (elementy ściskane są z wysokowytrzymałego betonu). Jako podstawę klasyfikacji należało przyjąć terminy i określenia normowe z okresu poprzedzającego zgłoszenia patentowe (ta sama data zgłoszenia obydwu patentów tj. 22.01.2002r.), tym bardziej, że w Aprobacie (...) łączników termoizolacyjnych S. (pod nazwą (...)) nr AT-15- (...) jako normy związane przywołana została między innymi norma PN-EN 206-1:2003. Aby 1-sze zastrzeżenie patentów było niepodważalne, materiał elementów ściskanych powinien być opisany precyzyjnie, stosując opis jak dla betonu projektowanego lub recepturowego, norma nie zabrania również stosowania obydwu sposobów specyfikowania jednocześnie.

Materiał stosowany przez pozwanego, określony jako „materiał kompozytowy, do którego produkcji używa się mikrowłókien stalowych” wykazuje dużą zdolność do przenoszenia obciążeń ściskających, ścinających i rozciągających, przejawia zdolność do odkształcania plastycznego w miejsce kruszenia lub pęknięcia oraz inne korzystne cechy w złożonych stanach naprężenia, co odróżnia go od klasycznego betonu, który w zasadzie przenosi głównie obciążenia ściskające, a jedynie dodatkowe zbrojenie umożliwia zastosowanie go w elementach zginanych czy ścinanych;

1. te korzystne cechy (cecha) są wynikiem zastosowania mikrowłókien stalowych, czego nie ma w zastrzeżeniach patentu Powoda, gdzie materiałem do odlewania tzw. „elementów ściskanych” jest beton; mikrowłókna te są rozproszone i równomiernie, gęsto rozłożone w całej objętości, nie mają charakterystycznego ułożenia w wyróżnionym kierunku podłużnym, co jest typowe dla klasycznego zbrojenia prętami stalowymi;

2. element wykonany przez pozwanego z materiału kompozytowego do którego produkcji używa się mikrowłókien stalowych, byłby równie zdolny do przenoszenia obciążeń ściskających, ścinających oraz rozciągających, nie przejawiałby w równym stopniu zdolności do korzystnego odkształcania plastycznego lub innych korzystnych cech w szczególności w złożonych stanach naprężenia gdyby był wykonany z betonu, a nawet z betonu wysokowytrzymałego;

Zarówno połączenie przegubowe, powierzchnia poślizgu, jak też stan ściskania konstrukcyjnego elementu stropowego są jedynie elementami modelu matematycznego pracy takiego stropu. Powstały one w czasach, gdy mechanizm pracy takiego elementu, jak również elementów i konstrukcji betonowych zbrojonych prętami stalowymi nie były do końca znane. Nawet jeśli założymy, co powszechnie czyni się w normach do projektowania konstrukcji betonowych zbrojonych prętami, że rozkład naprężeń w przekroju poprzecznym takiego elementu jest liniowy, to występuje w jego obrębie zarówno strefa ściskana, jak i rozciągana, więc nawet w świetle norm inżynierskich nie może to być element jedynie ściskany. Stan osiowego ściskania i jego znaczenie w wytrzymałości materiałów budowlanych (a także częste stosowanie jako modelu zastępczego) wynikają z tzw. hipotez wytrzymałościowych, w których złożony, często przestrzenny stan naprężenia zastępuje się ekwiwalentnym stanem osiowym (ściskania lub rozciągania). Kryteria równoważności są jednak bardzo zróżnicowane, a błąd wynikający z takiego przybliżenia nie zawsze jest nawet możliwy do oszacowania. Przegub (występujący w ramach połączenia) jest również jedynie modelem matematycznym połączenia dwóch elementów konstrukcyjnych lub podparcia elementu konstrukcyjnego i w praktyce inżynierskiej nie występuje tak często, jak to się uważa lub wykląda studentom. W praktyce inżynierskiej połączenie dwóch elementów konstrukcyjnych lub podparcie elementu konstrukcyjnego jest mniej lub bardziej podatne na wzajemny obrót obydwu łączonych części - w przypadku prawie nieskrępowanego obrotu prawie zawsze mamy do czynienia z tarcieniem, którego całkowite wyeliminowanie wydaje się niemożliwe. Podobnie rzecz się ma ze strefami poślizgu - deformacje w analizowanych konstrukcjach są tak niewielkie, że rzeczywistych obrotów wzajemnych, ani przemieszczeń spowodowanych poślizgiem nie da się zaobserwować, a możliwości ich pomiaru są ograniczone (dowód: opinia uzupełniająca k. 3000-3005 akt).

Kompozyt cementowy z mikro-włóknami nadaje się do złożonych stanów naprężenia znacznie lepiej niż (lub w przeciwieństwie do) elementu betonowego.

Zarówno element stropowy firmy (...), jak i firmy (...) nie są elementami ściskanymi. Na produktach firmy (...) możemy z tablicy zawierającej charakterystykę produktu odczytać, że jest to element ściskany i ścinany. Najdobitniej świadczy o tym jednak informacja podana przez powoda na jego aktualnej stronie internetowej: www.schock.pl/pl/produktv-pl/-elbet-elbet-80-mm-9. gdzie czytamy, że „ten element konstrukcji przenosi momenty zginające i siły poprzeczne”.

(...) powstaje ze zmieszania spoiwa (cementu), wypełniacza (kruszywa) oraz wody, natomiast beton wysokowytrzymały dodatkowo zawiera cement o wysokiej wytrzymałości oraz kruszywa łamane ze skał o dużej wytrzymałości (granit, bazalt, sjenit). Taka definicja przytaczana jest za A.M. N., Właściwości betonu, (...), 2000, (...) 83- (...) 0-5. Zbrojenie podłużne (na rozciąganie), czy poprzeczne (na ścinanie) w postaci prętów stalowych nie jest składnikiem mieszanki betonowej i jest przygotowywane oraz montowane przed betonowaniem posiadając regularne rozmieszczenie w objętości wzmacnianego elementu betonowego znane z projektu wykonywanej konstrukcji. Wkładki z mikro-włókien stalowych natomiast są losowo rozproszone w objętości elementu kompozytowego (co do kierunku i położenia) i pracują niezależnie od siebie w odróżnieniu od klasycznego zbrojenia, które jest regularne i tworzy sztywny szkielet.

Norma PN- (...) 1:2003 (...): Część 1-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność podaje następującą definicję powszechnie obowiązującą w mniemaniu inżynierów budownictwa: (...) materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych dodatków i domieszek, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu." W dalszym ciągu czytamy (cyt.): „Dodatek to drobno uziarniony składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości." Stalowe włókna rozproszone nie wykazują z zasady uziarnienia, a własności kompozytu (beton + włókna rozproszone) zależą zarówno od hydratacji cementu, ale również od własności samych włókien, a nade wszystko od zjawisk powierzchniowych i charakteru połączenia tych dwóch składników. Taki kompozyt nie mieści się więc ani w normowej, ani w literaturowej definicji betonu. Betony wysokiej wytrzymałości to C60 i wyżej, natomiast stosowane włókna stalowe muszą być również wysoko-wytrzymałe i zgodne z (...) 1-2007, posiadają też nieco inny skład chemiczny niż klasyczna stal konstrukcyjna (www.eco-fibre.com/pl/subsites/documentation.html): stosuje się też np. włókna polipropylenowe. Inżynierowie firmy (...) również opracowali taki kompozyt, gdyż łącznik stropowy S. I.® typ K z modułem (...) jest produkowany z wykorzystaniem takiego kompozytu (choć nie objęty żadnym przedłożonym nam patentem).

Nie byłoby wątpliwości by uznawać, że elementy ściskane H. naruszają 1 -sze zastrzeżenia patentów firmy (...), gdyby zastrzeżenia były sformułowane np. tak: Patent PL (...) - „elementy ściskane (33a, 33b) stanowią elementy odlewane z betonu (specjalnego) o D.=2mm”, Patent (...) - „elementy ściskane (3, 13a, 13b) są z wysokowytrzymałego betonu o D.=2mm”.

Reasumując, należy uznać, że elementy ściskane H. nie naruszają 1-yh zastrzeżeń patentów, ponieważ beton z kruszywem o maksymalnym wymiarze ziaren 4mm lub mniejszym określany jest terminem zaprawa (EN 206-1:2000, str. 9). W zastrzeżeniach patentowych firmy (...) użyto niepełnego, nieprecyzyjnego opisu na określenie materiału elementów ściskanych wobec czego biegli nie dopatrzyli się naruszenia zastrzeżeń w tym zakresie (dowód: opinia uzupełniająca k. 2698 - 2705 akt).

Odnosząc się do różnicy pomiędzy wynalazkami chronionymi patentami Powoda nr PL (...) i nr (...), należy stwierdzić, że podstawowa różnica z punktu widzenia zastosowanej **technologii materiałowej** jest taka, że w wynalazku chronionym patentem PL 208 285 BI tracona forma odlewnicza wypełniona jest betonem (niekoniecznie o wysokiej wytrzymałości), natomiast patent nr PL (...) chroni zastosowanie tej samej traconej formy odlewniczej wypełnionej betonem wysokowytrzymałym. W kontekście zjawiska kontaktu i efektów kontaktowych pomiędzy elementem ściskany i warstwą betonu w obszarze stropu wyraźna różnica jest taka, iż patent PL (...)

wprowadza pomysł zastosowania warstwy poślizgowej w obszarze czołowych profili stykowych, natomiast patent PL (...) nie odnosi się wcale do kwestii poślizgu i jego zapewnienia pomiędzy wyżej wymienionymi elementami konstrukcyjnymi. Należy jednak dodać, iż pytanie powyższe nie ma całkowicie znaczenia ze względu na prowadzone postępowanie, gdyż stanowi porównanie produktów powoda, a nie kwestii zastrzeżeń patentowych powoda i ich ewentualnego naruszenia przez pozwanego. Dodatkowo, w patencie PL (...) pojawia się zapis, którego nie ma w treści PL (...) (cyt.) „przy czym elementy ściskane mają wypukły profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania przegubowego połączenia pomiędzy obydwoma elementami budowlanymi, przy czym wypukłość profili stykowych w stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym kształt zbliżony do łuku koła, zaś elementy ściskane wystają poza korpus izolacyjny betonowych elementów budowlanych tylko swym wypukłym profilem stykowym (...)”.

Zastrzeżenie patentowe ma chronić oryginalny pomysł techniczny, a zawartość norm technicznych nie jest zbiorem oryginalnych rozwiązań, ale reguł dotyczących projektowania lub wytwarzania materiałów i konstrukcji, które są oparte na badaniach eksperymentalnych, innych patentach oraz na modelach teoretycznych i obliczeniowych. Niektóre wynalazki chronione patentami w czasie swojego opracowania tak dalece wyprzedzają stan techniki, że nie istnieją żadne normy techniczne właściwe dla przedmiotu wynalazku. Nie ma obowiązku powoływania się na normy pod warunkiem ścisłego i jednoznacznego opisu wynalazku, ścisłego i wyczerpującego opisu zastrzeżeń. W analizowanym przypadku jedną z kwestii spornych jest problem definicji betonu oraz betonu wysokiej wytrzymałości. Nie było by kwestii spornej, gdyby w zastrzeżeniu w obu patentach na określenie materiału elementów ściskanych użyto właściwej terminologii, definicji przyjętej według ISO, czy też polskiej normy PN-88/B- (...) lub określono ściśle rodzaj materiału (skład) oraz jego istotne właściwości (wytrzymałość).

Normy techniczne to zgodnie ze słownikiem PWN „dokument określający właściwości lub wymagania ilościowe, którym powinien odpowiadać dany przedmiot”. Patenty natomiast są udzielane na wynalazki i chociaż w Ustawie z dnia 30. czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1111 z późniejszymi zmianami) nie ma bezpośredniej definicji wynalazku (analogicznie do większości krajów na świecie), to wskazuje jednoznacznie, na co może być udzielona ochrona patentowa. Art. 24 tej ustawy stwierdza wyraźnie, że patenty udzielane są na wynalazki, które muszą być rozwiązaniem technicznym, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do stosowania na skalę przemysłową. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeśli wynalazek ten nie wynika dla znawcy przedmiotu w sposób oczywisty ze stanu techniki. Normy techniczne dotyczą natomiast w sposób oczywisty istniejącego stanu techniki i zawierają opisy procedur projektowych (wraz z odpowiednimi algorytmami i wzorami) oraz własności wielokrotnie testowanych eksperymentalnie oraz dobrze sprawdzonych praktycznie materiałów, konstrukcji i procesów. Normy do projektowania w bardzo rzadkich przypadkach pozostawiają swoim użytkownikom swobodę w zakresie przedmiotowym dla danej normy. Interpretując intencję ustawodawców oraz autorów norm można stwierdzić, że wynalazek jest opracowaniem oryginalnym służącym do stosowania na szeroką skalę, którego stosowanie przez osoby trzecie wymaga zgody, natomiast norma techniczna zawiera dobrze znane metody techniczne oraz numeryczne, a także fakty teoretyczne do obligatoryjnego stosowania przez zbiorowość inżynierów, które w szczególnych uzasadnionych dodatkowo przypadkach można zastąpić przez metody lub algorytmy bardziej optymalne w mniemaniu autora projektu. W pewnym sensie więc wynalazek i norma techniczna mają znaczenie zgoła odwrotne, stąd wzajemne relacje opierają się o przeciwieństwa niż odwołania.

Podstawowa i jedyna różnica wynika z faktu, iż łącznik HIT-H. (...) (H. = H. P.) ma izolację o grubości 80 mm, natomiast łącznik H. S. MV (SP = S. P.) posiada izolację o grubości 120 mm).

Zgodnie z artykułem 31 ustawy z dnia 30. czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (str. 9) dotyczącego czynności zgłoszenia wynalazku stwierdza się jednoznacznie w p. 5, iż „Urząd Patentowy, jeżeli stwierdzi, że zgłoszenie wynalazku nie zawiera rysunków, na które w zgłoszeniu powołuje się zgłaszający, wzywa postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyłe powołania się na rysunki, do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego rysunku.” Zgodnie z tą Ustawą zgłoszenie patentowe powinno zawierać opis wynalazku, a także jego istotę i niezbędne rysunki. Jak wynika z postanowień tej ustawy (cyt.): „opis wynalazku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, powinien

przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. W szczególności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określać dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku." Zatem opis i rysunki w sposób oczywisty pełnią rolę fundamentalną, bez której nie ma mowy o zgłoszeniu patentowym, o czym dobitnie świadczy dalsze postanowienie Ustawodawcy (cyt.) „Urząd Patentowy, jeżeli stwierdzi, że zgłoszenie wynalazku nie zawiera rysunków, na które w zgłoszeniu powołuje się zgłaszający, wzywa postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyłe powołania się na rysunki, do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego rysunku."

Postęp technologiczny nie ma zgodnie z cytowaną ustawą żadnego znaczenia dla ustalenia zakresu ochrony wynikającego z patentu i cech technicznych w nim zastrzeżonych. W artykule dotyczącym możliwości oraz okoliczności wygaśnięcia patentu (Rozdział 8: Unieważnienie i wygaśnięcie patentu) stwierdza się jednoznacznie, że wygaśnięcie to może nastąpić jedynie w sytuacji upływu okresu czasu, na który patent przyznano, zrzeczenia się tego patentu, nieuiszczenia odpowiedniej opłaty okresowej za ochronę patentową oraz trwałej utraty możliwości korzystania z tego wynalazku. Stan techniki ma znaczenie w momencie rozpatrywania zgłoszenia patentowego, gdyż zgodnie z Art. 26, pkt. 1 (cyt.): „Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki." W tym kontekście ani forma tracona, ani receptura czy sam beton, ani wreszcie zastosowanie betonu do wykonania nadproża, czy też konstrukcyjnego połączenia stropów w ścianie konstrukcyjnej nie mogło zostać opatentowane w ramach zgłoszeń (PL (...)) oraz PL (...)).

W dziedzinie technologii betonu stosuje się obecnie pojęcia betonu wysokowytrzymałego (H.- strength C.), betonu wysokowydajnego (H. (...)) oraz ich pochodnych ((...) U. (...)). Kryterium stosowanym do betonów wysokowytrzymałych nie jest średnica ziaren kruszywa, gdyż kruszywo to ma taką samą krzywą przesiewu jak zwykłe betony, ale kryterium dużej wytrzymałości i trwałości. Ograniczenie takie spotyka się w przypadku tzw. R.- P. C. ((...)), gdzie średnia ziaren kruszywa nie przekracza 300 um, natomiast wytrzymałość na ściskanie zaczyna się od 200 MPa, a może też przekraczać 800 MPa. Nakreślone zróżnicowanie wskazuje jednoznacznie, że zarówno własności i stosowana terminologia nie mogą służyć do stwierdzenia naruszenia zastrzeżeń patentowych. Zgodnie z dostarczoną przez pozwanego recepturą do produkcji swojego kompozytu stosuje rozproszone mikrowłókna stalowe, których nie ma w produktach powoda, co czyni dalszą dyskusję na temat betonów o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości czysto akademicką.

Opracowania naukowe, w których pod pojęciem betonu wysokowytrzymałego rozumie się materiał wykonany z wody, cementu i kruszywa o rozmiarze ziaren nieprzekraczającym 2 mm nie są znane. Klasyczna definicja jako kryterium podaje jedynie podwyższoną wytrzymałość w odniesieniu do betonów stosowanych w powszechnej praktyce budowlanej, a nie rozmiary kruszywa. Odnotować jednocześnie należy, że kruszywa obecnie stosowane w betonach zmodyfikowanych zawierają również rozmiary mierzone w nanometrach, co zupełnie zmienia rozpiętość skał geometrycznych i zjawisk fizycznych w nich zachodzących, a też należą do tej samej klasy (...), (...), czy (...).

Zgodnie z definicją normową **beton** wysokiej wytrzymałości (p. 3.1.10. normy E.) to beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 w przypadku betonu zwykłego lub betonu ciężkiego i beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC50/55 w przypadku betonu lekkiego. Zestawienie klas wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego, tablica 7 normy PN- EN 206-1:2003 (EN 206-1:2000): C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55 i dalej betony wysokiej wytrzymałości C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105.

W świetle powyższej definicji normowej należy stwierdzić jednoznacznie, że taka wytrzymałość może być cechą betonu wysokowytrzymałego. Dodać należy, że obecnie spotyka się też betony ultra wysokowytrzymałe (U. H. P. C.), których wytrzymałość sięga 185-200 MPa (źródło: H. S., Y. Y., W. C., and D. M., A. R. of U.-H.-S. C. and H.-S. R., (...) 113(2), 325-336, 2016). Z przywołanego wyżej patentu PL (...) wynika jednoznacznie, że betony takie mogą mieć

wytrzymałość na ściskanie równą 100 MPa. Skład betonu wysokowytrzymałego jest taki sam, jak zwykłego betonu, a rozmiar kruszywa nie odgrywa tutaj żadnej roli.

W dokumencie podstawowym Amerykańskiego Instytutu (...) (A. (...)) z siedzibą w D., który jest najważniejszą instytucją w USA w tej dziedzinie, a która ustala i upowszechnia normy inżynierskie w tym zakresie zostało jednoznacznie wskazane na poniższym przykładzie krzywej przesiewu. Podstawę stanowi tu załączony do opinii dokument (...)07, A. for C., (...) 978-0- (...) -248-9. Definicja betonu podana w tym opracowaniu brzmi następująco (cyt., tłumaczenie Bieglego) " (...) materiał składający się z zaprawy, w której umieszczono cząstki kruszywa; w hydraulicznym betonie cementowym zaprawa jest mieszaniną cementu hydraulicznego i wody". W tym samym dokumencie stwierdza się, że do krzywych przesiewu dla kruszyw betonowych używa się sit o następujących wymiarach oczek: 75 µm, 150 µm, 300 µm, 600 µm, 1.18 mm, 2.36 mm, 4.75 mm, 9.5 mm, 19.0 mm, 37.5 mm, 75 mm oraz 150 mm. Przykładowe krzywe przesiewu zamieszczono poniżej - jak widać zawartość procentowa cząstek o średnicy mniejszej niż 2 mm jest prawie 30%, czyli jest to możliwe przy określonej mieszaninie tak drobnego kruszywa z grubszym (70%). Zgodnie z opisem patentowym PL (...) bardzo podobny skład ma wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy, a podstawowa różnica nie leży w wytrzymałości na ściskanie, czy też terminologii, ale w **zachowaniu takiego materiału w złożonym stanie naprężenia i odkształcenia**. Betony wykazują największą wytrzymałość w stanie ściskania, natomiast kompozyty wytwarzane na bazie podobnych składników dobrze sprawdzają się również w złożonym stanie naprężenia, czego o betonach stwierdzić nie można. Opisywane wielkości 105 MPa i podobne spotykane w zgromadzonych aktach dotyczą jedynie wytrzymałości na ściskanie, a nie opisu deformacji czy wytrzymałości w złożonym stanie naprężenia.

Skład materiału wykorzystany do produkcji konstrukcyjnego elementu stropowego w produktach pozwanego został ustalony na podstawie dostarczonej receptury. Receptura taka została dołączona na prośbę przez pozwanego. Wymienia się tam między innymi piasek kwarcowy (0,0-0,5 mm), mączkę kwarcową (0,0-0,125 mm) oraz mikrowłókna stalowe. Receptury te, jak też szczegółowe badania wytrzymałościowe, modułu sprężystości oraz wymagania stawiane przez DIN takim próbkom i próbom zostały wykonane przez pozwanego w D. I. fur B., który jest niemieckim odpowiednikiem Instytutu (...) w W., wydaje atesty budowlane na terenie Republiki Federalnej Niemiec i jest instytucją całkowicie niezależną od pozwanego. Powód nie dostarczył swoich receptur, a z dostarczonych danych przykładowych załączonych w formie ekspertyzy z dnia 28 stycznia 2016 r. wynika, że nie stosuje w swoich betonach (...) wyżej wymienionych mikrowłókien stalowych, co zdecydowanie różni materiały stosowane przez powoda i pozwanego. Dokument ten w części 'Wnioski i perspektywy' zawiera jedynie tabelaryczne zestawienie zatytułowane 'Propozycja mieszanki dla badanych (...)', co oznacza, że zestawienia te nie dotyczą produktów powoda. Zamieszczone tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego opracowania wykonanego przez B. fur M. und prufung pochodzi od instytucji niezależnej od powoda i nie dotyczy jego produktów. Żadnych badań wytrzymałościowych właściwych dla swoich produktów powód nie dostarczył. W świetle tych faktów oraz odpowiedzi na poprzednie pytanie jakiegokolwiek dalsze badania uznano za bezcelowe.

Opisy na potrzeby Aprobaty (...) przygotowują różne osoby, najczęściej proszeni o są o przygotowanie takich dokumentów specjaliści z nauk technicznych pracujący na uczelniach wyższych lub w instytucjach naukowych. Powodem takiego stanu rzeczy jest konieczność przeprowadzenia badań wytrzymałościowych przez laboratorium, które posiada aktualną akredytację w zakresie dotyczącym materiałów i produktów stanowiących przedmiot opracowania do aprobaty. Aprobata technicznych w dziedzinie budownictwa, a ostatnio także i instalacji budowlanych (np. wcześniej Instytut Ochrony Środowiska w W.), udziela obecnie Instytut (...) w W. i stanowi ona świadectwo dopuszczenia wyrobu budowlanego do celów gospodarczych. Znane są jednak przypadki, gdy przedsiębiorcy rezygnując z Aprobaty (...) ze względu na wielkie koszty starają się od razu o aprobaty EU (wydawane np. na terenie Czech - (...)), wymienione we wstępie do normy E. 2, część 1).

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy „Element ściskany”, czy też raczej łącznik stropowy produkowany przez pozwanego co prawda ma wysoką wytrzymałość, ale nie może być klasyfikowany jako element betonowy, bo takie określenie jest niezgodnie z definicją betonu, ponieważ maksymalna średnica ziaren kruszywa w kompozycie nie przekracza 2mm,

co jest zgodne z definicją wg ISO powszechnie uznawaną przez większość krajów na świecie (obecnie członkami ISO jest ponad 160 krajów - Polska od roku 1947, a Niemcy-od 1951 r.).

Norma projektowa E. 2 (EN 1992-1-1), część 1, R. Ogólne dla Budynków, zawiera w swoim wstępie dość jednoznaczne stwierdzenie, iż: „EN-1992-1-1 jest przeznaczona do stosowania przez:

- komitety opracowujące normy projektowania konstrukcji i związane z nimi normy dotyczące wyrobów, badań i wykonywania,
- inwestorów (np. przy formułowaniu specyficznych wymagań, stawianych przez inwestorów, dotyczących poziomu niezawodności i trwałości),
- projektantów i wykonawców,
- właściwe władze."

Natomiast status i zakres stosowania w krajach EU (zaakceptowany przez kraje członkowskie EU i EFTA) jest następujący:

-do wykazania zgodności budynków i obiektów inżynierskich z wymaganiami podstawowymi dyrektywy Rady 89/106/EWG, szczególnie Wymagania podstawowego Nr 1 - Nośność i stateczność - oraz Wymagania podstawowego nr 2 - Bezpieczeństwo pożarowe;

- jako podstawa do zawierania umów dotyczących obiektów budowanych i związanych usług inżynierskich;

-jako dokument ramowy do opracowania zharmonizowanych specyfikacji technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Norm (...) i (...) Aprobat (...) E.)." Wynika z niego jednoznacznie, że definicje podane w tym dokumencie są miarodajne dla budownictwa polskiego i niemieckiego, powszechnie znane jako upublicznione dokumenty EU, a także obowiązujące w świetle niemieckiego i polskiego (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Obydwa elementy konstrukcyjne H. składają się ze stalowych prętów rozciąganych (zgrzewane doczołowo pręty składające się z kombinacji dwóch prętów zbrojeniowych ze stali (...) wg DIN 488 i pręta ze stali nierdzewnej klasy S690), łożysk ściskanych (...) (zaprawa betonowa wysokiej wytrzymałości ze zbrojeniem rozproszonym), obudowy (twarde (...) wg DIN EN ISO (...)), materiału izolacyjnego (wełna mineralna o klasie niepalności A1 wg PN- (...) -1). Ich podstawowa i jedyna różnica wynika z faktu, iż łącznik HIT-H. (...) (H. = H. P.) ma izolację o grubości 80 mm, natomiast łącznik H. S. MV (SP = S. P.) posiada izolację o grubości 120 mm).

Łącznik balkonowy produkowany przez pozwanego nie może być określany mianem „elementu ściskanego” ze względu na nierównomierny rozkład naprężeń normalnych na wysokości tego łącznika. Wskazanie więc elementu ściskanego w tym znaczeniu jest niemożliwe. Terminologię taką zaproponował sam powód (jego przedstawiciele) w trakcie formułowania odpowiednich zapisów o ochronie patentowej. Łącznik balkonowy pozwanego został bezpodstawnie przez Przedstawicieli Powoda określony mianem 'elementu ściskanego' poprzez pobieżnie dostrzeżone podobieństwo roli, jaką obydwie elementy pełnią w konstrukcjach budowlanych.

Produkt powoda w obrębie elementu ściskanego ma wypukły profil stykowy w przekroju poziomym. Istnienie takich wypukłości jest wprowadzone w obydwu patentach powoda, ale nie jest przyczyną ani okolicznością świadczącą o naruszeniu jego zastrzeżeń patentowych; pytanie to nie ma znaczenia dla prowadzonego postępowania.

Konstrukcyjny element stropowy pozwanego pracuje w złożonym stanie naprężenia. Element ten, jak opisano powyżej również przez podobieństwo do swoich własnych produktów jest nazywany przez powoda terminem 'forma', chociaż w rzeczywistości jest to raczej 'kształtka'; zastosowanie pierwszego z nich jest nieuprawnione, gdyż element ten nie służy w produktach pozwanego do odlewania lub zalewania zaprawą betonową.

Stwierdzenie, że produkty pozwanego pokryte są jakąkolwiek warstwą poślizgową jest bezpodstawne. Warstwa poślizgowa jest niezależną od istniejących wcześniej warstw elementu czy materiału konstrukcyjnego nakładana metodą natrysku (ogólnie dodatkowego procesu technologicznego) celem zwiększenia stopnia gładkości badanej powierzchni (zmniejszenia jej chropowatości). Okoliczność wykonania kształtki z jednego tworzywa sztucznego w trakcie pojedynczego procesu wyklucza istnienie warstwy poślizgowej i stosowanie takiego nazewnictwa.

Najczęściej z tworzyw sztucznych wykonuje się elementy, których ze względu na stopień skomplikowania geometrii wewnętrznej, a także niewielką wytrzymałość nie opłaca się lub nie można wykonać z innych materiałów, np. stali, czy aluminium; dotyczy to również form traconych.

Tworzywo sztuczne, jak każdy inny materiał, nie wytwarza, ani też nie posiada sam z siebie żadnego współczynnika tarcia. Współczynnik tarcia jest własnością dwóch powierzchni, a o jego wielkości decydują stykające się materiały, gładkość oraz geometria powierzchni samego styku.

Nie ma żadnej weryfikacji eksperymentalnej dla stwierdzenia, iż na profil stykowy w produktach pozwanego kiedykolwiek ktokolwiek nakładał taką warstwę, a także, że zapewnia ona dodatkowe obniżenie współczynnika tarcia umożliwiając poślizg (współczynnik tarcia pomijalnie mały w stosunku do działających sił, co powoduje względne przemieszczenie obydwu powierzchni względem siebie).

Forma, w której umieszczony jest element konstrukcyjny, która została zalana betonem w trakcie wylewania płyty balkonowej oraz sąsiadującej z nią płyty stropowej nie jest do odzyskania, stąd pojawia się terminologia 'forma tracona'. Terminologia ta ma znaczenie znacznie szersze, niż może sugerować to pytanie - formy tracone mogą służyć do wielu innych rozwiązań technicznych i fakt samego jej użycia nie jest przedmiotem ochrony patentowej w zastrzeżeniach powoda. Forma ta z zasady nie jest do odzyskania i stąd wynika jej tradycyjne określenie znane jako „forma tracona”. Produkt pozwanego nie posiada formy traconej.

Zaprawa wysokowytrzymała, z której firma (...) wykonuje bloczki osadzone kolejno w kształtkach z tworzywa sztucznego zgodnie z załączonym opisem elementów konstrukcyjnych H. charakteryzuje się bardzo drobnym kruszywem, co zapewnia gładką powierzchnię tych bloczków i ich lepszy kontakt z wewnętrzną powierzchnią kształtki. W przypadku alternatywnej formy traconej średnica kruszywa ma mniejsze znaczenie, bo mieszanka betonowa w stanie półpłynnym i tak wypełnia całą objętość takiej formy, która po zastygnięciu i stężeniu zapewnia równie dobry kontakt na całej powierzchni. Niewątpliwie prefabrykowane bloczki są bardziej funkcjonalne. Pozwany nie stosuje zaprawy wysokowytrzymałej, ale materiał kompozytowy, do którego produkcji używa mikrowłókien stalowych.

Zgodnie z terminologią stosowaną w budownictwie, a także metalurgii określenie „forma” odnosi się do obudowy, do której wlewa się substancję w fazie płynnej, a która w trakcie krystalizacji przybiera zewnętrzny kształt naczynia. W przypadku łącznika balkonowego HIT-1 oraz HIT-2 firmy (...) należałoby stosować termin „kształtka z tworzywa sztucznego”. Atest wydany przez Instytut (...) w W. (dokument AT-15- (...)), w nazywa ten element „skrzynką tworzywową”. (dowód: opinia uzupełniająca k. 2858 - 2873 akt).

Element stropowy podlega nie tylko ścisaniu w płaszczyźnie poziomej i pionowej, ale także, a może przede wszystkim momentom zginającym wywołanym przez sąsiadujące z nim płyty stropowe, jak również siłom poprzecznym. Uproszczenie takie wypacza sens dalszych rozważań, bo o ile beton doskonale pracuje w warunkach ścisania, to w warunkach zginania i ścinania bez odpowiedniego zbrojenia nie nadaje się bezpośrednio do zastosowania, a kompozyt cementowy ze zbrojeniem rozproszonym (stosowany przez pozwanego, ale niezastrzeżony przez powoda) - mógłby się nadawać.

W kwestii, czy czerwona warstwa z tworzywa sztucznego nałożona na profil stykowy elementu ściskanego w produktach pozwanego ma właściwości poślizgowe, należy stwierdzić, że nie ma żadnej weryfikacji eksperymentalnej dla stwierdzenia, iż na profil stykowy w produktach pozwanego kiedykolwiek, ktokolwiek nakładał taką warstwę.

Forma, w której umieszczony jest element ściskany po wykonaniu płyty balkonowej oraz sąsiadującej z nią płyty stropowej jest nie do odzyskania, stąd pojawia się terminologia „forma tracona”. Terminologia ta ma znaczenie znacznie szersze, niż może sugerować to pytanie - formy tracone mogą służyć do wielu innych rozwiązań technicznych i fakt samego jej użycia nie jest przedmiotem ochrony patentowej w zastrzeżeniach powoda (dowód: opinia uzupełniająca k. 3000-3005 akt).

W odniesieniu do zastrzeżenia patentowego nr 1 patentów PL (...) oraz PL (...) łączniki stropowe H. ani nie są elementami ściskanymi, ani też betonowymi, więc cecha znamionowa nie jest powtórzona; pozostała wizualna zbieżność tych produktów wynika z funkcji łącznika stropowego (prefabrykowanego wieńca stropowego z izolacją termiczną).

Źródłem niezręczności jest zastrzeżenie patentowe nr 1 (obydwu przedłożonych nam patentów), w którym wbrew stronie internetowej S. opisuje swój wynalazek jako element ściskany. Co więcej ten termin pojawia się również w aprobacie technicznej AT-15- (...) wydanego przez Instytut (...) w W., która została przygotowana i uzyskana już w trakcie trwającego postępowania sądowego. W aprobacie tej są wyraźnie podane liczbowe parametry maksymalnej siły poprzecznej oraz maksymalnego momentu zginającego.

Łączniki stropowe obydwu producentów są de facto w stanie dwukierunkowego ściskania (równomiernego w kierunku pionowym oraz nierównomiernego - w kierunku poziomym), jak również jednoczesnego zginania i ścinania wywołanego obecnością płyty balkonowej oraz stropu - po przeciwległej stronie wieńca (łącznika), więc zastosowanie terminologii „element ściskany” jest jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem. Układy sił i momentów działających na taki element są pokazane na poniższych schematach balkonowej, V. - siła poprzeczna od płyty balkonowej, M., V. - moment zginający oraz siła poprzeczna od płyty stropowej, natomiast M,H,V to reakcje w postaci momentu zginającego, siły poziomej i pionowej przekazywane na ścianę konstrukcyjną poniżej wieńca. Należy również pamiętać, że stan ściskania może występować ogólnie w dwóch odmiennych przypadkach, gdy siła ściskająca jest ustawiona nad środkiem ciężkości (jak siła NA na rys. 2), wówczas rozkład naprężeń normalnych w przekroju ma rozkład stały (zgodnie z tzw. hipotezą de S.-V.) lub może być ustawiona poza środkiem ciężkości i wywołany stan mimośrodowy ściskania powoduje naprężenia normalne liniowo zmienne na tym przekroju (z możliwością wystąpienia ściskania i rozciągania tego przekroju po jego przeciwległych stronach). Dalsze, bardziej szczegółowe rozważania i ilustracje dotyczące rozkładów naprężeń wokół przedstawionych termoizolacyjnych elementów konstrukcyjnych mogą zostać przedstawione po wykonaniu odpowiedniej symulacji komputerowej, która jednak nie zmienia uwagi ogólnej, że element ten nie jest elementem ściskanym.

Należy podkreślić na zakończenie, że rozwój dziedziny naukowej określanej jako mechanika lub inżynieria materiałów kompozytowych jest tak dynamiczny, że niektóre patenty nie zawierają już szczegółowej specyfikacji materiałowej, a jedynie ogólne wytyczne dotyczące sposobu badania takich materiałów niezależnie od jego fizycznego czy chemicznego składu (dowód: opinia uzupełniająca ustna e- protokół rozprawy z dnia 12 grudnia 2016r. czas 00:11:22-03:04:37, opinia uzupełniająca k. 3123-3126 akt).

Z astrzeżenia patentowe obydwu patentów, zarówno PL (...) i PL (...), nie zostały naruszone przez pozwanego .

Szczegółowa dyskusja naukowo-techniczna o własnościach materiałów składowych nie wnosi nic do sprawy; bo same betony i zaprawy wysokowartościowe, czy też wysokowytrzymałe są chronione odrębnymi patentami, na co żadna ze stron sporu się nie powołuje.

W sposób nieuprawniony przedstawiciele powoda doszukują się elementu ściskanego, warstwy poślizgowej, betonu wysokowytrzymałego oraz formy w elemencie konstrukcyjnym pozwanego, co nie znajduje uzasadnienia w funkcjach konstrukcyjnych lub własnościach, jakie te elementy oraz materiały spełniają lub posiadają (dowód: opinia uzupełniająca k. 2858 - 2873 akt, opinia uzupełniająca ustna e- protokół rozprawy z dnia 12 grudnia 2016r. czas 00:11:22-03:04:37, opinia uzupełniająca k. 3123-3126 akt).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów.

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

Według doktryny i praktyki opinią biegłego jest osąd (por. wyrok SN z dnia 8 listopada 1976 r., I CR 374/76, OSNC 1977, nr 10, poz. 187; por. jednakże wyrok SN z dnia 20 października 1975 r., I CR 474/75, OSP 1976, z. 12, poz. 233; wyrok SN z dnia 20 czerwca 1984 r., II CR 197/84, OSNC 1984, nr 2-3, poz. 37) o okolicznościach faktycznych, stanach lub zdarzeniach, do których poznania i wyjaśnienia wymagany jest określony zasób wiadomości specjalnych (wykraczających poza zakres wiadomości i doświadczenia życiowego ogółu osób inteligentnych i ogólnie wykształconych - por. postanowienie SN z dnia 12 lipca 1968 r., I CR 279/68, LEX nr 6371; wyrok SN z dnia 20 grudnia 1969 r., I CR 491/69, LEX nr 6640; wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1971 r., II CR 256/71, LEX nr 6979; uzasadnienie wyroku SN z dnia 3 kwietnia 1973 r., I PR 58/73, OSNC 1973, nr 10, poz. 183; uzasadnienie wyroku SN z dnia 18 lipca 1975 r., I CR 331/75, LEX nr 7729; wyrok SN z dnia 8 lipca 1994 r., II PRN 4/94, OSNAPiUS 1994, nr 9, poz. 146; postanowienie SN z dnia 12 marca 1999 r., I PKN 40/99, OSNAPiUS 2000, nr 10, poz. 390; uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 czerwca 1999 r., II UKN 692/98, OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 662; uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 listopada 2001 r., II UKN 599/00, OSNP 2003, nr 15, poz. 364; uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 maja 2003 r., II CKN 39/01, LEX nr 78887) z różnych dziedzin nauki, techniki, sztuki, rzemiosła czy obrotu gospodarczego oraz doświadczenia zawodowego (por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 30 października 1985 r., III CZP 59/85, OSNC 1986, nr 9, poz. 140), sformułowany i wyrażony w toku postępowania przez osobę wyznaczoną w tym celu przez sąd, niezainteresowaną rozstrzygnięciem sprawy (a spełniającą wskazane wyżej kryteria - biegłego), ułatwiający zarazem sądowi właściwą ocenę faktów i rozstrzygnięcie konkretnej sprawy (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 11 lipca 1969 r., I CR 140/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 85; wyrok SN z dnia 20 stycznia 1970 r., II PR 18/69, LEX nr 6652).

W świetle stanowiska judykatury zadaniem biegłego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i umożliwienie wyjaśnienia przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (por. wyrok SN z dnia 11 lipca 1969 r., I CR 140/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 85; uzasadnienie wyroku SN z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 360/06, LEX nr 238973; wyrok SA w Katowicach z dnia 18 października 2013 r., I ACa 663/13, LEX nr 1394210). Za niedopuszczalne uznaje się natomiast powoływanie się przez biegłego na własne spostrzeżenia o okolicznościach faktycznych, których ustalenie należy do sądu i zakłada konieczność przesłuchania we wskazanym przypadku takiej osoby w charakterze świadka, a nie biegłego (cechą charakterystyczną jest z reguły zastępowalność omawianego środka dowodowego) – (por. wyrok SN z dnia 8 listopada 1976 r., I CR 374/76, OSNC 1977, nr 10, poz. 187).

Za niedopuszczalne uznaje się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia obowiązującego stanu prawnego oraz zasad stosowania i wykładni obowiązujących przepisów prawa (iura novit curia). (por. m.in. orzeczenie SN z dnia 4 marca 1965 r., III CR 795/64, PiP 1966, z. 4-5, poz. 831; wyrok SN z dnia 4 listopada 1966 r., II PR 445/66, LEX nr 13913; postanowienie SN z dnia 21 grudnia 1966 r., I CR 214/66, LEX nr 6090; uzasadnienie orzeczenia SN z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 203/98, OSNAPiUS 1999, nr 15, poz. 478; uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 września 2000 r., I PKN 10/00, OSNP 2002, nr 7, poz. 156; uzasadnienie wyroku SN z dnia 20 grudnia 2006 r., IV CSK 299/06, LEX nr 233051).

Jednakże według doktryny reguła ta nie obejmuje szczególnie specjalistycznych, a przy tym obszernych i rzadko stosowanych gałęzi prawa krajowego, zasad doświadczenia życiowego, prawa zwyczajowego oraz treści prawa obcego, które w danym wypadku powinny być zastosowane (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 6 lutego 2002 r., V CKN 801/00, LEX nr 54350).

Na podkreślenie zasługuje stanowisko judykatury, w świetle którego, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymagałoby wiadomości specjalnych, niedopuszczalne jest pominięcie dowodu z opinii biegłych, choćby ktokolwiek ze składu orzekającego takie wiadomości posiadał (odmienne rozwiązanie pozbawiałoby strony możliwości stawiania pytań i krytyki określonego poglądu, a ponadto prowadziłoby do niedopuszczalnego połączenia funkcji sędziego i biegłego)-

(por. wyrok SN z dnia 18 lipca 1975 r., I CR 331/75, LEX nr 7729; uzasadnienie postanowienia SN z dnia 9 maja 2000 r., IV CKN 1209/00, LEX nr 52621; uzasadnienie orzeczenia SN z dnia 26 października 2006 r., I CSK 166/06, LEX nr 209297). O tym, czy do rozstrzygnięcia sprawy niezbędne jest posiadanie wiadomości specjalnych z danej dziedziny, decyduje sąd orzekający (art. 278 § 1 k.p.c.). (por. m.in. wyrok SN z dnia 6 marca 1997 r., II UKN 23/97, OSNAPiUS 1997, nr 23, poz. 476; postanowienie SN z dnia 13 marca 1997 r., III CKN 14/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 115; uzasadnienie wyroku SN z dnia 25 marca 1997 r., III CKN 11/97, OSNC 1997, nr 9, poz. 126; wyrok SN z dnia 3 października 1997 r., II UKN 288/97, OSNAPiUS 1998, nr 15, poz. 459; wyrok SN z dnia 13 maja 1998 r., I PKN 108/98, OSNAPiUS 1999, nr 10, poz. 337; wyrok SN z dnia 26 stycznia 1999 r., I PKN 534/97, OSNAPiUS 2000, nr 6, poz. 215; wyrok SN z dnia 24 listopada 1999 r., I CKN 223/98, Wokanda 2000, nr 3, s. 7.). Jednak w pewnych wypadkach ustawa nakłada na sąd obowiązek przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego (por. np. art. 553 i 619 § 2; por. także postanowienie SN z dnia 12 lutego 1997 r., II CKU 72/96, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 84).

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z reguły powinno nastąpić w chwili, gdy już został zgromadzony materiał faktyczny umożliwiający biegłemu wydanie opinii. Gruntowne bowiem przemyślenie przez sędziego sprawy i rozważenie zebranego w niej materiału jest warunkiem jasnego skonkretyzowania nasuwających się wątpliwości i precyzyjnego sformułowania pytań skierowanych do biegłego (postanowienie SN z dnia 13 września 1979 r., IV CR 281/79, OSNC 1980, nr 1-2, poz. 36).

W przedmiotowej sprawie wybór specjalizacji biegłego, jak też szczegółowe określenie przedmiotu badań i analizy biegłego zostało ostatecznie pozostawione stronom, a dopuszczenie dowodu nastąpiło na etapie zgromadzenia całego materiału dowodowego.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy należy podnieść, że opinie zostały sporządzone na podstawie całego materiału procesowego zgromadzonego w toku postępowania dowodowego, w tym także próbek wyrobów obydwu stron procesu. Przedmiotem opracowania były:

- łączniki termoizolacyjne HIT-H. (...) lub H. S. wytwarzane przez firmę (...) Spółka z o.o. w N. (główna siedziba firmy (...) - (...) L., Niemcy) oraz

- ***łączniki termoizolacyjne firmy (...) z siedzibą w Niemczech (D- (...) B., V. S. zgodne ze zgłoszeniem patentowym i patentem uzyskanym przez firmę (...). Zgłoszenie patentowe dotyczyło łącznika termoizolacyjnego do balkonów S. I.® XT objętego dwoma patentami RP: PL (...) oraz PL (...) oraz europejskiego zgłoszenia wynalazku (...).3.***

Celem opracowania było sporządzenie opinii technicznej na temat zbieżności wyrobów pozwanego, firmy (...) Spółka z o.o. z wyrobami powoda, firmy (...). W opinii podsumowującej w sprawie produktów firmy (...) biegli wskazali, że celem opracowania jest jednoznaczne i ostateczne udzielenie odpowiedzi na pytanie Sądu Gospodarczego w Ł., czy produkty firmy (...) nie naruszają pierwszych zastrzeżeń patentowych uzyskanych przez firmę (...) na konstrukcyjne elementy stropowe do izolacji cieplnej (patent PL 208 285 oraz patent PL 207 113).

Należy wskazać, że niektóre z opinii składały się z części dotyczącej analizy wyteżenia obydwu elementów w świetle podstawowych zasad wytrzymałości materiałów, a także, niezależnie, w świetle technologii betonu i kompozytów cementowych. Opracowania wzbogacono o załączniki, w których znalazły się dokumenty wskazujące na brak precyzji inżynierskiej w obrębie analizowanych zastrzeżeń patentowych, a także - na burzliwy rozwój technologii materiałowych w ostatnich latach.

Opinie zawierały: opis techniczny przedmiotu sporu, podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy, podstawową literaturę techniczno-prawną oraz załącznik ze zdjęciami dostarczonych próbek.

Metodą zastosowaną przez biegłych (M. K. oraz J. P.) w opinii z dnia 14-go maja 2014 r. była metoda porównawcza, w ramach której zestawiono ze sobą elementy konstrukcyjne będące przedmiotem sporu - ich kształt, wymiary oraz wynikające z nich funkcje oraz stany naprężeń wywołane zastosowaniem praktycznym każdego z nich. Ze względu na zastosowaną metodę oraz przejrzysty sposób przedstawienia problemu zrezygnowano z cytowania literatury, gdyż porównanie to wymagało wiadomości dostępnych w podręcznikach akademickich z zakresu konstrukcji betonowych, wytrzymałości materiałów oraz podstaw budownictwa, a więc dotyczyło faktów powszechnie znanych. Na wniosek stron, biegli w opiniach uzupełniających zawarli niezbędne informacje na temat pozycji literaturowych.

Biegli podkreślili, że posiadane atesty i patenty w tej sprawie zostały przez nich ocenione na podstawie zgromadzonej obfitej dokumentacji procesowej, nie było więc podstaw do prowadzenia oddzielnych poszukiwań zarówno w (...) jak i Urzędzie Patentowym RP, dotyczących podobnych rozwiązań wdrożonych przez obydwie, a także inne firmy.

Biegli zauważyli w tej sprawie, że na polskim rynku funkcjonuje wiele firm budowlanych, które wykonują szereg podobnych elementów stropowych z termoizolacją, które muszą również posiadać odpowiednie atesty (...), w tym zakresie i nie roszczą sobie praw do wyłączności na takie rozwiązania, traktując je jako wynikające z powszechnie dostępnego od wielu lat stanu wiedzy budowlanej na ten temat.

Biegli podkreślili, że zgromadzona dokumentacja procesowa zawierała poza pismami procesowymi głównie materiały reklamowe, a niezwykle mało argumentów czysto technicznych, a na sali rozpraw zabrakło inżynierów i specjalistów od technologii z obydwu firm (w szczególności z firmy powoda), którzy mogli by uzasadnić w sposób inżynierski swoje obawy co do naruszenia ich patentu w języku technicznym. Zamiast rozstrzygnięć technicznych postępowanie w tej sprawie pozostawiono odpowiednim procedurom prawnym, a nie rzetelnej dyskusji merytorycznej zainteresowanych nią potencjalnie inżynierów.

Biegli w złożonych opiniach odnieśli się także szczegółowo do zarzutów dotyczących stanu naprężenia, a także sposobu wytwarzania betonu i jego definicji. W opinii z 12 marca 2015 r. biegli przekazali do dyspozycji Sądu oraz stron postępowania przykładowe receptury mieszanek betonowych. Żadna ze stron, a w szczególności powód takiej ani nie udostępnił, ani nie zastrzegł w żadnym z przedstawionych patentów, a więc jak biegli podnieśli, ewentualne podobieństwo jest przypadkowe, a jeżeli dwie firmy budowlane produkują beton, to w przypadku braku specyfikacji bardziej prawdopodobne jest, że będą zupełnie dwa różne wyroby, niż że będą posiadały te same własności mechaniczne i fizyczne.

Trafnie zatem, w ocenie Sądu, biegli uznali, że tak szerokie fragmenty dyskusji o braku lub ilości kruszywa grubego, przytoczone przez osoby nie zajmujące się tym profesjonalnie, nie służą wyjaśnieniu tej sprawy tylko przedłużaniu dyskusji. Powód nie dostarczył też żadnej receptury betonu ani innych dokumentów technicznych, których braki wykazano w opinii. Skład kompozytu cementowego elementów ściskanych H. biegli przyjęli na podstawie informacji dotyczącej składu materiałowego tych elementów zamieszczonego w aktach sprawy. Wysokowytrzymałą zaprawę, kompozyt elementów ściskanych opracował dla H. Prof. L. (zał. 16 do odpowiedzi na pozew).

Należy podkreślić, co również akcentowali biegli, że wbrew wnioskowi złożonemu w Sądzie Gospodarczym po rozprawie w dniu 25.09.2015 r. powód ani jego przedstawiciele nie złożyli odpowiedniej receptury produkowanych przez siebie mieszanek betonowych stosowanych do zastrzeżeń patentowych obydwu patentów. Nadto, całkowicie wbrew art. 33, p. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” stwierdzającej, iż (cyt.) „Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.” sformułowania pojawiające się w przedstawionych przez powoda patentach nie są ujęte jasno i nie można ich tak jednoznacznie interpretować.

W momencie przedstawienia na rozprawie w Sądzie Gospodarczym w Ł. we wrześniu 2015 r. stanowiska, biegli nie posiadali dostępu do receptur, zgodnie z którymi materiał stanowiący wypełnienie kształtek do łączników stropowych jest wytwarzany zarówno przez powoda, jak i pozwanego. Receptur tych nie było, również w aktach sprawy i zostały dostarczone dodatkowo na pisemny wniosek biegłych w styczniu 2016 r., jedynie przez pozwanego. W trakcie rozprawy przedstawiciel powoda - H. F. na pytanie biegłych dotyczące możliwości przedstawienia takiej receptury

(lub wielu różnych receptur stosowanych przez powoda) odpowiedział negatywnie. Powszechnie natomiast wiadomo, że nie da się jednoznacznie odtworzyć receptury wytwarzania elementu betonowego na podstawie jego próbki i każdy odpowiedzialny specjalista z zakresu budownictwa udzielił tej samej odpowiedzi. Można ją uzyskać pośrednio, poprzez wykonanie badań wytrzymałościowych, granulometrycznych oraz niezależnie, spektroskopowych. Proces dehydratacji i dojrzewania betonu jest ściśle związany z nieodwracalnymi reakcjami chemicznymi, tak więc skład ostateczny nie wskazuje jednoznacznie na taki, a nie inny skład chemiczny początkowy i na przyjęte proporcje składników. Należy pamiętać, że modyfikacje mieszanek betonowych, a także warunki i dojrzewania są bardzo zróżnicowane, co jest przedmiotem rozważań w zakresie chemii budowlanej.

Biegli podnieśli także, że opinia prof. C. w kwestii betonu, a także betonu wysokiej wytrzymałości jakkolwiek merytorycznie bardzo wartościowa, ma w zasadzie żaden wpływ na prowadzone postępowanie, gdyż dotyczy samego materiału, a nie elementu konstrukcyjnego z niego wytwarzanego. Stosowanie betonu wysokiej wytrzymałości w budownictwie do produkcji elementów konstrukcyjnych nie jest i nie może być obecnie przedmiotem żadnego patentu.

Biegli uznali też wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące sprawy i zawierające pojęcie „**element ściskany**” za źle sformułowane i nie znaleźli dalszej konieczności pochylania się nad tak błędnie sformułowanymi problemami technicznymi. Biegli zwracali uwagę na niepoprawność terminologii używanej przez powoda. W pismach powoda powtarzało się twierdzenie, że „na element określany przez pozwanego mianem „elementu (...)” lub „łożyska oporowego (...)” działają również siły ściskane. Logicznie i językowo uzasadnione jest zatem określanie owego elementu „elementem ściskany”. Biegli wyjaśnili w tej kwestii, że w mechanice konstrukcji nie występuje w żadnym języku pojęcie sił ściskanych, ale sił ściskających. Ważniejsze natomiast jest to, że całkowicie wbrew pojęciu powoda, nie jest wcale logicznie i językowo uzasadnione określanie tego elementu jako elementu ściskanego. Jest to element pracujący w bardzo złożonym stanie naprężenia, w którym występuje ściskanie dwukierunkowe, a także ścinanie oraz zginanie, co podnoszono wielokrotnie wcześniej. Najważniejsze dla sprawy jest jednak to, że przypadkowo i symptomatycznie kierunek ściskania interesujący powoda jest mniej istotny od pozostałych sił wewnętrznych.

Odnosząc się do kolejnych zarzutów strony powodowej, biegli podnieśli, że w aprobach technicznej (...) łączników termoizolacyjnych S. (pod nazwą (...)) nr AT-15- (...) jako normy związane przywołana została między innymi norma PN-EN 206-1:2003. Powód odwołał się do tej normy twierdząc, że biegli pominieli możliwość określania wyrobu technicznego poprzez jego skład (beton recepturowy) i poprzez wymagane właściwości (beton projektowany). W argumentacji biegli podali, że to nie oni, ale właściciel patentów pominał ten fakt i teraz zmuszony jest do szukania za wszelką cenę uzasadnienia, że produkt H. (elementy ściskane) pod względem materiałowym narusza cechy wskazane w 1-ym zastrzeżeniu obu patentów, tzn. że:

- elementy ściskane (33a, 33b) stanowią elementy odlewane z betonu (PL (...)),
- elementy ściskane (3,13 a, 13b) są z wysokowytrzymałego betonu.

Biegli kilka razy przytaczali definicję betonu i betonu wysokiej wytrzymałości według PN- EN 206-1:2003 (EN 206-1:200) dla wykazania, że elementy ściskane H. nie naruszają tych zastrzeżeń. I tak, beton (p. 3.1.1. normy) - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu, a beton wysokiej wytrzymałości (p. 3.1.10. normy) – to beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 w przypadku betonu zwykłego lub betonu ciężkiego i beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC50/55 w przypadku betonu lekkiego. Dla informacji biegli w opinii zamieścili zestawienie klas wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego, tablica 7 normy PN-EN 206-1:2003 (EN 206-1:2000): C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55 i dalej betony wysokiej wytrzymałości C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105.

Dodatkowo biegli podali informację, że w przypadku złącza monolitycznego (żelbetowego) balkon-strop, wieniec zawsze wykonywany był z betonu, a ocieplenie mostka realizowano wkładkami styropianowymi, które powodowały, że pomiędzy wkładkami styropianu tworzyły się monolityczne elementy betonowe przenoszące ściskanie, jak w

prefabrykowanych łącznikach termoizolacyjnych obu firm. Nie było to rozwiązanie optymalne pod względem termicznym, ale zasada rozwiązania była taka sama jak przedstawiona w patentach firmy (...) i produktach firmy (...). Rozwiązanie to stosowane było w kraju powszechnie i wobec tego dla biegłych niezrozumiały jest powód (fakt) takiego sformułowania 1-ego zastrzeżenia patentowego.

Należy nadto podkreślić, oceniając opinie biegłych, że wielokrotne uzupełnianie opinii nie wynikało z braku precyzji w udzielaniu odpowiedzi przez biegłych, ale braku precyzji i to nie tylko inżynierskiej, w pytaniach i zastrzeżeniach firmy (...), przejawiający się między innymi w:

- nader istotnym braku zrozumienia różnicy pomiędzy terminem „beton” i „zaprawa”,
- wrywaniu z kontekstu wywodu niewygodnych fragmentów opinii i próbowaniem na tej podstawie obalenia jej w całości,
- stawianiu zarzutów dotyczących obudowy elementów ściskanych. Powód bowiem sugerował, że obudowa (klatka) jest w rzeczywistości traconą formą, w której wykonano wycięcia. Biegli odnosząc się do tej kwestii podnieśli, że brak jakichkolwiek śladów na powierzchni elementu oznacza, że nie jest to technicznie możliwe; a tylko laik może wyrazić taką opinię,
- przytaczaniu w piśmie procesowym pojęć i sformułowań potocznych z jednoczesnym rozpatrywaniem drobiazgowych językowych, nie mających dla sprawy znaczenia,
- mieszaniu porównywania produktów z analizą naruszenia zastrzeżeń patentowych, -stosowaniu terminu „betony polimerowe”, gdyż termin „polimer” oznacza całą różnorodność materiałów o drastycznie różniących się własnościach (poliuretan, poliamid, polistyren, polietylen i wiele innych, które mają zgoła odmienne zastosowania i parametry).

Zdaniem biegłych, przytaczanie przepisów patentowych i ich historii w USA lub intencji ustawodawcy amerykańskiego w tym zakresie rzuca niewątpliwie ciekawe światło na sprawę, ale pamiętać należy, że przepisy w obydwu krajach, ale nade wszystko praktyka jest zupełnie inna (przykładem jest oprogramowanie komputerowe, które w USA podlega pod prawo patentowe, a w Polsce opatentować własnego programu komputerowego się nie da). Zasadnicza różnica ważna dla sprawy jest jednak taka, że okres oczekiwania od złożenia wniosku do otrzymania ochrony patentowej w USA jest relatywnie krótki, a w Polsce wynosi parę lat. W trakcie tych paru lat można wymyślić nie tylko nowe rozwiązanie, ale całą nową gałąź nauki, więc taki tryb przyznawania zastrzeżeń patentowych przy ich niejasnym sformułowaniu powoduje i powodować będzie późniejsze wątpliwości natury techniczno-prawnej.

Odnosząc się do sugestii powoda, że „biegli mijają się z istotą materii, której dotyczy spór, szczególnie w kwestii zakresu ochrony patentowej i zasad interpretacji zastrzeżeń patentowych”, biegli wyjaśnili, że Sąd nie zobowiązywał ich do wyrażenia opinii dotyczącej zasad interpretacji takich zastrzeżeń, a jedynie do wyrażenia opinii naruszeniu zastrzeżeń patentowych powoda przez pozwanego oraz wykazania podobieństw i różnic produktów budowlanych dwóch konkurujących ze sobą firm, z czego biegli wywiązali się.

W ocenie Sądu, nie ma żadnych konkretnych stwierdzeń świadczących o tym, że biegli zmienili stanowisko w jakimkolwiek aspekcie swojej opinii w toku procesu. Natomiast, co oczywiste, materiał dowodowy był uzupełniany i wskutek tych uzupełnień mogły pojawić się nowe wyjaśnienia lub interpretacje. Przykładem w tej materii są receptury mieszanek betonowych, o które biegli prosili przedstawiciele stron. Przedłożone pisma powoda sugerowały biegłym, że nie kwestionowano we wcześniejszych opiniach terminologii „elementu ściskanego”.

Zarzut nie okazał się zasadny, gdyż w opinii napisanej w maju 2014 roku biegli stwierdzili wyraźnie w punkcie 3, iż (cyt.): „(...) rozkład naprężeń wokół powierzchni łącznika pokazuje, że występuje tam nie tylko ściskanie oraz rozciąganie szeroko opisane w poprzednich opiniach, ale także moment działający wzdłuż osi podłużnej łącznika, którego efekt działania jest w ten

sposób minimalizowany (liniowo zmienny rozkład naprężeń normalnych na powierzchni bocznej łącznika)."

Biegli podnieśli także, że fakt, iż nie są jednoznacznie w stanie ustalić zakresu ochrony wynikającego z przysługujących powodowi patentów wynika z braku precyzji w formułowaniu poszczególnych zastrzeżeń w przedstawionych im patentach (punkt c). Biegli argumentowali niejednokrotnie, że kwestie oczywiste, spisane przez autora w jego patentach za pomocą zdań wielokrotnie złożonych w kilkunastu linijkach tekstu muszą budzić kontrowersje, szczególnie, że niektóre z nich są techniczne nieprecyzyjne; przykładem jest tu dyskusja tocząca się wokół np. „elementu ściskanego”. Inne kwestie, jak biegli podnieśli w opiniach, straciły w ostatnich latach swoją aktualność, czego przykładem jest niejednoznaczna terminologia związana z betonem jako materiałem konstrukcyjnym i modyfikacjami jego własności (dyskutowane szeroko w literaturze „betony wysokiej wytrzymałości” itd.).

Stwierdzenie, jakoby biegli nie odróżniali od siebie produktów pozwanego jest całkowicie bezpodstawne i stanowi kolejny element dyskredytowania wyrażanych przez nich opinii. Stwierdzenia podobne, a także wielokrotne pytania dotyczące tej samej materii lub wręcz te same pytania nieco inaczej sformułowane były do biegłych kierowane wielokrotnie, co jak podkreślali sami biegli, nie nosi znamion dyskusji naukowej, bo prowadzi do tych samych odpowiedzi i niezmiennie tych samych wniosków.

Nie było też zadaniem biegłych bezpośrednio odnoszenie się do opinii prof. dr hab. inż. M. K. (2) z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki (...), ani szczegółowych teorii i sądów w niej wyrażonych. Nie można jednak nie zauważyć, że główną częścią tej opinii były rozważania na temat betonów wysokiej wytrzymałości oraz betonów modyfikowanych, co jak wykazano wcześniej, nie jest do końca ściśle związane z tą sprawą. Opinia ta nie dotyczy opisu i analizy rzeczywistej pracy i rzeczywistego wyężenia konstrukcyjnego elementu stropowego, a jedynie charakterystykę materiałową, jest więc dla Sądu niepełnowartościowa. Na szczególną uwagę zasługuje opinia autorki wyrażona na okoliczność wytrzymałości betonu, która orzeka, że tym większa jest jego wytrzymałość, im mniejsza średnica ziaren kruszywa użytego do jego wytworzenia. Nie jest jednak wyraźnie określone, o jaką wytrzymałość chodzi, co ma fundamentalne znaczenie dla analizowanej sprawy.

Biegli podkreślili jednoznacznie, iż w trakcie wydawania kolejnych opinii i przedstawiania dodatkowych materiałów technicznych zarysowały się widoczne różnice w pomysłach powoda i pozwanego przy produkcji łączników stropowych, a także w ich produktach. Dotyczą one zastosowanego materiału, z którego wykonano konstrukcyjny element stropowy, a także metod jego wytwarzania stosowanych przez obydwie firmy. Wniosek taki został już zawarty w jednej z niezależnych opinii technicznych wydanych uprzednio w tej sprawie.

Zdaniem Sądu, z uwagi na obszerność opinii, oparcie się na całym zgromadzonym materiale dowodowym, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania stron, niezasadne są sugestie strony powodowej dotyczące braku kompletności opracowań biegłych, rzekomego braku kompetencji w opiniach, a także braku związku z przedmiotem sprawy. Za trafny należy, w ocenie Sądu, uznać wniosek biegłych, że podobieństwo pomiędzy produktami firm (...), poza tym samym obszarem zastosowań w budownictwie, ma charakter czysto wizualny.

Należy podkreślić, że dostrzegając, że art. 328 § 2 k.p.c. wśród elementów konstrukcyjnych uzasadniania wyroku, nie wymienia wskazania przyczyn, dla których sąd uznał określone fakty za udowodnione, z uwagi na wagę tego dowodu dla rozstrzygnięcia w sprawie, należy wskazać na racje, jakie przemawiały za daniem wiary przeprowadzonym dowodom z opinii biegłych sądowych.

Pamiętać należy, że mimo iż dowód ten, tak jak każdy inny, podlega ocenie według art. 233 § 1 k.p.c., to jednakże sfera merytoryczna opinii kontrolowana jest przez sąd, który nie posiada wiadomości specjalnych. W konsekwencji odwołanie się przez sąd dokonujący oceny dowodu z opinii biegłego, do takich kryteriów jak: zgodności opinii z zasadami logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej, podstaw teoretycznych opinii, sposobu motywowania sformułowanego w niej stanowiska oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej ocen, a także

poziomu wiedzy biegłego, stanowi wystarczające i należyte odniesienie się do wiarygodności dowodu z opinii biegłego sądowego (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z 7 kwietnia 2005 r. II CK 572/04, Lex 151656; teza z uzasadnienia wyroku SN z 15 listopada 2002 r. V CKN 1354/00, Lex 77046; teza z uzasadnienia wyroku SN z 15 listopada 2000 r. IV CKN 1383/00, Lex 52544; teza z uzasadnienia wyroku SN z 7 listopada 2000 r. I CKN 1170/98, OSNC 2001, z. 4, poz. 64). Skoro więc w niniejszej sprawie okoliczności przemawiały in plus na rzecz wydanych przez biegłych sądowych opinii, już to wystarczyło do uznania ich za wiarygodne.

Jak już wskazano, celem dowodu z opinii biegłego nie jest ustalenie faktów mających znaczenie w sprawie, lecz udzielenie Sądowi wyjaśnień w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych; innymi słowy ustalenie stanu faktycznego sprawy nie należy do biegłych sądowych, a opinia biegłych jest jedynie dowodem umożliwiającym sądowi, rozstrzygającemu sprawę merytorycznie, dokonanie oceny okoliczności faktycznych pod kątem posiadanych przez biegłego sądowego wiadomości specjalnych (vide tylko przykładowo: teza z uzasadnienia wyroku SN z 20 stycznia 1970 r. II PR 18/69, Lex 6652; teza z uzasadnienia wyroku SN z 3 grudnia 1999 r. II UKN 239/99, Lex 528252; teza z uzasadnienia wyroku SN z 19 grudnia 2006 r. V CSK 360/06, Lex 238973). Wracając do realiów sprawy wskazać należy, że właśnie biegli sądowi, wykorzystując posiadane przez nich wiadomości specjalne, poddali z tej perspektywy ocenie stan faktyczny i pozwolił sądowi na ocenę, czy doszło do naruszenia praw powoda, podlegających ochronie patentowej.

Z powyższych względów wydane w sprawie opinie w powyższym zakresie należało uznać za wiarygodne. Stąd też Sąd oddalił wnioski dowodowe powoda o powołanie innych biegłych i dopuszczenie dowodu z kolejnej opinii jako nieuzasadnione, przy braku skutecznego podważenia wiarygodności wniosków zawartych w złożonych już opiniach.

Oponie prywatne i to złożone przez obie strony procesu nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Wielokrotnie również Sąd Najwyższy stwierdzał, że opinią biegłego, w rozumieniu art. 278 k.p.c., jest tylko opinia złożona przez osobę wyznaczoną przez sąd. Nie może być traktowana jako dowód w procesie opinia biegłego sporządzona na polecenie strony i złożona do akt sądowych. Takie ekspertyzy są dokumentami prywatnymi i w razie przyjęcia ich przez sąd orzekający, należy traktować je jako wyjaśnienie stanowiące poparcie, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, stanowiska strony (porównaj między innymi orzeczenia z dnia 29 września 1956 r. 3 Cr 121/56, OSN 1958/I/16, z dnia 25 czerwca 2010 r. I CSK 544/09 i z dnia 15 czerwca 2011 r. V CSK 382/10, niepubl.). Podstawą ustaleń i oceny Sądu odnoszącej się do zbieżności wyrobów pozwanego, firmy (...) Spółka z o.o. z wyrobami powoda, firmy (...) i naruszeń praw z patentu powoda, były opinie wydane przez biegłych sądowych.

Dodatkowo należy wskazać, że powód żadnym środkiem dowodowym nie wykazał, by pozwany produkował w chwili obecnej, bądź zamierzał w przyszłości powrócić do produkcji wyrobów H. zawierających formy tracone.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo okazało się bezzasadne.

W przedmiotowej sprawie powód podnosił, że pozwany naruszył patenty PL (...) i PL (...), produkując i wprowadzając do obrotu produkty H. (...) i H. SP. Produkty pozwanego miały posiadać takie same cechy, jak produkty wytwarzane przez powoda, będące przedmiotem wynalazku chronionego patentami PL (...) i PL (...).

Koniecznym zatem było ustalenie w toku postępowania dowodowego, czy **wszystkie cechy** definiujące wynalazek chroniony na podstawie PL (...) i wynalazek chroniony na podstawie PL (...) można było przypisać produktom H. (...) i H. SP wytwarzanym przez stronę pozwaną .

Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowej **patenty** są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Przepis artykułu 24 ustawy nie definiuje pojęcia wynalazku, a jedynie odnosi się do wynalazków, na które udzielane są patenty. Przedstawiciele doktryny nie są zgodni w kwestii oceny braku definicji legalnej wynalazku. Niektórzy

twierdzą, że definicja ta nie jest potrzebna (M. du V., Prawo patentowe, s. 156), a inni (J. P., (...) for an I., s. 5; A. M., Interes publiczny, s. 115) wskazują, że brak definicji wynalazku prowadzi do fundamentalnych sporów dotyczących ustalenia zakresu przedmiotów, które mogą podlegać ochronie patentowej.

W teorii prawa patentowego przyjmuje się, że wynalazek to rozwiązanie o charakterze technicznym ukierunkowane na zaspokojenie praktycznych potrzeb za pomocą nowych sposobów oddziaływania na materię lub wykorzystania jej właściwości, podające w sposób zupełny i kompletny reguły postępowania, które gwarantują osiągnięcie zamierzonego rezultatu [S. S., w: J. S., A. S. (red.), System prawa własności intelektualnej, t. 3, s. 29–32]. Rozwiązanie oznacza, że wynalazek jest swoistą receptą określającą poszczególne kroki, które muszą być zrealizowane w celu osiągnięcia danego efektu technicznego. **Wynalazek nie jest zatem ideą, lecz instrukcją osiągnięcia określonego rezultatu.** W związku z tym nie będzie wynalazkiem sama idea wynalazcza (np. pomysł połączenia leku X z substancją Y) ani wskazanie jedynie efektu technicznego, bez określenia, jak ten efekt techniczny jest osiąganym (np. wskazanie właściwości poprawy dźwięku przez urządzenia nagrywające, bez uszczegółowienia, za pomocą jakich środków technicznych ów efekt jest osiąganym). Owo konkretne rozwiązanie musi mieć charakter techniczny.

Artykuł 24 definiuje cztery podstawowe wymogi stawiane rozwiązaniom, którym może zostać przyznana ochrona patentowa, tj. techniczny charakter rozwiązania, nowość, poziom wynalazczy oraz przemysłowe stosowanie. Wszystkie spośród wskazanych w tym przepisie wymogów są odrębne i niezależne oraz muszą być spełnione łącznie, by dane rozwiązanie mogło uzyskać ochronę patentową.

Techniczny charakter rozwiązania- wynalazek ma charakter techniczny, gdy osiąga efekt techniczny, albo dla urzeczywistnienia wynalazku konieczne są rozważania techniczne odzwierciedlone w treści zastrzeżeń patentowych (dec. (...) z 31.5.1994 r., T 769/92, G. purpose management system). Wynalazek ma być zatem swego rodzaju instrukcją skierowaną do specjalisty, dotyczącą sposobu rozwiązania konkretnego problemu przy użyciu konkretnych środków technicznych. Przy czym wynalazek może być opisany **przez kombinację cech technicznych i nietechnicznych, jednak rozwiązanie musi zawierać przynajmniej jedną cechę techniczną**, która jest punktem odniesienia dla oceny nowości i nieoczywistości wynalazku (dec. (...) z 15.11.2006 r., T 154/04, E. sales activity/ (...); tak też wyr. WSA w Warszawie z 20.4.2004 r., (...) SA (...), L.). Cecha techniczna zaś to zgodnie z decyzją (...) z 11.11.1992 r., T 384/91, C. "cecha która zapewnia wkład techniczny do wynalazku jak zastrzeżony, jeśli cecha ta oddziałuje z pozostałymi cechami wskazanymi w zastrzeżeniu w taki sposób, że wpływa na rozwiązanie problemu technicznego" określonego przez wynalazek. Cecha techniczna może zaś być cechą znaną ze stanu techniki lub nową cechą odróżniającą dane rozwiązanie (cecha znamienne). Przyjmuje się, że to właśnie znamienne cecha techniczna ma decydujące znaczenie przy ocenie, czy dane rozwiązanie ma techniczny charakter (dec. (...) z 1.7.1998 r., T (...), (...) program product). Szerzej zob. Case-law of the B. of A., <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>, dostęp 28.12.2015 r.

Techniczny charakter wynalazku "nie budzi większych wątpliwości, gdy zgłoszenie opisuje określony wytwór materialny (np. urządzenie lub substancję, względnie określa techniczny sposób oddziaływania na materię), a zgłaszający przedstawia określone cechy konstrukcyjne urządzenia, budowę chemiczną lub skład substancji albo zespół czynności technicznych składających się na określony sposób postępowania" (wyr. WSA w Warszawie z 25.2.2009 r., (...) SA/WA (...), L.). Z drugiej strony brak technicznego charakteru jest oczywisty dla rozwiązań abstrakcyjnych czy też koncepcyjnych, gdyż, jak to słusznie skonstatował NSA w wyroku z 16.3.2011 r. ((...) 374/10, L.): "nie mają charakteru technicznego pomysły o charakterze abstrakcyjno-mysłowym stanowiące rozwiązanie problemu intelektualnego", np. pomysł rozplanowania ikon aplikacji w smartfonie lub pomysł wspomagania właściwości terapeutycznych leku określoną dietą.

Przy ocenie, czy zastrzegane rozwiązanie spełnia podstawowy warunek technicznego charakteru, nie należy się ograniczać do polskich przepisów. Jak podkreślił NSA w uzasadnieniu wyroku z 22.7.2014 r. ((...) 717/13, L.): "nie można zaakceptować dokonywania wykładni pojęcia wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym przez (...) jedynie w oparciu o art. 24 p.w.p. oraz § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2001 r. – bez dokonania wykładni obowiązujących w dacie orzekania przez (...) ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, tj. Konwencji

monachijskiej, Porozumienia (...), oraz praktyki orzeczniczej (...) w zakresie tzw. wynalazków informatycznych, stworzonych przy użyciu komputera" (zob. też wyr. NSA z 24.4.2014 r., (...) 78/13, L.; wyr. NSA z 30.8.2012 r., (...), L.; wyr. NSA z 12.4.2012 r., (...) 864/11, L.; wyr. NSA z 19.4.2012 r., (...), L.; wyr. NSA z 19.3.2012 r., (...) 85/11, (...), gdzie NSA stwierdził, że "wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" należy dokonywać w oparciu o wykładnię dynamiczną przepisów krajowej ustawy, uwzględniającą kontekst międzynarodowy"). NSA w wyroku z 24.4.2014 r. (...) 78/13, L.) podkreślił, że takie same zasady interpretacji należy stosować dla wynalazków udzielonych pod rządami poprzedniej ustawy o wynalazczości, zwracając uwagę, że "przy interpretacji wymogu technicznego charakteru rozwiązania, zawartego w art. 10 u.o.w. należy przyjmować w maksymalnym stopniu jego europejską wykładnię, korzystając przede wszystkim z dorobku praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego wyrażonej w tzw. (...) (Guidelines: <http://www.european-patent-office.org/legal/guidelines/e/index.htm>; zob. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 30)".

Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (**art. 25 ust.2**).

Za stanowiące część stanu techniki uważa się, również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie (**art. 25 ust.3**).

Przepisy ust. 1-3 nie wykluczają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub mieszanin stanowiących część stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki (**art. 25 ust. 4**).

Przepisy ust. 1 i 2 nie wykluczają możliwości udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego. (**art. 25 ust. 4**).

Zgodnie z decyzją (...) z 18.12.1992 r. (G 0001/92, A. to the public) za dostępną publicznie uznaje się taką informację, która może zostać poddana analizie i odtworzona przez specjalistę w dziedzinie, niezależnie od tego, czy istnieją jakiegokolwiek szczególne przyczyny przeprowadzenia takiej analizy. U., (...) uznała, iż warunkiem koniecznym do uznania informacji za dostępną publicznie jest sama potencjalna możliwość powzięcia wiedzy o danej informacji (dec. z 21.6.2001 r., T-314/99). Podobne stanowisko wyraził NSA w wyroku z 28.3.2002 r. (...) SA (...), L.), podkreślając, że "w celu zniweczenia przymiotu nowości wystarcza stworzenie możliwości zaznajomienia się z wynalazkiem (wzorem użytkowym) w taki sposób, aby przeciętny specjalista mógł na tej podstawie stosować wynalazek (wzór użytkowy)" i "jest kwestią całkowicie obojętną (...) czy i jak szerokie grono osób rzeczywiście zaznajomiło się z tą informacją lub jak szerokiemu gronu osób możliwość taką stworzono". Potencjalny odbiorca ujawnionej informacji musi być w stanie ją odtworzyć lub dalej przekazać w sposób umożliwiający jej odtworzenie. Jak podkreślono w decyzji (...) z 28.7.1992 r. (T- (...), T-cell growth factor/ (...)), "w przypadku ujawnienia ustnego, które ma miejsce w gronie osób, spośród których żadna nie jest w stanie pojąć wiedzy technicznej dotyczącej rozwiązania, można argumentować, że ujawnienie nie miało charakteru publicznego, gdyż nie mogło być zrozumiane przez słuchaczy". Dlatego też określenie "udostępnienie publiczne" w odniesieniu do nowości powinno być interpretowane jako dostępne dla "znawcy w danej dziedzinie", do którego odnosi się art. 26 Prawa własności przemysłowej stanowiący o kolejnym spośród warunków patentowalności wynalazku – nieoczywistości rozwiązania.

Poziom wynalazczy – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy- wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3 (**art. 26 ust. 2 ustawy**).

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 19.4.2012 r. ((...), L.) "ocena poziomu wynalazczego, powinna obejmować trzy etapy: 1. znalezienie najbliższego stanu techniki, 2. określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany, 3. rozważenie czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonań twórczych w sposób zawodowy i rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania" (doktryna "problem–rozwiązanie"). Zasadność stosowania doktryny "problem–rozwiązanie", akceptowanej też przez (...), potwierdził również w najnowszym orzecznictwie NSA. Mianowicie w wyroku z 17.4.2013 r. ((...) 163/12, L.) NSA podkreślił, iż "aby zapewnić obiektywną ocenę nieoczywistości i aby uniknąć analizy stanu techniki ex post factum (...) należy przeprowadzić trójstopniowe badanie poziomu wynalazczego (nieoczywistości) wynalazku obejmujące: 1) znalezienie najbliższego stanu techniki, 2) określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany, 3) rozważenie, czy zastrzegany wynalazek, biorąc pod uwagę najbliższy stan techniki i rozwiązanie określonego problemu, mógł być oczywisty dla znawcy w danej dziedzinie. (...) Ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości dokonuje się na tle najbliższego stanu techniki rozumianego jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku".

Zgodnie z art. 27 ustawy **wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania**, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Rozwiązanie może nadawać się do stosowania, jeżeli jest rozwiązaniem zupełnym tzn. pozwalającym na osiągnięcie rezultatu bez potrzeby dokonywania rozwiązań dodatkowych, przekraczających zwyczajne zabiegi adaptacyjne (por. np. orzeczenie WSA z 18.5.2005 r. Nr (...) SA/WA (...), L.). Nie jest więc możliwe uzyskanie patentu jedynie dla samej koncepcji rozwiązania, gdy zamierzonego celu nie można osiągnąć bez dodatkowej inwencji twórczej (patrz KO Nr O.. (...)), a więc bez określenia środków technicznych do jego realizacji". Nieudokumentowanie lub niewystarczające udokumentowanie zastosowania przemysłowego wynalazku w dacie jego zgłoszenia przesądza o braku spełnienia przesłanki przemysłowej stosowalności wynalazku. Jak podkreślił WSA w Warszawie w wyroku z 18.4.2005 r. ((...) SA/WA (...), L.): "(...) ustalenie sfery użyteczności należy do istoty wynalazku, informacje w tym przedmiocie muszą istnieć w momencie zgłoszenia podania". Przy czym takie zastosowanie musi być należycie ujawnione, w sposób zupełny, oraz musi być zastosowaniem użytecznym społecznie o powtarzalnych rezultatach.

Należy wskazać, że powód wywodził swoje roszczenia w niniejszej sprawie z **art. 287 ust. 1 i 2 i art. 286 Prawa własności przemysłowej**.

Zgodnie z **art. 286** wskazanej ustawy Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględni wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Roszczenia określone w **art. 286** ustawy Prawo własności przemysłowej dotyczące zniszczenia lub wycofania z obrotu będących własnością pozwanego bezprawnie wytworzonych wytworów lub oznaczonych bezprawnie towarów oraz środków i materiałów, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, mają na celu głównie zapobieganie możliwości dokonywania dalszych naruszeń. Zniszczenie lub wycofanie z obrotu bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych towarów pełni także niewątpliwie funkcję częściowego usunięcia skutków naruszenia przez eliminację z rynku tych wytworów, które nie znalazłyby się na nim, gdyby nie doszło do naruszenia. Dochodzenie roszczenia o usunięcie skutków naruszenia nie wymaga wykazania winy naruszydźciela i wystarczy spełnienie przesłanki bezprawności określonego zachowania. Zasadność wniosku wynika z wykazania związku faktycznego z uprzednim zachowaniem pozwanego. W literaturze podkreśla się przy tym, że usunięcie skutków powinno dotyczyć normalnych i bezpośrednich następstw.

Zakres roszczeń wymienionych w **art. 286** Prawo własności przemysłowej jest ograniczony do nakazania działań, które dotyczą bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych przedmiotów oraz środków i materiałów użytych do ich

wytworzenia. Poza zakresem tego przepisu znajdują się wytwory, które nie zostały uznane za bezprawnie wytworzone lub oznaczone w kraju miejsca ich wytworzenia.

Należy pokreślić, że katalog sposobów usuwania skutków zachowania naruszcyciela w art. 286 Prawo własności przemysłowej nie jest zamknięty, niemniej jest ograniczony ogólnym wymaganiem, aby orzeczenie sądu odnosiło się do bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wyrobów, środków i materiałów, które zostały zużyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Z użytego w zdaniu drugim tego przepisu określenia „w szczególności” wynika, że sąd może orzec także o innych środkach niż wycofanie z obrotu, przyznanie uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczenie. Wśród roszczeń niewymienionych wyraźnie w art. 286 ustawy mieści się niewątpliwie roszczenie o zniszczenie materiałów reklamowych lub promocyjnych, gdyż jest to materiał mogący służyć do oznaczenia bezprawnie wytworzonych wyrobów. Wobec przyjętego brzmienia art. 286 ustawy nie ma jednak możliwości dochodzenia na tej podstawie innych sposobów usunięcia skutków, np. złożenia odpowiedniego oświadczenia, żądania rozesłania do klientów listów wyjaśniających lub prowadzenia reklamy naprawczej.

Zgodnie z art. **287 ust.1 ustawy** uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwała, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinonego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (art. 287 ust. 2).

Sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględni interesy uprawnionego (art. 287 ust.3).

Společną doniosłość zapewnienia należytej ochrony praw własności intelektualnej potwierdza uchwalenie **dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej**, która wyrosła z chęci ustalenia równorzędnego poziomu ochrony praw własności intelektualnej we wszystkich Państwach Członkowskich.

Artykuł 8 dyrektywy 2004/48/WE, wprowadzający obowiązek informacyjny, ma charakter **standardu minimalnego**, zatem Państwa Członkowskie mogą ustanowić prawo do uzyskania informacji w szerszym zakresie. Zgodnie z tezą 14 założeń dyrektywy 2004/48/WE, regulacja prawa do informacji ma być stosowana do naruszeń dokonywanych na skalę handlową, a więc **działań podejmowanych bezpośrednio lub pośrednio w celu czerpania korzyści gospodarczych**. Nie stanowią takich naruszeń czyny konsumentów działających w dobrej wierze. Państwa Członkowskie mogą jednak rozszerzyć obowiązywanie regulacji prawa do informacji również na inne czyny.

Legitymowanym czynnie w procesie o naruszenie patentu jest patentowo uprawniony. Jednakże przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego (art. 67 ust. 3 ustawy pr.wł. przemysłowej) nabywca prawa z patentu nie będzie miał skutecznego roszczenia w stosunku do naruszcyciela do chwili dokonania wpisu.

Podmiotami naruszającymi patent mogą być producenci wytworów i urzędzeń objętych monopolem patentowym, podmioty korzystające ze sposobu według wynalazku, ale także sprzedawcy, w tym hurtownicy, dystrybutorzy, importerzy i inne osoby wprowadzające wytwory i urządzenia do obrotu.

Korzystanie z wynalazku polega na stosowaniu wynalazku w procesie wytwarzania oraz na działaniach dotyczących wyrobów według wynalazku.

Ochronie patentu służą roszczenia o charakterze negatoryjnym oraz kompensacyjnym (wyrównawczym). Ta pierwsza grupa roszczeń zmierza do zaniechania dalszych działań naruszających patent oraz do usunięcia źródeł naruszeń, zaś grupa druga – do wyrównania niekorzystnych skutków w majątku pokrzywdzonego. Roszczenia obronne przed dalszymi naruszeniami nie wymagają wykazywania wadliwości strony podmiotowej w postaci winy.

W systemie polskiego prawa własności przemysłowej wyrównanie uszczerbku w oparciu o roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści również nie wymaga wykazania winy naruszcyciela. Zatem odpowiedzialność za naruszenie patentu jest – z wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę – oparta na przesłance bezprawności, tj. wadliwości przedmiotowej. W przypadku odpowiedzialności za naruszenie patentu możemy mówić wyłącznie o bezprawności zawężonej do naruszenia normy prawnej, gdyż sprzeczność korzystania z cudzego rozwiązania z zasadami współżycia społecznego nie może stanowić podstawy do przyjęcia naruszenia prawa z patentu.

W przypadku korzystania z wynalazku **bezprawność polegać będzie na tym**, że pozwany nie będzie mógł przeciwstawić uprawnionemu własnego uprawnienia do korzystania z wynalazku, wynikającego czy to z umowy, czy z przepisów ustawy. Przyjęcie samej bezprawności jako podstawy odpowiedzialności za naruszenie oznacza, że o odpowiedzialności nie decyduje świadomość naruszcyciela o fakcie naruszania cudzych praw i nawet usprawiedliwione okolicznościami przekonanie o uprawnieniu do korzystania z wynalazku nie zwalnia od odpowiedzialności za naruszenie. Wina w znaczeniu subiektywnym ma znaczenie wyłącznie w odniesieniu do roszczeń o wyrównanie szkody, przy czym ustawodawca nie różnicuje odpowiedzialności w zależności od stopnia winy, przyjmując zasadę pełnego odszkodowania.

Roszczenie **o zaniechanie naruszenia** jest najczęściej stosowanym w praktyce roszczeniem w sytuacji, gdy naruszenie już nastąpiło i istnieje niebezpieczeństwo jego kontynuacji albo gdy co prawda jeszcze nie doszło do naruszenia, ale zachodzi bezpośrednio niebezpieczeństwo jego dokonania. W przypadku zagrożenia naruszeniem samodzielną podstawę zaniechania odpowiednich działań znajdujemy w art. 285 Prawa własności przemysłowej.

Roszczenia publikacyjne są szczególną postacią roszczeń zmierzających do usunięcia przynajmniej niektórych skutków naruszenia. W ustawach z zakresu prawa własności intelektualnej ich zakres nie jest uregulowany jednolicie. Roszczenia tego typu mają najczęściej postać roszczeń o złożenie oświadczenia dotyczącego dokonanego naruszenia lub o opublikowanie ogłoszenia o treści całości lub części orzeczenia. Pełnią one zazwyczaj kilka funkcji jednocześnie: kompensacyjną, wychowawczą oraz prewencyjną.

Przy zasądzaniu **roszczenia publikacyjnego** należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszcyciela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.

Należy wskazać, że przy dochodzeniu roszczeń wskazanych **w art. 287 ust. 1** ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) - **w odniesieniu do wynalazku, porównanie powinno objąć zarówno zastrzeżenia patentowe, jak i opis wynalazku dla pełnego zrozumienia zastrzeżeń (art. 63 ust. 2)**. Chodzi tu o istotne cechy założeń. Cechy istotne są podporządkowane jednemu, wspólnemu celowi wytyczonemu wynalazkowi, a pominięcie którejkolwiek z nich powoduje, że wytyczony cel nie będzie osiągnięty. Cecha istotności jest wyznaczana przez rolę, jaką odgrywa w całości koncepcji wynalazku. Z tego względu istotność danej cechy należy określać z punktu widzenia zamierzonego efektu technicznego, a ocena

musi być dokonana w sposób obiektywny, a więc w oderwaniu od punktu widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie. Z uwagi na nieprecyzyjność tego kryterium, konieczne jest **poparcie zastrzeżeń opisem patentowym**, co wynika z ogólnej zasady, że zakres wyłączności przyznanej patentem powinien odpowiadać zakresowi przyczynienia się przez dany wynalazek do rozwoju stanu techniki, realizowanego poprzez zawarcie w opisie patentowym szczegółowych informacji dotyczących danego wynalazku. **Opis może prowadzić do wyjaśnienia pojęć zawartych w zastrzeżeniach, ponieważ wyznacza sposób rozumienia chronionego rozwiązania**, co wynika z autonomicznego rozumienia tego dokumentu. (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 grudnia 2015 r. V CSK 149/15 Legalis Numer 1398622).

Strona powodowa, by móc zrealizować swoje roszczenia w oparciu o wskazane przepisy powinna wykazać, że doszło do naruszenia patentu .

Do naruszenia patentu dochodzi wówczas, gdy bez zezwolenia uprawnionego, inna osoba dokonuje czynności zastrzeżonych dla uprawnionego **na mocy art. 66 ust. 1** (w odniesieniu do patentów na produkt) lub ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:

- 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub
- 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna) (art. 66 ust. 2).

Wyłączność korzystania z wynalazku jest źródłem uprawnień zakazowych, a tzw. negatywny zakres patentu jest określony w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.). Wszystkie czynności wymienione w tym przepisie stanowią akty korzystania z wynalazku i są objęte monopolem patentowym uprawnionego. Konsekwentnie uprawniony z patentu może skutecznie zakazać osobom trzecim korzystania z patentu we wszystkich wymienionych formach, a dla stwierdzenia naruszenia patentu konieczne jest ustalenie, że osoba nieuprawniona zrealizowała w sposób zarobkowy lub zawodowy którąś z wymienionych postaci korzystania z wynalazku (por. postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 października 2016 r. I CZ 66/16 Numer (...)).

Postępowanie dowodowe przeprowadzone w niniejszej sprawie wykazało, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do uwzględnienia powództwa.

Produkty H. pozwanego nie są wyrobami wg. wynalazku chronionego patentem PL (...), ani PL (...), bowiem nie spełniają szeregu z cech zastrzeżeń niezależnych, definiujących przedmiot ww. wynalazków.

Patent PL (...) zawiera jedno zastrzeżenia niezależne - zastrzeżenie nr 1, które definiuje chroniony przezeń wynalazek poprzez wskazanie szeregu cech, w skład których między innymi wchodzi cechy następujące:

- element konstrukcyjny do izolacji cieplnej, układany między dwoma elementami budowlanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem a wystającą częścią zewnętrzną,

-składający się z układanymi się pomiędzy obu tymi elementami korpusu izolacyjnego, ze stanowionymi co najmniej integralną część elementami ściskanymi

- przy czym elementy ściskane mają wypukły profil stykowy do toczenia po elementach budowlanych i wytwarzania przegubowego połączenia pomiędzy obydwoma elementami budowlanymi,

- przy czym wypukłość profili stykowych w stanie zmontowanym ma w przekroju poziomym kształt zbliżony do łuku koła, zaś elementy ściskane wystają poza korpus izolacyjny betonowych elementów budowlanych tylko swym wypukłym profilem stykowym,

- znanymi tym, że elementy ściskane są z wysokowytrzymałego betonu,

- elementy ściskane w obszarze swych czołowych profili stykowych są pokryte warstwą poślizgową.

Postępowanie dowodowe wykazało, że produkt p. (...) nie ma wszystkich cech określonych w przytoczonym zastrzeżeniu. Wszystkie cechy wynalazku chronionego **PL (...)** musiałyby zostać - w koniunkcji - zrealizowane w produkcie H., aby uznać go za wkraczający w zakres zastrzeżony patentem PL (...).

Produkt H. (H. H. lub H. SP):

- w ogóle nie posiada elementów ściskanych

Były one określone przez powoda jako profilowane bloczki z wysokowytrzymałej zaprawy, względnie kompozytu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym w postaci mikrowłókien stalowych (w nomenklaturze pozwanego (...)). W rzeczywistości elementy te nie są ściskane, ale oddziałują na nie złożone stany naprężenia. Jak podkreślili biegli, ze względu na swą odmienną funkcję techniczną i odmienny problem techniczny, który rozwiązują, nie mogą być kwalifikowane jako elementy ściskane. Konsekwencją odmienności funkcji technicznej jest także inny materiał, z którego zostały wykonane, odmienny od materiału ujawnionego w zastrzeżeniach patentu PL (...). Elementy (...) nie mogłyby swej funkcji realizować, jeżeli byłyby wykonane z betonu. W produktach H. (...) i H. S. nie ma cechy znamiennej z zastrzeżeń niezależnych patentów PL (...) i PL (...), wymagającej wbudowania w tych produktach „stanowiących integralną część elementów ściskanych”. Element (...) nie jest „elementem ściskanym”, a łącznik termoizolacyjny H. H. lub H. SP w ogóle nie posiada „elementu ściskanego”. Według zastrzeżenia nr 1 patentu PL (...) cechy te mają być zrealizowane w elementach ściskanych (dotyczą kształtu elementu ściskanego, materiału, z którego element ściskany został wykonany, warstwy poślizgowej elementu ściskanego) i tylko w nich. Ustalenie, że w wyrobach HIT H. i HIT SP nie występuje element ściskany uniemożliwia przypisanie do wyrobów HIT którejkolwiek z tych cech.

- element (...) nie jest zintegrowany z łącznikiem H. H./HIT SP

Element (...) nie jest elementem integralnym łącznika balkonowego H. H. czy H. SP, bowiem może być z niego wyjęty. Wkładka z wypukłościami jest wymienna i nie stanowi integralnej części prostopadłościennego łącznika w przeciwieństwie do wyrobów firmy (...), gdzie jest zintegrowana z łącznikiem.

- p rofil stykowy nie jest przeznaczony do stworzenia połączenia przegubowego między elementami budowlanymi

Cecha ta musiałaby być spełniona w „elementie ściskanym”, którego H. H., ani H. SP nie ma. (...) stykowy (...) wcale nie jest przeznaczony do spowodowania toczenia i wytwarzania połączenia przegubowego. Profile stykowe elementów (...) są wypukłe tylko w przekroju poziomym, w pionowym są nie wypukłe, lecz krzywoliniowe - posiadają „noski”, skierowane w kierunkach przeciwnych do łożyska elementów betonowych. Konstrukcja ta przeciwstawia się ruchowi obrotowemu wywołanego przez siły działające na łącznik balkonowy. Nie dochodzi do „toczenia” elementu ściskanego po licu budynku, do którego przylega łącznik balkonowy. Tym samym ruch przegubowy - mający zasadnicze znaczenie dla działania rozwiązania wg patentu powoda - jest niemożliwy lub istotnie ograniczony

(zminimalizowany). Ukształtowanie wypukłości w produkcie H. służy nie toczeniu czy wytwarzaniu połączenia przegubowego (minimalizowanego) jak według zastrzeżenia 1 patentu PL (...), ale do uzyskania optymalnego poziomu naprężeń.

-element (...) produktu H. nie ma w całości kształtu zbliżonego do łuku koła i nie wystaje poza element budowlany tylko częścią wypukłą

(...) stykowy jest ukształtowany odmiennie niż profil firmy (...) - nie jest on osiowo-symetryczny względem osi pionowej przechodzącej przez jego poprzeczną płaszczyznę środkową, a punktowo symetryczny z przeciwnie rozstawionymi wypukłościami. Elementy ściskane firmy (...) mają wypukłości stałe na wysokości odmiennie niż elementy firmy (...). Sposób ukształtowania profilu stykowego (posiadający tzw. „noski”) powoduje wystawianie elementu ściskanego (łożyska oporowego) poza ścianę elementu termoizolacyjnego nie tylko częścią wypukłą. Wypukłość występuje bowiem jedynie w obszarze „nosków”, tj. na ok. 25% wymiaru pionowego (wysokości) swojej powierzchni wystającej po zamontowaniu w elemencie izolacyjnym. Zajmują one ok. 21 mm z ok. 85 mm całkowitej wysokości łożyska oporowego. Nad „noskiem” (od strony stykającej się z płytą balkonu) i pod „noskiem” (od strony łączącej się z wewnętrzną płytą stropową) krawędź powierzchni elementu ściskanego wystającej poza obrys elementu izolacyjnego jest równoległa do krawędzi elementu izolacyjnego - nie tworzy wypukłości.

-element (...) nie jest wykonany z betonu

W wyrobach H. H. i H. SP nie występuje element ściskany - elementy (...) nie są elementami ściskanymi i nie są wykonywane z betonu, lecz z innego materiału. Materiał (...) nie posiada frakcji kruszywa grubego. (...) zawiera zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien, które nie jest składnikiem betonu. Materiał wytworzony z kruszywa o takim właśnie uziarnieniu i posiadający taki skład, jak materiał pozwanego nie jest betonem. W normie PN- EN 206-1 (beton) w pkt 3.1.1. zawarta jest definicja betonu, jako „materiału powstałe ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu”. Z normy tej wynika wyraźnie, że dla uznania danego tworzywa za beton w niezbędne jest, aby w procesie jego produkcji doszło do domieszania frakcji kruszywa grubego. Brak frakcji kruszywa grubego uniemożliwia zakwalifikowanie danego materiału jako betonu. Zatem zastrzeżenie niezależne nr 1 patentu PL (...), które ujawnia element ściskany wykonany z betonu, byłoby spełnione jedynie wtedy, gdy produkt pozwanego posiadał materiał zawierający frakcję kruszywa grubego. Zachodzi też nieprzydatność betonu do zastosowania w elemencie (...) do produktu HIT ze względu na jego cechy techniczne, kształt i zastosowanie. Materiał o takim składzie, jaki stosuje pozwany nie jest betonem, ale materiałem kompozytowym, do którego produkcji użyto mikrowłókien stalowych. Zawiera bowiem rozproszone włókna metalowe, które nie stanowią elementów składowych betonu, ale odmienną rodzajowo domieszkę powodującą, że materiał do którego zostały dodane należy kwalifikować jako właśnie jako kompozyt - niebędący betonem.

-element (...) nie posiada warstwy poślizgowej w zakresie swoich profili stykowych

Cecha ta w produktach H. (...)/SP nie występuje, bowiem nie ma „elementu ściskanego”. Element (...) nie jest elementem ściskanym. W (...) w ogóle nie występują jakiegokolwiek warstwy, które mogłyby spełniać funkcję poślizgową. Błoczek (...) jest wytworzony metodą odlewu i nie dzieli się na warstwy, żadna warstwa też nie została nań nałożona metodą natrysku, ani inną metodą. Podobnie plastikowa obudowa nakładana na niego nie posiada różnych warstw, lecz jest monolityczna. Plastikowa obudowa nie jest warstwą umieszczonego w niej błočka (...), bo „obudowa” jakiejś rzeczy (element zewnętrzny wobec niej, rozłączalny) nie stanowi jej „warstwy” (stanowiącej część składową tej rzeczy), musi być z nią trwale połączona, przy pomocy jakiegoś procesu technologicznego. Zastrzeżenie patentowe używa sformułowania „są pokryte warstwą poślizgową”, a element wstawiony w plastikową obudowę nie jest nią „pokryty”. W obszarze profili stykowych nie występuje jakakolwiek powierzchnia, którą można klasyfikować jako

poślizgowa. (...) czolowy umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego, która ma co prawda inny (mniejszy) współczynnik tarcia, niż znajdujący się w jej środku bloczek z zaprawy, ale jej użycie wynika z potrzeb produkcyjnych (łatwiejszego wbudowania), zaś nie spełnia ona cech funkcjonalnych powierzchni (w tym warstwy) poślizgowej - nie jest jej zadaniem ułatwienie ruchu elementu, tu: obrotu produktu H. po przegubie. Konstrukcja elementu ściskanego H. bowiem wcale nie zmierza do ułatwienia, wręcz przeciwnie - ograniczenia ruchu przegubowego, a taki poślizg nie jest celowy, ani pożądany.

Postępowanie dowodowe wykazało także, że produkt p. (...) nie ma wszystkich cech określonych w przytoczonym na wstępie zastrzeżeniu.

Wszystkie cechy wynalazku chronionego PL (...) musiałyby zostać - w koniunkcji - zrealizowane w produkcie H., aby uznać go za wkraczający w zakres zastrzeżony patentem PL (...). Produkt pozwanego nie spełnia takich cech.

Patent PL (...) zawiera dwa zastrzeżenia niezależne - zastrzeżenie nr 1 i 16.

Zastrzeżenie nr 1 ww. patentu definiuje chroniony przezeń wynalazek poprzez koniunkcję szeregu cech, w skład których między innymi wchodzi cechy jak następuje:

-element konstrukcyjny do izolacji cieplnej, układany między dwoma elementami budowlanymi, zwłaszcza pomiędzy budynkiem a wystającą częścią zewnętrzną, składający się z układanymi się pomiędzy obu tymi elementami korpusu izolacyjnego, ze stanowionymi co najmniej integralną część elementami ściskanym,

-elementy ściskane stanowią elementy odlewane z betonu przy użyciu traconej formy odlewniczej,

- tracona forma odlewnicza jest wraz z betonowym elementem ściskanym wstawiona w element konstrukcyjny i stanowi jego część składową.

- w produkcie H. nie występują „elementy ściskane”

W tym miejscu należy powołać taką samą argumentację, jak przypadku patentu PL (...). Jak wykazało postępowanie dowodowe elementy (...) nie są elementami ściskanymi, ale elementami na które oddziałują złożone stany naprężenia.

-elementy (...) nie są odlewane z betonu

W tym miejscu należy powołać taką samą argumentację, jak przypadku patentu PL (...).

- nie występuje forma tracona wbudowywana w element izolacyjny

W produkcie H. nie występuje element ściskany wbudowywany w formie traconej, tj. nie jest on umieszczany w elemencie termoizolacyjnym w tej samej formie, w której został pierwotnie odlany, pełniąc równoległą funkcję obudowy.

Plastikowa obudowa, w której element (...) jest wbudowywany w łącznik termoizolacyjny H. nie mogła służyć jako forma odlewnicza dla tego elementu, bowiem ma otwór w ścianie bocznej (nieciągłą poboczną). Przy próbie użycia tego opakowania jako formy odlewowej materiał wlany do niego natychmiast wylałby się na zewnątrz. Natomiast, po wyjęciu bloczka tworzywowego z ww. opakowania widać na jego dolnej powierzchni odcisniętą w odlewie literę H, która świadczy o odlaniu bloczka w innej formie (plastikowa obudowa w której jest wbudowany nie zawiera w dolnej części żadnych wypukłości, które mogłyby spowodować odwzorowanie litery H w trakcie procesu odlewania), a także numer serii, który mógł być jedynie naklejony po wyjęciu bloczka z formy odlewowej, zaś przed położeniem go do obudowy (forma zatem nie mogła być z obudową tożsama). Przy produkcji H. w zakładzie pozwanego najpierw bloczek z tworzywa odlewany jest w osobnej, przeznaczonej do tego formie, a następnie (po zastygnięciu) zostaje z niej wyjęty (rozszalowany). Forma ulega zniszczeniu, a pracownicy pozwanego po naklejeniu numeru serii na dolnej powierzchni

bloczka umieszczają go w nowej, plastikowej, nieużywanej jako forma odlewowa i nienadającej się do tego obudowie, po czym montują w elemencie termoizolacyjnym H..

- brak naruszenia przez pozwanego patentu PL (...) w zakresie zastrzeżenia nr 16 dotyczącego żeber ściskanych, bowiem te elementy nie występują w produktach pozwanego

Należy podnieść, odnosząc się do żądań pozwu, że w toku procesu powód twierdził, iż produkty H. (...) i SP mają cechy opisane w zastrzeżeniach dla patentu PL (...). Dopiero po 2 latach procesu w piśmie procesowym z 29 kwietnia 2014 r. powód zaczął podnosić, iż rozwiązanie techniczne zawarte w produkcie H. (...)/SP narusza patenty PL (...) i PL (...) nie wprost, ale jako ekwiwalent.

Trafnie zatem pozwany podnosi, że zarzuty te i twierdzenia powinny zostać pominięte na podstawie z art. 207 §3 i 7 k.p.c. z uwagi na prekluzję dowodową.

Ubocznie jedynie zatem odnosząc się do tej kwestii należy wskazać, o ile by nie podzielić poglądu o prekluzji zarzutów, że patent zapewnia uprawnionemu chroniony prawem zakres wyłączności na korzystanie z rozwiązania technicznego o cechach określonych w zastrzeżeniach patentowych. W celu precyzyjnego określenia zakresu przyznanego monopolu na etapie postępowania o naruszenie patentu dokonuje się wykładni treści zastrzeżeń patentowych, w ramach której (co do zasady) zastrzeżenia są interpretowane w świetle opisu patentowego i ewentualnych rysunków. Wykładnia zakresu patentu ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy sporne rozwiązanie zawiera cechy techniczne, które nie zostały wprost wskazane w zastrzeżeniach, ale pozwalają na uzyskanie rezultatu stanowiącego o istocie wynalazku zasadniczo w taki sam sposób. Kwestia możliwości rozszerzenia zakresu ochrony udzielanej wynalazkowi na tak określone rozwiązania sporne jest przedmiotem teorii ekwiwalentów występującej w praktyce orzecznictwa sądowego oraz rozważaniach doktrynalnych. Pomimo zasadniczo podobnych założeń, w praktyce jej stosowania w różnych porządkach prawnych dochodzi jednak często do krańcowo odmiennych rezultatów.

Podczas analizy poziomu wynalazczego rozwiązania, odmiennie niż w przypadku określania nowości wynalazku, istnieje możliwość **stosowania teorii ekwiwalentów**. Poziom wynalazczy jest bowiem wykluczony, jeśli wynalazek różni się od rozwiązania ze stanu techniki jedynie zastosowaniem dobrze znanych, chemicznych, mechanicznych, czy też elektrycznych ekwiwalentów (zamienników). Zgodnie z decyzją (...) z 15.6.1994 r. (T-697/92): "dwa środki są sobie równoważne, jeśli, niezależnie od tego, że stanowią różne wykonania, spełniają tę samą funkcję w odniesieniu do tego samego efektu technicznego. (...) Dla uznania za równoważne środki muszą zapewniać efekt tego samego rodzaju i tej samej jakości". Zasadność uwzględniania rozwiązań równoważnych w ocenianiu poziomu wynalazczego rozwiązania poparł również WSA w Warszawie w wyroku z 21.5.2010 r. ((...) SA/WA 252/10, L.), stanowiąc, iż "dopuszcza się zastosowanie dwóch dokumentów przy ocenie nieoczywistości każdego rozwiązania cząstkowego w przypadku prostego zastąpienia znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami".

Zgodnie z założeniami teorii ekwiwalentów dopuszczalne jest rozszerzenie przedmiotowego zakresu patentu na takie rozwiązania techniczne, których cechy lub środki techniczne to oczywiste – z punktu widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie – ekwiwalenty cech lub środków technicznych składających się na rozwiązanie chronione patentem. Ekwiwalentami (równoważnikami) zaś są takie środki, które służą zasadniczo do tego samego celu w postaci rozwiązania tego samego zagadnienia technicznego, pełnią zasadniczo takie same lub zbieżne funkcje i prowadzą do uzyskania zasadniczo takiego samego rezultatu.

Dostrzeżenie powstających w wyniku niedoskonałego ujęcia przedmiotu wynalazku w zastrzeżeniach patentowych rozbieżności pomiędzy faktycznym osiągnięciem a rozwiązaniem stanowiących wynik wykładni zastrzeżeń stało się przyczyną poszukiwania koncepcji wykładni mogących wyeliminować ewentualne niedostatki redakcyjne i zapewnić uprawnionemu słuszny stopień ochrony.

Oprócz wskazanego wyżej problemu kolejną przyczyną kształtowania się metod rozszerzającej wykładni zastrzeżeń patentowych – a zarazem również teorii ekwiwalentów – było odnotowanie sytuacji, w których cechy

porównywanych rozwiązań pokrywały się tylko częściowo ze względu na zastąpienie niektórych cech zastrzeżonych ich równoważnikami, czy też przypadków wykorzystania w spornym rozwiązaniu oprócz cech zastrzeżonych także dodatkowych cech technicznych, niewpływających jednak na istotę funkcjonowania rozwiązania jako całości. Tak wyraźne przypadki dokonania nieznacznych zmian w cechach zastrzeżonych patentu w celu obejścia jego zakresu ochrony i uzyskania możliwości wykorzystywania zastrzeżonego rozwiązania bez konieczności ponoszenia chociażby opłat licencyjnych na rzecz uprawnionego z patentu stały się przyczynkiem do uznania zasadności przeciwdziałania takim zachowaniom poprzez stosowanie rozszerzającej wykładni zakresu patentu.

Współcześnie w większości porządków prawnych nie budzi wątpliwości pogląd, że zakres ochrony wynikający z zastrzeżeń patentowych może wykraczać poza odzwierciedlenia wynalazku bezpośrednio wynikające ze ścisłego rozumienia zastrzeżeń i obejmować także ekwiwalenty cech technicznych objętych zastrzeżeniami. Punktem wyjścia do zastosowania teorii ekwiwalentów jest porównanie rozwiązania chronionego patentem z rozwiązaniem powielającym jego cechy. Zgodnie z definicją wypracowaną przez niemiecki Sąd Najwyższy (dalej jako SN), dążący do ujednoczenia definicji ekwiwalentów przynajmniej na tle prawa europejskiego, środek techniczny zastosowany w badanym rozwiązaniu uważa się za ekwiwalentny w stosunku do chronionego środka, jeżeli w chwili ewentualnego naruszenia:

- 1)** środek ten pełni zasadniczo taką samą funkcję i powoduje powstanie zasadniczo takiego samego rezultatu,
- 2)** możliwość osiągnięcia zasadniczo takiego samego rezultatu za pomocą środka przewidzianego w zastrzeżeniach oraz środka zmodyfikowanego jest oczywista dla specjalisty z danej dziedziny,
- 3)** specjalista w danej dziedzinie postrzegałby zmodyfikowaną cechę jako ekwiwalentną w stosunku do cechy zastrzeżonej.

(...) tzw. ścisłej wykładni zastrzeżeń zakłada, że zakres ochrony patentowej powinien być dokładnie taki, jaki wynika z dosłownego brzmienia zastrzeżeń, niezależnie od faktu, iż z opisu patentowego może wynikać dla specjalisty w danej dziedzinie, że dokonane rozwiązanie ma szerszy zakres. W systemie tym decydującą rolę przypisuje się więc ustalonej w decyzji o udzieleniu patentu redakcji zastrzeżeń, a o zakresie ochrony przyznanej uprawnionemu stanowi wyłącznie to, co zostało ujęte w zastrzeżeniach patentowych. Dlatego też powstaje konieczność dokonywania takiej wykładni zastrzeżeń, której wynik będzie pozostawać w ścisłym, literalnym związku z treścią zastrzeżeń. W konsekwencji „jedynie obiekt (lub działanie) o cechach dokładnie pokrywających się z cechami zastrzeżonymi stanowi ich naruszenie (system prawny USA, (...) Brytanii).

Jako system prawny przyjmujący kierunek rozszerzającej wykładni przedmiotowego zakresu patentu uznaje się tradycyjnie system niemiecki. Jest to spowodowane wieloletnim stosowaniem w tym systemie tzw. centralnej definicji wynalazku, zgodnie z którą w zastrzeżeniach patentowych ujmuje się jedynie rozwiązanie podstawowe, stanowiące przykład wynalezionego rozwiązania technicznego, natomiast rzeczywisty zakres ochrony wynalazku jest ustalany dopiero w toku postępowania sądowego o naruszenie, przy czym zakresem tym obejmuje się wówczas także rozwiązania ekwiwalentne. Dopiero nowelizacja ustawy patentowej z 1976 r. zmieniła powyższą praktykę na bardziej powszechny system horyzontalnej definicji wynalazku – o przedmiotowym zakresie ochrony decydują zatem zastrzeżenia, mogą one być jednak uzupełniane pozostałymi elementami dokumentu patentowego, tj. opisem oraz rysunkami. Praktyka niemiecka wykształciła zresztą wiele innych instytucji uzasadniających przyznanie uprawnionemu z patentu szerokiego zakresu ochrony, nieograniczającego się do wysłowienia wynalazku zawartego w dokumencie patentowym.

Natomiast stosowanie teorii ekwiwalentów w Polsce jest dokonywane przede wszystkim przez Urząd Patentowy w toku postępowania zgłoszeniowego oraz postępowania o unieważnienie patentu.

Cennych wskazówek co do stanowiska sądów polskich w odniesieniu do dopuszczalności stosowania teorii ekwiwalentów w postępowaniu o naruszenie patentu dostarcza przede wszystkim wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.11.2008 r. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.11.2008 r. (I ACa 229/08), niepubl.).

W wyroku tym podkreślono, że :

„Przedmiotowy zakres prawa z patentu wyznacza przepis art. 63 ust. 2 p.w.p., stanowiąc, że określają go zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Możliwość i potrzeba zatem dokonywania wykładni zastrzeżeń nie powinna budzić wątpliwości. Problem dotyczy, jak dalece dopuszczalne jest rozszerzenie zakresu ochrony wynikającej z zastrzeżeń patentowych o rozwiązanie niezawarte w opisie patentowym, ale będące ekwiwalentem zgłoszonych do ochrony rozwiązań. (...) W procesie zaś o naruszenie na podstawie zastrzeżeń należy ustalić, czy rozwiązanie przeciwstawione wcześniej opatentowanemu wchodzi w zakres wynikający z monopolu patentowego. Oznacza to między innymi, że w przypadku zarzutu naruszenia patentu sąd winien dokonywać interpretacji zakresu wyłączności w oparciu o zastrzeżenia patentowe podlegające wykładni, a zatem sąd w pierwszej kolejności winien jednoznacznie ustalić, jaki jest w sprawie rzeczywisty przedmiot ochrony patentowej”.

Z przytoczonych sformułowań wynika, że w toku postępowania o naruszenie patentu konieczne jest dokonanie wykładni zastrzeżeń patentowych w celu ustalenia rzeczywistego przedmiotu ochrony patentowej. Rzeczywisty przedmiot ochrony nie wynika tylko z zastrzeżeń, ale również można go wywieść z samej interpretacji zastrzeżeń i pozostałych elementów dokumentu patentowego.

W dalszej części uzasadnienia wyżej wymienionego wyroku sąd apelacyjny wymienia także zagadnienia wchodzące w skład wykładni zastrzeżeń – są to ustalenie istoty i celu obu rozwiązań, a następnie celu, sposobu działania i funkcji pełnionych przez składniki zastrzeżonej kompozycji – te drugie muszą być przy tym oceniane z uwzględnieniem zasadniczego problemu określanego istotą i celem obu rozwiązań. I wreszcie, niezbędne jest także sprawdzenie, czy sporne rozwiązanie zastąpiło istotne dla wynalazku rozwiązanie zawarte w kompozycji uprawnionego z patentu, czy zamiana jednego składnika miała istotny (zasadniczy) wpływ na sposób działania kompozycji zastrzeżonej oraz czy zmiana ta była oczywista dla przeciętnego specjalisty w danej branży przy uwzględnieniu wcześniej przedstawionych cech obu rozwiązań.

W orzecznictwie pojawiają się jednak odmienne stanowiska co przyjęcia możliwości rozszerzania zakresu ochrony patentu. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako NSA) w orzeczeniu z 14.02.2012 r. (por. wyrok NSA z 14.02.2012 r. (...)), por. www.orzeczenia-nsa.pl), podniósł, że:

„Zgodnie z art. 63 ust. 2 p.w.p. zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą posłużyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Przy takiej treści regulacji krajowych brak jest podstaw do ustalenia szerszego zakresu patentu, niż to wynika z językowego brzmienia zastrzeżeń patentowych. Zarówno uprawniony, jak i organ dobrze znają te uregulowania i redagując zastrzeżenia patentowe mają na względzie ich konieczną precyzję, która pozwoli na dokładne określenie granic ochrony i granic monopolu. Nie ma natomiast podstaw do szukania zakresu ochrony poza zakresem zastrzeżeń patentowych i opisu, czyli tam, gdzie nie zadbał o nią sam uprawniony. Stwierdzenie to dotyczy także ekwiwalentów. Podstawą oceny zakresu ochrony jest zatem dokument patentowy, a znaczenie ma tylko to, co można z niego wyinterpretować (por. Michał du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008 r., s. 250–251). Rozważania dotyczące sposobu interpretacji zastrzeżeń patentowych z patentów europejskich nie dotyczą sprawy niniejszej, której przedmiotem jest przedłużenie ochrony wynikającej z patentu krajowego”.

Należy wskazać, że w orzecznictwie nie tylko sądów cywilnych (por. wyżej), ale i administracyjnych, nie budzi żadnych wątpliwości konieczność uwzględniania przy wykładni zastrzeżeń patentowych także pozostałych elementów zgłoszenia – „co do zasady, prawidłowo zredagowane zastrzeżenie patentowe winno być czytane i zrozumiałe wprost, niemniej – zdaniem sądu – uznać należy, iż w świetle przepisu art. 63 ust. 2 p.w.p. wykładnię zastrzeżeń patentowych

prowadzoną dla ustalenia zakresu przedmiotowego patentu, trzeba prowadzić również w oparciu o opis i rysunki wynalazku. W tej sytuacji uznać trzeba, iż wbrew obowiązującym unormowaniom prawnym Urząd Patentowy RP, dokonując oceny istoty spornego wynalazku, skupił się wyłącznie na analizie zastrzeżeń patentowych, nie odnosząc się w żaden sposób zarówno do opisu, jak i załączonych rysunków” (por. wyrok WSA w Warszawie z 26.01.2009 r. (...) SA/Wa (...)), por. www.orzeczenia-nsa.pl).

Rozważania dotyczące dopuszczalności stosowania teorii ekwiwaleńtów w postępowaniu o naruszenie patentu zostały przedstawione także w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Ł. z 9.11.2012 r. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Ł. z 9.11.2012 r. (I ACa 612/12), por. www.orzeczenia.lodz.sa.gov.pl), gdzie czytamy:

„Ekwiwalentne w stosunku do rozwiązania objętego zastrzeżeniami patentowymi jest rozwiązanie, w którym środek techniczny określony w zastrzeżeniach patentowych zastąpiono innym, wywołującym jednak powstanie takiego samego (zamierzonego) efektu, jak rozwiązanie zastrzegane, przy czym dla przeciętnego znawcy zastosowanie tego innego (ekwiwalentnego) środka nie wymaga wkładu twórczego, jest bowiem w istocie urzeczywistnieniem pomysłu zawartego w zastrzeżeniach patentowych. Dla przeciętnego znawcy stanowić będzie to więc «równoważne odchylenie» czy «wariację» rozwiązania zastrzegane. Ogólnie rzecz ujmując, ekwiwalentność przejawia się w tym, że zamiast niektórych cech zastrzeganych rozwiązanie ma cechy równoważne. Na tle teorii ekwiwaleńtów, choć rozwiązanie przeciwstawiane opatentowanemu różni się od niego (od jego cech wskazanych w zastrzeżeniach patentowych), to uznaje się je za objęte ochroną patentową”.

Następnie sąd odwołał się do praktyki stosowania teorii ekwiwaleńtów w porządkach prawnych Niemiec oraz Wielkiej Brytanii, występujących między nimi różnic oraz wynikającej stąd potrzeby przyjęcia protokołu w sprawie interpretacji art. 69 KPE, a także przedstawił istotne dla omawianego zagadnienia poglądy przedstawicieli doktryny prawa patentowego. Ostatecznie wypowiedział się co do własnego stanowiska, zgodnie z którym „w ocenie sądu apelacyjnego podzielić należy te poglądy, z których w sporze o naruszenie patentu udzielonego przez UP wynika możliwość rozszerzenia zakresu zastrzeżeń patentowych **jedynie o oczywiste ekwiwalenty zastrzeżonych rozwiązań technicznych**”.

Wydaje się zatem, że stanowisko sądu jest zgodne z aktualną praktyką orzeczniczą stosowaną w państwach europejskich, **gdzie „oczywistość” ekwiwalentu jest przeciw warunkiem koniecznym dla objęcia go zakresem ochrony patentowej**. Można także stwierdzić, że stanowisko sądu polskiego dopuszcza wykładnię zastrzeżeń patentowych w sposób szerszy, niż jest to przyjmowane w praktyce brytyjskiej, ograniczającej dopuszczalne zmiany jedynie do nieistotnych różnic, natomiast przedstawiony pogląd Sądu Apelacyjnego w Ł. wydaje się wskazywać, iż rozszerzenie zakresu patentu może dotyczyć wszelkich, a więc także istotnych cech rozwiązania zastrzeżonego, pod warunkiem jednak, że cechy te zostaną zastąpione przez ich oczywiste ekwiwalenty.

Pomocniczo można się odnieść także do wydanego na gruncie postępowania o naruszenie wzoru użytkowego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w B. z 25.09.2012 r. (I ACa 72/12), por. www.orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl), w którym, powołując się na ustalenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25.06.2009 r. (V ACa 139/09), OSA 2011/12, poz. 74–87.), poruszono kwestię dopuszczalności wyodrębniania w ramach zastrzeżeń ochronnych elementów istotnych oraz nieistotnych.

Sąd Apelacyjny w B. podkreślił że:

„Do stwierdzenia naruszenia prawa do wzoru użytkowego nie jest konieczne, aby obydwa porównywane rozwiązania były identyczne w zakresie wszystkich cech wyszczególnionych w zastrzeżeniu ochronnym. Ustalając, że wzór pozwanego jest niemal tożsamy z wzorem chronionym oraz, że elementy różniące nie mają wpływu na istotne elementy techniczne czy użytkowe sąd ten doszedł do przekonania, że pozwany dopuścił się naruszenia prawa wyłącznego powoda. Sąd wskazał przy tym na nieracjonalność stanowiska nakazującego iście «aptekarskie» określanie wszystkich istotnych parametrów poszczególnych elementów wzoru, bowiem w takim przypadku ochrona wynikająca z rejestracji stałaby się iluzoryczna”.

Jak wynika z powyżej cytowanych orzeczeń, konieczność dokonywania wykładni zastrzeżeń ochronnych, czy patentowych, nie tylko w ich literalnym brzmieniu, nie powoduje większych sporów doktrynalnych.

Należy także podnieść, że uczestnictwo Polski w systemie udzielania patentów europejskich utworzonego przez Konwencję monachijską wiąże się m.in. z koniecznością dostosowania przesłanek zdolności patentowej wynalazku do postanowień konwencji, powinnością interpretowania ich w identyczny sposób oraz ustalenia identycznego sposobu dokonywania wykładni zakresu patentu. Zostało to usankcjonowane w art. 6 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie prawa własności przemysłowej. Jednocześnie postanowienie to musi być odczytywane w kontekście art. 64 KPE, zgodnie z którym patent europejski od chwili publikacji wzmianki o jego udzieleniu wywołuje w odniesieniu do uprawnionego w każdym państwie ochrony takie same skutki i podlega tym samym przepisom, co patent krajowy. Jednolite skutki patentu europejskiego dotyczą m.in. kwestii zakresu przedmiotowego ochrony (art. 64 ust. 2 i art. 69 KPE). Modyfikację przedmiotowego zakresu patentu europejskiego określonego w art. 69 KPE przewiduje protokół w sprawie interpretacji tego artykułu, który nie tylko dopuszcza stosowanie rozszerzającej wykładni treści zastrzeżeń patentowych, ale także bezpośrednio określa ramy, w których przedmiotowy zakres patentu może zostać rozszerzony. Można zatem stwierdzić, że zachodzi pewnego rodzaju niespójność pomiędzy przedmiotowym zakresem patentu wyznaczonym przez art. 69 KPE wraz z protokołem a art. 63 p.w.p., który zgodnie z art. 6 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma być bezpośrednio stosowany. W związku z tą różnicą konieczne staje się odwołanie do art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, który przewiduje pierwszeństwo postanowień ratyfikowanej umowy międzynarodowej nad przepisami ustawy krajowej – przedmiotowy zakres patentu europejskiego wyznaczonego na terytorium Polski będzie zatem ustalany bezpośrednio na podstawie postanowienia konwencji, a nie art. 63 p.w.p.

Odnosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy należy podkreślić, że wynalazek wg patentu PL (...) ma umożliwiać ruch toczny po ścianie budynku z jednej, balkonu z drugiej strony oraz tworzyć w tych miejscach połączenie przegubowe. Rozwiązanie techniczne zawarte w produkcji H. (...) i SP pozwanego, poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni styku (asymetryczne „noski”) ma zapobiegać takim ruchom i powstaniu przegubu. W wytworach wg wynalazku chronionego PL (...) zachodzi potrzeba posiadania warstwy poślizgowej i przeciwnie, brak technicznej potrzeby stworzenia warstwy poślizgowej dotyczy H. H. i SP. Zawarte w materiale pozwanego zbrojenie rozproszone pozwala na działanie w złożonych stanach naprężenia. Materiał (...) stworzony z betonu w miejsce materiału pozwanego miałby mniejszą wytrzymałość, uległby spękaniu a łącznik termoizolacyjny przestałby spełniać swe zadanie.

Nie można zatem przy takiej ocenie i innym pomyśle technicznym przyjąć zaistnienia ekwiwalentności celu, funkcji i rezultatu produktów powoda i pozwanego. Powód nie wykazał, że zastosowane rozwiązania techniczne w produkcji H. (...) lub H. SP są ekwiwalentami rozwiązań ujawnionych w patentach PL (...) lub PL (...).

Powód w toku postępowania dowodowego udowodnił swoich twierdzeń wnioskami opinii biegłych sądowych, a nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii wymagane są wiadomości specjalne.

Pozwany już w odpowiedzi na pozew ***wskazywał na sprzeczność żądania powoda z zasadami współzycia społecznego***, a zarzut ten związany był z brakiem zdolności patentowej rozwiązań chronionych patentami powoda. W odniesieniu do patentu PL (...) pozwany wskazywał, że istnieją podstawy do jego unieważnienia z tych samych przyczyn, które legły u podstawy unieważnienia analogicznego patentu europejskiego EP 1 225 283 na to samo rozwiązanie techniczne - braku nowości z uwagi na wcześniejsze patenty niemiecki DE 200 10 770 Ul (odpowiedź na pozew s. 17). W ocenie pozwanego, ujawnienie rozwiązania w stanie techniki przez patent niemiecki tak samo szkodzi nowości Patentu Europejskiego, jak i polskiego prawa krajowego. Udzielenie ochrony

pozorowi wynalazku (oczywistemu, nienowemu, nienadającym się do przemysłowego stosowania) sprzeciwia się podstawowym względem praworządności i zasadom współzycia społecznego.

Przepis art. 5 k.c. stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Przepis art. 5 k.c. reguluje problematykę nadużycia prawa w znaczeniu podmiotowym. Istotą tego zjawiska jest to, iż określone zachowanie mieści się, formalnie rzecz ujmując, w granicach przysługującego prawa, w rzeczywistości jednak narusza ono porządek prawny i sformułowane w nim w sposób obiektywny zasady postępowania. Zachowanie uprawnionego, formalnie pozostając w granicach wytyczonych przez przepis ustawy, staje się zatem – z uwagi na regulację o bardziej ogólnym charakterze – jedynie pozorem działania zgodnego z prawem.

W komentowanym przepisie ustawodawca wskazuje obiektywne kryteria nadużycia prawa, zakazując czynienia ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub z zasadami współzycia społecznego. Ustawodawca posługuje się zatem w art. 5 k.c. klauzulami generalnymi. Tradycyjnie przyjmuje się, że klauzule generalne to zwroty niedookreślone, które odsyłają do wartości i ocen o charakterze pozaprawnym. Ich funkcją jest uelastycznienie prawa i dostosowanie sztywnej regulacji ustawowej do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i otoczenia prawnego.

Pierwszą z klauzul generalnych użytych w art. 5 k.c. są zasady współzycia społecznego, przez które rozumie się reguły postępowania ludzkiego, niebędące regułami prawnymi i konstruowane na podstawie ocen o charakterze moralnym o dostatecznym stopniu utrwalenia w społeczeństwie. Zasady współzycia społecznego są na ogół utożsamiane z zasadami etycznego postępowania. Z kolei klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ma na względzie cel i przeznaczenie danego prawa podmiotowego. Odwołuje się ona do funkcjonalnego ujęcia praw podmiotowych, zgodnie z którym prawa te mają określone przeznaczenie i misję społeczną do spełnienia.

Z mocy art. 5 k.c. działanie lub zaniechanie, które narusza zakaz czynienia ze swego prawa użytku sprzecznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub z zasadami współzycia społecznego, nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Konstrukcja przepisu została zatem oparta na tzw. wewnętrznej teorii nadużycia prawa, zgodnie z którą działanie osoby nadużywającej prawo nie mieści się w granicach prawa podmiotowego. Przepis dotyczy wyłącznie stosunków z zakresu prawa prywatnego. Ma on na względzie działania (i zaniechania), które polegają na "czynieniu użytku ze swego prawa". Przepis art. 5 k.c. dotyczy wszelkich typów i postaci praw podmiotowych. Dotyczy on również uprawnień wynikających z określonego stosunku cywilnoprawnego. Co istotne może on stanowić podstawę oceny zachowań wszystkich podmiotów prawa cywilnego.

Orzecznictwo wykształciło restrykcyjne zasady stosowania art. 5 k.c. Przyjmuje się, że przepis ten ma subsydiarny charakter, a zatem nie może on zostać przywołany wtedy, gdy za pomocą innej normy prawnej można zapewnić ochronę interesów osoby dotkniętej nieprawidłowym postępowaniem drugiej strony. Wskazany przepis nie może prowadzić do utraty prawa podmiotowego i – co się z tym wiąże – do jego nabycia przez drugą stronę. Dalej, niedopuszczalne jest również wykorzystywanie art. 5 k.c. jako podstawy ataku, jest to bowiem narzędzie jedynie paraliżujące postępowanie niezgodne z zasadami współzycia społecznego, względnie społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Przyjmuje się również, że wskazany przepis zapewnia ochronę o wyłącznie przejściowym charakterze; zarzut nadużycia prawa ma zatem jedynie dylatoryjny charakter. Wreszcie, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, na nadużycie prawa nie może – co do zasady – powoływać się ten, kto sam postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współzycia społecznego.

Zdaniem Sądu, mając na uwadze wyniki postępowania dowodowego, nie można odmówić i w tej kwestii zasadności argumentacji pozwanego. Zresztą argumentacja ta poparta jest decyzją Wydziału do spraw Sprzeciwów Europejskiego

Urzędu Patentowego z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie unieważnienia Patentu Europejskiego PE 1 225 283. Pozwany złożył też do akt postępowania decyzję z 6 czerwca 2013 r. mocą której, w toku kontroli instancyjnej wcześniejszej

decyzji z 4 lutego 2011 r. Europejski Urząd Patentowy podtrzymał ocenę wynalazku objętego patentem EP 1 225 283 (o identycznym brzmieniu zastrzeżeń do PL (...)) jako **nieposiadającego poziomu wynalazczego**. W decyzji Europejski Urząd Patentowy dopuścił do dalszego postępowania jedynie zmodyfikowaną wersję zastrzeżenia nr 1 (wniosek dodatkowy B4), zawężoną względem pierwotnego brzmienia przez dodanie nowych cech, nieobecnych dotychczas w zastrzeżeniu niezależnym PL (...). Z uwagi na zmianę patentu EP 1 225 283 powód postanowił dokonać analogicznej zmiany treści patentu PL (...), próbując w ten sposób zapobiec unieważnieniu tego patentu na podstawie analogicznych przesłanek.

Z przekazanych informacji, aktualnie powód ubiega się przed Urzędem Patentowym RP o zmianę decyzji o udzieleniu patentu PL (...) w ten sposób, że cechy, dotychczas będące treścią zastrzeżeń zależnych 5 i 6, staną się dodatkowymi cechami znamionnymi zastrzeżenia niezależnego nr 1.

Jak wynika z powyższego, zasadniczo problematyczna jest cena, czy produkty-wyroby powoda zawierają rozwiązania techniczne o cechach nowości, prezentują określony poziom wynalazczy, co nie może być pominięte przy ocenie roszczeń powoda.

Powództwo zatem zasługiwałoby na oddalenie również ze względu nadużycie prawa przez powoda prawa podmiotowego (art. 5 k.c.).

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Sąd ustalił, że koszty procesu poniesie w całości powód jako podmiot przegrywający spór, a ich szczegółowe rozliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu po prawomocnym zakończeniu sprawy (art. 108§1 k.p.c.).

ZARZĄDZENIE

1. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron,
2. Uzasadnienie wyroku sporządzone przez sędziego.