

Sygn. akt VI A Ca 351/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA Teresa Mróz (spr.)

Sędzia SA Maciej Kowalski

Sędzia SO (del.) Jolanta Pyżlak

Protokolant sekr. sądowy Agnieszka Pawłowska

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w C.

przeciwko (...) spółce z o.o. w W.

o zakazanie naruszeń prawa z patentu na wynalazek

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

sygn. akt XX GC 257/11

I oddala apelację;

II zasądza od (...) S.A. w C. na rzecz (...) spółki z o.o. w W. kwotę 630 zł (sześćset trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI A Ca 351/14

UZASADNIENIE

Powódka (...) S.A. w C. wniosła o nakazanie pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zaniechania naruszeń patentu na wynalazek pt. (...) udzielonego na rzecz powódki przez Urząd Patentowy RP pod numerem (...) na podstawie decyzji z dnia 15 lutego 2010 r., poprzez zakazanie pozwanej:

- wytwarzania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem powyższego wynalazku, oznaczonych przez pozwaną jako (...), a znajdujących się we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwaną,
- importowania dla tych celów wyżej wymienionych produktów będących przedmiotem powyższego wynalazku.

Powódka zażądała podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym powództwo oraz zwrotu kosztów postępowania. Powódka do pozwu dołączyła wydruki ze strony internetowej, z których wynikać miało, że pozwana oferuje wytwory o cechach wyczerpujących zastrzeżenia patentowe. Wniosła o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego dla ustalenia granic wyłączności powódki i stwierdzenia, czy kwestionowane produkty pozwanej wykorzystują istotne cechy techniczne zastrzeżeń patentowych.

Na podstawie art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej powódka wniosła o zobowiązanie pozwanej do udzielenia informacji dotyczących firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów, które naruszają jej patent, a oznaczonych przez pozwaną jako (...), jak również wszystkich odbiorców, w tym odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną towarów naruszających patent, na rzecz których pozwana zbywała te towary, w tym również w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zamówionych oraz otrzymanych i zbytych przez pozwaną wymienionych towarów, a także uiszczonych za nie cen.

Sąd Okręgowy uwzględnił ten wniosek postanowieniem z dnia 23 maja 2011 r. Na skutek zażalenia pozwanej, Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 16 września 2011 r. w sprawie VI A Cz 1367/11 uchylił postanowienie sądu pierwszej instancji.

W toku postępowania powódka wielokrotnie zmieniała treść żądania, ostatni raz przed zamknięciem rozprawy 2 grudnia 2013 r. zmieniła żądanie z punktu pierwszego przez pominięcie sformułowania „a znajdujących się we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonych przez pozwanego”. Zażądała zobowiązania pozwanej do opublikowania oświadczenia o przeproszeniu we wskazanej w punkcie V. formie, a nie podania do publicznej informacji o orzeczeniu.

Sąd Okręgowy stwierdził, że wszystkie dokonywane przez powódkę zmiany żądania miały charakter jakościowy, wykraczający poza dopuszczalne granice precyzowania powództwa. Mając na uwadze, że postępowanie toczyło się według przepisów szczególnych obowiązujących w sprawach gospodarczych, Sąd uznał je za niedopuszczalne (art. 479⁴ § 2 k.p.c.). Ponadto postanowił pominąć twierdzenia i oddalić wnioski dowodowe zawarte w pismach procesowych pełnomocników powódki jako złożone z uchybieniem terminów określonych przepisami art. 479¹² § 1 i art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. W ocenie Sądu Okręgowego zgłaszaniu w toku postępowania twierdzeń i wniosków dowodowych sprzeciwiają się rygory prekluzji obowiązujące w postępowaniu gospodarczym od przeszło 10 lat. Zdaniem sądu nie dość staranne przygotowanie pozwu nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad procesowych. Powódka zatem nie może skutecznie odwoływać się do konieczności wszechstronnego wyjaśnienia przez sąd okoliczności sprawy, aby naprawić własne uchybienia w wykonaniu obowiązku prawidłowego sformułowania roszczeń oraz przedstawienia już w pozwie twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Zdaniem sądu pierwszej instancji powódka już przed wniesieniem pozwu powinna zgromadzić materiał dowodowy w takim zakresie, w jakim był on wymagany dla wykazania słuszności jej twierdzeń, tym bardziej, że pozwana wezwana do dobrowolnego zaniechania naruszeń w sposób nie budzący wątpliwości twierdziła, że nie zgadza się z zarzutami powódki. Zatem powódka powinna jednoznacznie określić i wskazać produkt, którego cechy realizują określone zastrzeżenia patentowe, wyjaśnić, w czym upatruje naruszenia, a ponadto przedstawić konieczne dowody, w szczególności kwestionowane produkty tak by mogły zostać poddane badaniu przez rzeczoznawcę pod kątem naruszenia patentu. To właśnie produkt jest w sprawach dotyczących ochrony praw z patentu zasadniczym dowodem, od przedstawienia którego zależy możliwość merytorycznego rozstrzygnięcia sporu. W ocenie Sądu Okręgowego żądania powódki kilkakrotnie przez nią zmieniane w trakcie procesu różnie były motywowane i dokonywane były z reguły na zarzuty pozwanej lub decyzję sądu. Zdaniem Sądu Okręgowego kilkakrotna zmiana jakościowa argumentacji świadczy o tym, że powódka dostrzegła słabość swojego powództwa. Dlatego też kierując się regułami prekluzji pominął przedstawione przez powódkę w toku postępowania twierdzenia o okolicznościach faktycznych wobec niewskazania innych niż własne zaniechanie przyczyn uchybienia terminowi określonego w art. 479¹² § 1 k.p.c. W ocenie sądu pierwszej instancji powódka reprezentowana przez profesjonalnych pełnomocników powinna była uzyskać dowody rzeczowe oraz dokumentację

handlową pozwalającą na ocenę cech wytworu pozwanej pod kątem naruszenia patentu na tyle wcześniej, by móc zaoferować je już w pozwie. W przekonaniu Sądu Okręgowego braków w materiale dowodowym nie może sanować zgłoszenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego. Opinia bowiem wydawana jest w oparciu o materiał zgromadzony w toku postępowania, natomiast biegli nie są uprawnieni do jego uzupełniania, w tym również do poszukiwania dowodów na poparcie twierdzeń powódki. Odnosi się to w szczególności do zasadniczego dowodu rzeczowego, którym jest wytwór, który powinien być poddany badaniu dla stwierdzenia ewentualnego naruszenia praw z patentu na wynalazek. Zdaniem Sądu Okręgowego nie są przekonujące, a zaprzeczone przez pozwaną, wyjaśnienia powódki co do braku możliwości nabycia kwestionowanych produktów przed postawieniem zarzutów. Nie można też, w ocenie sądu pierwszej instancji uznać, że złożenie dowodów rzeczowych stało się możliwe lub potrzebne w rozumieniu art. 479¹² § 1 k.p.c. dopiero po oświadczeniu przez opiniującego, że bez dokonania badań nie można nie można odpowiedzieć na szereg pytań mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Okręgowy podkreślił również, że nie znajduje usprawiedliwienia ograniczenie się przez powódkę do przedstawienia materiałów promocyjnych i handlowych pozwanej, które mogą stanowić najwyżej dowód naruszenia przez pozwaną reguł uczciwej konkurencji polegającego na rozpowszechnianiu informacji niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd. Sąd podkreślił, że opis produktu na karcie katalogowej i na stronie internetowej pozwanej różni się literalnie od treści zastrzeżeń patentowych i opisu wynalazku. Dowodem naruszenia praw z patentu na wynalazek dotyczący produktu i ewentualnie sposobu jego wytwarzania jest wyłącznie produkt i dokumentacja określająca technologię jego wytwarzania.

Sąd Okręgowy wskazał, że określenie zakresu ochrony przyznanej powódce oraz cech technicznych produktów oferowanych przez pozwaną, a następnie ich przeciwstawienie z uwzględnieniem ekwiwalentności wymaga wiadomości specjalnych. Sąd nie może w tego rodzaju sprawach poprzestać jedynie na zaprzeczonych przez pozwaną twierdzeniach powódki, bez uwzględnienia stanowiska biegłych opartego na wynikach przeprowadzonych przez nich badań, tym bardziej, że pozwana przedstawia własną opinię prywatną i poglądy naukowe sprzeciwiające się twierdzeniu, że doszło do naruszenia praw z patentu na wynalazek.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa zaprzeczając, by oferowany przez nią produkt w jakimkolwiek zakresie naruszał prawa powódki z patentu na wynalazek.

Powódka w replice na odpowiedź na pozew wskazała, że jej wyłączność naruszają zarówno mufy (...) jak i (...) o cechach tożsamy z zastrzeżonymi jej patentem. W toku postępowania odwołała się do ekwiwalentności przekonując, że ewentualne różnice cech produktów pozwanej sprowadzają się do zastosowania równoważników opatentowanego rozwiązania technicznego.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń złożony przez powódkę w sprawie XX GCo 46/11 został ostatecznie oddalony postanowieniem Sądu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2012 r.

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo rozstrzygając o kosztach postępowania.

Orzeczenie powyższe zapadło na podstawie następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych Sądu Okręgowego:

Powódce służy prawo z patentu na wynalazek pt (...) udzielonego decyzją z dnia 15 lutego 2010 r. Urzędu Patentowego RP pod numerem (...). Ochrona trwa od sierpnia 2006 r. Przedmiotem wynalazku jest mufa termokurczliwa z tworzywa sztucznego sieciowanego radiacyjnie, mająca zastosowanie między innymi w ciepłownictwie przy wykonawstwie złączy w budowie sieci ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych oraz w gazownictwie, a także sposób wytwarzania mufy termokurczliwej dla tych celów. W patencie szczegółowo określono zastrzeżenia dla wynalazku jak również dokonano jego opisu.

Wynalazek ten powódka wykorzystuje przy produkcji złącz rur w przemyśle ciepłowniczym i gazownictwie.

Sąd Okręgowy ustalił również, że pozwana oferuje do sprzedaży różnych typów mufy (...) sieciowane radiacyjnie mufy termokurczliwe. Według informacji handlowej (...) te posiadają obszar niesieciowany w miejscu otworów do piankowania, co pozwala na stosowanie standardowych korków zgrzewanych.

Sąd ustalił, że produkty pozwanej nie naruszają prawa powódki z patentu na wynalazek nr (...). Wniosek taki Sąd wprowadził z braku dowodu przeciwnego, obowiązek przedstawienia którego obciążał powódkę.

W tych okolicznościach, Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie powódki nie zasługuje na uwzględnienie.

Odwołując się do treści art. 287 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, Sąd Okręgowy podkreślił, że przepis ten jedynie ogólnie określa sankcje naruszenia prawa do patentu, które powinny być konkretyzowane in casu w zależności od wynalazku (produkt, urządzenie, sposób, zastosowanie) i zakresu ochrony oraz sposobu działania pozwanego. Sformułowanie zakazu naruszeń i nakazu usunięcia powstałych już skutków naruszeń musi być precyzyjne, jasne, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych i niewymagające wykładni w toku egzekucji wyroku uwzględniającego powództwo. Sąd ma możliwość dokonywania koniecznych modyfikacji w treści nakazów i zakazów, lecz w granicach wyznaczonych przepisem art. 321 k.p.c., nie oznacza to jednak samodzielnego formułowania sentencji wyroku w przypadku, gdy powód nie sprostał wymogom wiążącym się z dochodzeniem roszczeń z zakresu powyższej ustawy.

Zdaniem Sądu Okręgowego już samo sformułowanie przez powódkę zakazów w punkcie I pozwu sprzeciwiało się uwzględnieniu powództwa. Wbrew zasadom obowiązującym w tego rodzaju sprawach powódka tylko ogólnie określiła produkt stanowiący przedmiot naruszenia jako (...). W toku procesu, w reakcji na zarzuty pozwanej, powódka wskazywała dodatkowo nazwy handlowe produktów, zmieniając jednak ich opis, który w pozwie sprzeczny był z treścią zastrzeżeń patentowych. Powództwo natomiast powinno jasno i precyzyjnie nazywać oraz opisywać istotne cechy produktu realizującego zastrzeżenia patentowe. Nadmierna ogólnikowość i nasuwające się wątpliwości interpretacyjne sprawiają, że ocena naruszenia patentu przez wytwarzane i oferowane w przyszłości przez pozwaną produkty faktycznie przeniesiona zostanie na organ egzekucyjny, który nie jest do tego uprawniony. Wyrok uwzględniający powództwo w przedmiotowej sprawie, przez niedookreślonosc nałożonych na pozwaną sankcji nie nadawałby się do egzekucji.

Prawidłowe sformułowanie zakazów wymagałoby w tym przypadku tak istotnej ingerencji Sądu w treść powództwa, że wykraczałoby ona poza dopuszczalne granice wyznaczone przepisem art. 321 k.p.c. Takie działanie w istocie w interesie jednej tylko strony, byłoby także sprzeczne z zasadą kontrydiktoryjności i z regułami obowiązującymi w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

O oddaleniu powództwa zadecydowało nieudowodnienie przez powódkę zasadności stawianych pozwanej zarzutów. Strona wywodząca bowiem z określonych faktów skutki prawne, winna fakty te udowodnić. Oznacza to, że powinna zgłaszać wnioski dowodowe. Natomiast ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodów obciążają stronę, która nie dopełniła takiej powinności. Samo twierdzenie strony, niepoparte dowodami, nie stanowi dowodu.

Sąd Okręgowy podkreślił, że uprawnienie sądu wynikające z art. 232 zdanie drugie k.p.c. dopuszczenia z urzędu dowodu nie zgłoszonego przez stronę ma charakter wyjątkowy. Jest prawem a nie obowiązkiem sądu. Tym bardziej żadne przepisy prawa nie nakładają na sąd obowiązku przeprowadzenia z urzędu dowodu w sprawie gospodarczej.

Sąd Okręgowy nie ma wątpliwości do przysługującego powódce prawa z patentu na wynalazek, jednakże do określenia zakresu jego ochrony przydatna byłaby opinia biegłych zarówno w zakresie literalnej interpretacji zastrzeżeń patentowych, jak i do oceny naruszenia uwzględniającej regułę ekwiwalentności. Sąd Okręgowy podkreślając, że zastrzeżenia patentowe składają się z dwóch części przedznamiennej i znamiennej, z których pierwsze odnoszą się do cech znanych ze stanu techniki i których podanie jest niezbędne do określenia przedmiotu wynalazku, a drugie zawierają cechy wynalazku wyróżniające go spośród innych rozwiązań technicznych, wskazał, że w takim ustaleniu normatywnym treści zastrzeżeń patentowych przypisywana jest podwójna rola: identyfikacji wynalazku oraz

wyznaczeniu granic przedmiotowych ochrony wynikającej z udzielonego patentu. Sąd podkreślił również, mając na uwadze podzielone stanowisko orzecznictwa i doktryny co do możliwości zastosowania przy ocenie naruszenia prawa z patentu na wynalazek teorii ekwiwalentów, że w jego ocenie ekwiwalentność powinna być uwzględniana jednakże w możliwie najwęższym zakresie i ze szczególną ostrożnością, tak aby nie doszło do naruszenia zasady pewności prawa. Gdyby bowiem taka była wola ustawodawcy przepis art. 63 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej zostałby zmieniony w sposób uzasadniający interpretację zastrzeżeń patentowych przyjętą dla patentu europejskiego w Protokole w sprawie interpretacji art. 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Zgodnie z tym Protokołem art. 69 konwencji nie powinien być interpretowany w taki sposób, że zakres ochrony przyznanej patentem europejskim rozumie się zakres określony ściśle literalnym znaczeniem sformułowań użytych w zastrzeżeniach. Nie powinien być też rozumiany w taki sposób, że zastrzeżenia służą jedynie jako wskazówka i że faktyczna przyznana ochrona może obejmować to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny według opisu i rysunków było zamierzeniem właściciela patentu. Przeciwnie art. 69 Konwencji należy interpretować w taki sposób, że określa on stanowisko pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, które łączy w sobie słuszną ochronę dla właściciela patentu z uzasadnionym stopniem pewności prawnej dla osób trzecich. Dla celów określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze się pod należytą uwagę każdy element, który jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzeżeniach. W każdym razie Sąd Okręgowy podkreślił, że obowiązek wykazania naruszenia prawa z patentu na wynalazek odwołującego się do ekwiwalentności obciąża stronę powodową.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że podstawowym zarzutem, jaki należy postawić powódce w przedmiotowej sprawie jest brak precyzyjnego i pogłębionego wyjaśnienia, na czym polega naruszenie jej praw z patentu oraz nieprzedstawienie dowodu w postaci produktu, który mógłby być poddany badaniu pod kątem realizacji zastrzeżeń patentowych. W przekonaniu Sądu Okręgowego, opartym na praktyce orzekania w tego rodzaju sprawach, nie jest możliwe stwierdzenie cech technicznych kwestionowanego produktu wyłącznie na podstawie informacji handlowej i materiałów promocyjnych oraz zeznań świadka. Zatem Sąd uznał, że twierdzenia świadka W. N. były dla rozstrzygnięcia sprawy zupełnie nieistotne.

Sąd podkreślił, że zaniechanie przedstawienia już w pozwie, zgodnie z art. 479¹² § 1 k.p.c. dowodu rzeczowego obciąża powódkę i co skutkowało oddaleniem powództwa.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelację od powyższego orzeczenia wywiodła powódka. Zaskarżając wyrok w części co do rozstrzygnięcia zawartego w punktach 1, 2, 3 i 5 tj. w części oddalającej powództwo, ustalającej opłatę ostateczną na kwotę 5.000 zł i uznając ją za pobraną od powódki do kwoty 1.000 zł, nakazującej pobranie od powódki na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 4.000 zł tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej i zasądzającej od powódki na rzecz pozwanej kwotę 6.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, zarzuciła Sądowi Okręgowemu:

- nierozpoznanie istoty sprawy, w tym przede wszystkim co do oceny, czy działanie pozwanej stanowi naruszenie patentu na wynalazek wobec braku zbadania materialnych przesłanek naruszenia patentu z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 66 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej poprzez przyjęcie, że powódka nie udowodniła swoich roszczeń,

- art. 227 k.p.c. w zw. art. 217 § 2 k.p.c. poprzez pominięcie zgłoszonego w pozwie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu ochrony własności przemysłowej, pomimo przyjęcia w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że do określenia zakresu ochrony patentu na wynalazek jak i oceny jego naruszenia konieczna jest opinia biegłych,

- art. 233 § 1 k.p.c. polegające na sprzecznej z doświadczeniem życiowym i zasadami logiki ocenie karty katalogowej pozwanej przedstawiającej dokumentację określającą cechy techniczne mufy (...) pozwanej poprzez uznanie, że dokument ten stanowi jedynie informację handlową i materiał promocyjny, podczas, gdy karta ta stanowi ofertę pozwanej przedstawiającą szczegółowy opis jej produktów (cechy techniczne rozwiązania pozwanej), który w połączeniu z innymi dowodami potwierdza fakt naruszenia patentu powódki oraz poprzez przyjęcie, że opis produktu

pozwanej na karcie katalogowej i na stronie pozwanej różni się literalnie od treści zastrzeżeń patentowych i opisu wynalazku, podczas, gdy dla oceny, czy mufa pozwanej wkracza w przedmiotowy zakres ochrony patentowej powódki nie jest konieczne aby opis produktu naruszcyciela odpowiadał literalnie treści zastrzeżeń patentowych i opisu patentowego,

- art. 233 § 1 k.p.c. polegające na sprzecznej z doświadczeniem życiowym i zasadami logiki ocenie dowodu z zeznań świadka W. N. poprzez przyjęcie, że jego zeznania nie były istotne dla rozstrzygnięcia,

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 187 § 2 pkt 3 k.p.c. poprzez pominięcie zgłoszonego w pkt. VII pozwu wniosku o zobowiązanie pozwanej do dostarczenia na rozprawę faktur i innych dowodów potwierdzających sprzedaż muf,

- art. 229 k.p.c. w zw. z art. 232 zd. 1 k.p.c. poprzez pominięcie, że fakty dotyczące cech technicznych spornego produktu oraz jego oferowania zostały przyznane przez pozwaną, przez co nie wymagały dowodzenia,

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 479¹² § 1 k.p.c. poprzez pominięcie twierdzeń i oddalenie wniosków dowodowych powódki wskazanych w piśmie z dnia 21 września 2012 r. w tym dowodu z protokołu badań mufy (...) pozwanej, faktury VAT nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 r., artykułu z magazynu branżowego „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja nr (...) zatytułowanego „Osłony Złącza Sieciowanego Radiacyjnie ((...)) oraz dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego zgłoszonego celem przeprowadzenia badań produktu pozwanej dla ustalenia jego właściwości, a więc dowodów potwierdzających okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, w sytuacji wykazania przez powódkę, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe, a powódka powołała je w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe,

- art. 233 § 1 k.p.c. polegające na sprzecznej z doświadczeniem życiowym i zasadami logiki ocenie dowodu z opinii Instytutu (...) w W. z dnia 26 kwietnia 2013 r. w zakresie, w jakim uznano, że opinia instytutu nie może służyć rozstrzygnięciu sporu w części, w jakiej biegli opierają się na spornych treściach zawartych w informacji handlowej, materiałach promocyjnych lub wynikach prywatnych badań w sytuacji dopuszczenia przez sąd tych dowodów (dowodów z dokumentów, wydruków ze stron internetowych i katalogów zaoferowanych w pozwie, odpowiedzi na pozew i replice wobec odpowiedzi na pozew na wskazane przez strony okoliczności) oraz uwzględniając okoliczność, że dowody te przedstawiają informacje na temat cech technicznych produktów pozwanej,

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. oraz art. 286 i art. 290 § 1 zd. 2 k.p.c. przez oddalenie wniosku powódki z dnia 10 czerwca 2013 r. i z dnia 28 października 2013 r. o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego instytutu (...) w sytuacji, gdy sporządzona przez Instytut (...) w W. opinia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w zakresie wskazanym w piśmie powódki z dnia 10 czerwca 2013 r. zawierała istotne luki, była niekompletna (nie odpowiadała na postawione tezy dowodowe), niejasna (nienależycie uzasadniona, nieweryfikowalna), a w konsekwencji mogła uniemożliwić sądowi zweryfikowanie zawartego w niej rozumowania co do trafności wniosków końcowych oraz nie została podpisana przez osoby upoważnione,

- art. 286 k.p.c. poprzez dokonanie przez sąd ocen wymagających wiedzy specjalistycznej, pomimo braku tej wiedzy i konieczności posiłkowania się opinią biegłego, co miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie, a w konsekwencji doprowadziło do oddalenia powództwa,

- art. 232 zd. 2 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzędu dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego celem dokonania badania próbek muf pozwanej w sytuacji, gdy w sprawie zachodziła konieczność uzyskania wiadomości specjalnych, a przeprowadzenie przez sąd z urzędu tego dowodu niezbędne było dla miarodajnej oceny wytoczonego powództwa i stanowiło jedyny sposób przeciwdziałania niebezpieczeństwu oczywiście nieprawidłowego rozstrzygnięcia sprawy,

- art. 227 k.p.c. w zw. z art. 232 zd. 1 i art. 309 k.p.c. poprzez dowolne uznanie, że dowodem naruszenia praw z patentu na wynalazek może być wyłącznie produkt i dokumentacja określająca technologie jego wytwarzania,

- art. 479⁴ § 2 k.p.c. polegające na przyjęciu, że wszystkie dokonywane zmiany żądania miały charakter jakościowy, wykraczający poza dopuszczalne granice precyzowania powództwa, w sytuacji, gdy powódka jedynie sprecyzowała (bliżej określiła) żądanie,

- art. 321 k.p.c. w zw. z art. 187 § 1 k.p.c. polegające na uznaniu, że powódka w sposób niedostateczny sformułowała żądanie pozwu przez ogólne określenie produktu stanowiącego przedmiot naruszenia jako (...), a w konsekwencji, że ewentualny wyrok uwzględniający powództwo nie nadawałby się do egzekucji, podczas, gdy żądanie wyraźnie dotyczyło zakazania „wytwarzania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem powyższego wynalazku”, który został opisany i zdefiniowany w tym przez wskazanie zastrzeżeń patentowych, które w opinii powódki zostały naruszone działaniem pozwanej oraz polegające na uznaniu, że sąd nie jest władny samodzielnie formułować sentencji wyroku, zaś ewentualna ingerencja sądu w treść powództwa, z uwagi na niewyraźne sformułowanie żądania wykraczałaby poza dopuszczalne granice wyznaczone przepisem art. 321 k.p.c., podczas, gdy sąd nie jest ściśle związany wskazanym przez powoda żądaniem i powinien dążyć do określenia woli powoda sięgając do podstawy faktycznej i prawnej powództwa, które również wyznaczają granice rozpoznania sprawy uwzględniając specyfikę spraw z zakresu własności przemysłowej,

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak dokonania wykładni zastrzeżeń patentowych, które wyznaczają zakres ochrony patentu w oparciu o treść opisu patentowego, w tym brak dokonania wykładni spornego między stronami pojęcia „niesieciowany” zawartego w treści pierwszego zastrzeżenia, w sytuacji, gdy dla ustalenia przedmiotowego zakresu patentu uprawnionego jako podstawy jego roszczeń, sąd orzekający dokonać musi wykładni dokumentu patentowego,

- art. 63 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej poprzez jego niezastosowanie i nie dokonanie analizy i wykładni zastrzeżeń patentowych wyznaczających zakres ochrony patentowej w oparciu o treść opisu patentowego w tym brak dokonania spornego między stronami pojęcia „niesieciowany” zawartego w treści pierwszego zastrzeżenia, w sytuacji, gdy dla ustalenia przedmiotowego zakresu patentu uprawnionego jako podstawy jego roszczeń sąd musi dokonać wykładni dokumentu patentowego, zaś dokonanie takiej wykładni umożliwiłoby jednoznaczne ustalenie zakresu ochrony patentowej przysługujące powódce,

- sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego polegającą na przyjęciu, że materiał, w tym przede wszystkim oferta pozwanej k. 41, 42, wydruk ze strony internetowej k. 43, raport SPEC k. 44-45, deklaracja zgodności k. 46, pisma k. 47-54, 235-245, 272-293 oraz oświadczenie Zarządu pozwanej z dnia 8 czerwca 2011 r. przedstawiają wyłącznie następującą cechę techniczną produktów pozwanej: „mufy te posiadają obszar niesieciowany w miejscu otworów do piankowania, co pozwala na stosowanie standardowych korków zgrzewanych, podczas gdy dokumenty te zawierają dodatkowe informacje na temat cech technicznych produktów (...) pozwanej, że produkty pozwanej nie naruszają prawa powódki z patentu na wynalazek oraz, że powódka nie wyjaśniła w sposób precyzyjny i pogłębiony, na czym polega naruszenie patentu, że do określenia zakresu ochrony patentu jak i oceny jego naruszenia przydatna byłaby opinia biegłych w sytuacji dysponowania opinią Instytutu (...) z dnia 26 kwietnia 2013 r.,

- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak ustalenia faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których dowodom przedłożonym przez powódkę wraz z pozwem odmówił wiarygodności i mocy dowodowej oraz niewskazanie oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, co w konsekwencji uniemożliwia wyczerpujące sformułowanie zarzutów i kontrolę orzeczenia,

- art. 109 § 2 k.p.c. w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych poprzez przyznanie pełnomocnikowi pozwanej wynagrodzenia w maksymalnej wysokości, w sytuacji, gdy w sprawie zachodził brak przesłanek do zasądzenia wynagrodzenia wyższego od stawek minimalnych, bowiem nie wystąpiły żadne okoliczności ekstraordynaryjne, a skala aktywności rzecznika patentowego pozwanej pozostawała na przeciętnym poziomie w tego rodzaju sprawach,

- art. 98 § 3 oraz 99 k.p.c. w zw. z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych oraz § 11 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie poprzez ustalenie stawki minimalnej w wysokości 840 zł zamiast 700 zł w sytuacji przyjęcia, że zasądzając zwrot kosztów postępowania sąd uwzględnia wynagrodzenie pełnomocnika wykonującego zawód rzecznika patentowego.

Powódka wniosła również na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie niepodlegających zaskarżeniu w drodze zażalenia a mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 2 grudnia 2013 r. o oddaleniu wniosków dowodowych zawartych w pismach procesowych pełnomocnika powódki w tym wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii instytutu naukowo-badawczego celem przeprowadzenia badań produktu pozwanej dla ustalenia jego właściwości, wniosku zawartego w piśmie procesowym z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz z dnia 28 października 2013 r. o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego Instytutu (...) – przeprowadzenie dowodów zgłoszonych przez sądem I instancji w tym dowodu z opinii biegłego sądowego rzecznika patentowego zgodnie z punktem II.2 żądań pozwu na okoliczności tam wskazane oraz dowodów zgłoszonych pismem z dnia 21 września 2012 r. w tym z opinii instytutu naukowo-badawczego celem przeprowadzenia badań produktu pozwanej dla ustalenia jego właściwości, jak również dowodu zgłoszonego w piśmie procesowym z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz z dnia 28 października 2013 r. tj. dowodu z opinii kolejnego Instytutu (...).

W konkluzji apelacji powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w części tj. co do punktów 1, 2, 3 i 5 i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmianę wyroku w zaskarżonej części i uwzględnienie powództwa w całości z zasądzeniem od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powódki pozbawiona jest uzasadnionych podstaw prawnych i jako taka podlega oddaleniu.

Powódka wniosła o nakazanie pozwanej zaniechania naruszeń patentu na wynalazek pt. (...) udzielonego powódce przez Urząd Patentowy RP poprzez zakazanie pozwanej wytwarzania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem powyższego wynalazku oznaczanych przez pozwaną jako (...), a znajdujących się we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwaną, jak również importowania dla tych celów wymienionych produktów będących przedmiotem powyższego wynalazku.

Pismem z dnia 13 lipca 2011 r. powódka stwierdziła, że precyzuje żądanie pozwu zawarte w punkcie I.1, które po modyfikacji brzmi: „Nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń z patentu na wynalazek pt. (...) udzielonego na rzecz powoda przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) na podstawie decyzji z dnia 15 lutego 2010 r. poprzez zakazanie pozwanemu wytwarzania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem wynalazku pt. (...) objętego patentem nr (...) oznaczonych przez pozwanego jako (...), w celu zgrzewania korków, a znajdujących się we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez obowiązanego”.

Z kolei pismem z dnia 21 września 2012 r. powódka „z ostrożności procesowej” sprecyzowała powyższe żądanie w następujący sposób: „Nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń z patentu na wynalazek pt. (...) udzielonego na rzecz powoda przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) na podstawie decyzji z dnia 15 lutego 2010 r. poprzez zakazanie pozwanemu wytwarzania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem wynalazku pt. (...) objętego patentem nr (...), tj. wszystkich sieciowanych radiacyjnie muf termokurczliwych, posiadających obszar nieusieciowany wokół otworów do piankowania w celu zgrzewania korków, znajdujących się we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwanego, oznaczanych przez pozwanego w szczególności w następujący sposób: (...) lub (...). Powódka w piśmie procesowym z dnia 14 stycznia 2013 r. stwierdziła, że przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie są bez względu na sposób ich oznaczenia oraz sposób opisywania produkty, które posiadają cechy techniczne określone w zastrzeżeniach patentowych zawartych w opisie wynalazku pt (...)objętego patentem nr (...). Zdanie powódki zatem bez znaczenia jest to, że powódka pierwotnie nie wskazała, że chodzi o mufę (...). Powódka jeszcze na rozprawie w dniu 2 grudnia

2013 r. zmieniła żądanie pozwu zawarte w punkcie I.1w ten sposób, że ma w nim zostać pominięte sformułowanie „a znajdujących się we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonych przez pozwanego”. Na tej samej rozprawie powódka ponownie zmieniła żądanie zawarte w punkcie I.1, któremu nadała treść: „wytwarzania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem powyższego wynalazku, oznaczonych przez pozwanego jako (...) w postaci odcinka kształtki rurowej z polietylenu sieciowanego radiacyjnie, przy czym mufa zawiera co najmniej jeden otwór zadawania środka spieniającego dla celów izolacji cieplnej, charakteryzująca się tym, że powierzchnia kształtki rurowej wokół otworu zadawania środka spieniającego jest niesieciowana”.

Powyższe wskazuje, że dokonywane przez powódkę zmiany żądania pozwu miały charakter zmian jakościowych mając przede wszystkim na względzie charakter przedmiotowej sprawy. Opis wynalazku i zastrzeżenia patentowe wyznaczają płaszczyznę dokonywania porównań produktu objętego patentem i produktu naruszającego uprawnienia wynikające z patentu oraz oceny, czy do owego naruszenia istotnie doszło. Zatem powódka winna dokładnie sprecyzować żądania pozwu przede wszystkim co do produktu, który jej zdaniem narusza jej prawa z patentu na wynalazek. W przeciwnym razie rację ma Sąd Okręgowy, że ewentualne uwzględnienie powództwa o treści jak w pozwie, nie nadawałoby się do wykonania.

Ponadto podkreślić należy, że jakkolwiek ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233/2011, poz. 1381) uchylony został przepis art. 479⁴ k.p.c., to jednak z mocy art. 9 tej ustawy jej przepisy stosuje się do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia w życie, zatem w przedmiotowej sprawie nie było możliwe wystąpienie przez powódkę z nowym roszczeniem zamiast lub obok dotychczasowego, ponieważ nie zaszła zmiana okoliczności. Wskazać należy, że powódka od początku, wobec prowadzenia wcześniej korespondencji z pozwaną dotyczącej wzywania do dobrowolnego zaniechania przez pozwaną naruszeń przysługujących powódce praw z patentu, miała wiedzę odnośnie produktu, który jej zdaniem te prawa naruszał, zatem nie stało nic na przeszkodzie prawidłowemu sformułowaniu żądań pozwu.

Z powyższych względów za niezasadny należy uznać zarzut sformułowany w punkcie 13 oraz 14 apelacji. Dokonywanych przez powódkę zmian nie można uznać li tylko za doprecyzowanie powództwa, nie prowadzące do jego jakościowej zmiany. Natomiast ewentualne uwzględnienie żądania w treści wynikającej z pozwu z doprecyzowaniem przez Sąd, jakich muf termokurczliwych zakaz dotyczy spowodowałoby orzeczenie przez Sąd ponad żądanie. Stanowisko powódki, jakoby sąd orzekający nie jest ściśle związany wskazanym przez powoda żądaniem i powinien dążyć do określenia woli powoda sięgając do podstawy faktycznej i prawnej powództwa, które wyznaczają granice rozpoznania sprawy, nie może zyskać akceptacji. Po pierwsze prezentowany przez powódkę powyższy pogląd świadczy zdaje się o tym, że powódka dostrzega mankamenty sformułowania żądania pozwu, a ponadto uzasadnienie pozwu ma stanowić umotywowanie takiego właśnie żądania strony powodowej, nie służy natomiast temu, by sąd orzekający w uzasadnieniu tym wyszukiwał elementy konieczne dla sformułowania treści wyroku. Pogląd ten jest niezrozumiały o tyle, że powódka będąca profesjonalistką korzystała w procesie z pomocy zawodowych pełnomocników – adwokatów, rzeczników patentowych.

Nie można zgodzić się z zarzutem naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 233 § 1 k.p.c. polegającym na sprzecznej z doświadczeniem życiowym i zasadami logiki oceną karty katalogowej. Sąd Apelacyjny zgadza się z konstatacją sądu pierwszej instancji, że dla stwierdzenia, czy pozwana naruszyła prawa powódki wynikające z patentu jedynym miarodajnym dowodem jest sam produkt i jego ocena w kontekście zastrzeżeń patentowych, dlatego też nie jest trafne stanowisko powódki, że dla takiej oceny wystarczające jest przedstawienie jedynie katalogu produktu z danymi technicznymi, które ponadto nie muszą literalnie odpowiadać treści zastrzeżeń i opisu patentowego. Ubocznie jedynie należy wskazać, że strony na rozprawie w dniu 17 października 2013 r. zgodnie oświadczyły, że powinien być badany produkt pozwanej w porównaniu z zastrzeżeniami zawartymi w opisie patentowym, zatem obie miały świadomość doniosłości tego dowodu dla rozstrzygnięcia sprawy. W tych okolicznościach niezrozumiały jest zarzut powódki określony w punkcie 12 apelacji. Oczywiście kodeks postępowania cywilnego nie zawiera zamkniętego katalogu dowodów, jakie strona może w procesie wnioskować, jednakże dowód musi mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia

mając na uwadze materię sprawy. Zatem dowodem na naruszenie przez pozwaną praw przysługujących powódce z patentu nie mogą być katalogi oraz zeznania zawnioskowanego przez powódkę świadka. Zgodzić się należy wobec tego ze stanowiskiem, że zeznania świadka N. nie miały znaczenia dla oceny roszczenia powódki.

Powódka wnosząc pozew w przedmiotowej sprawie powołała się na opis produktu objętego patentem i treść zastrzeżeń patentowych przeciwstawiając im niejako treść katalogu emitowanego przez pozwaną dotyczącego produktu, który zdaniem powódki narusza jej prawa wynikające z patentu. Zatem powódka, co zresztą zostało przez nią potwierdzone zarzutem apelacyjnym (zarzut nr 12) oferując sądowi orzekającemu taki materiał dowodowy przekonana była o dowody te są wystarczające do rozstrzygnięcia sporu w zakresie naruszeń prawa z patentu na wynalazek. Powódka co prawda wniosła w pozwie o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność naruszania przez pozwaną praw powódki wynikających z patentu, jednakże zaproponowany przez pozwaną materiał nie był wystarczający do wydania takiej opinii. Opinia Instytutu naukowo-badawczego (k.963-971) potwierdza stanowisko sądu pierwszej instancji, że do odpowiedzi na zasadnicze pytanie dotyczące wkroczenia w zakres wyłączności wynikającej z udzielonego patentu można udzielić jedynie na podstawie badania produktu. Stąd też nie można uznać za zasadny zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisu art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 §2 k.p.c. zawarty w punkcie 2. apelacji, jak również zarzut sprzecznej z doświadczeniem życiowym i zasadami logiki ocenie dowodu z opinii Instytutu (...) w W. z dnia 26 kwietnia 2013 r. w zakresie, w jakim uznano, że opinia ta nie może służyć rozstrzygnięciu sporu w części, w jakiej biegli opierają się na spornych treściach zawartych w informacji handlowej, materiałach promocyjnych lub wynikach prywatnych badań (zarzut nr 8). Należy bowiem zwrócić uwagę, że już na wstępie opinii wskazano, że z uwagi na to, że opiniujący nie dysponował materiałem do badań (produkt) można było przywołać jedynie dane dostępne w dokumentach procesowych, z których ponadto wynika, że wyniki badań dotyczące stopnia usieciowania obszaru wokół otworów do zadawania środka spieniającego są sprzeczne. Dodatkowo wskazać należy na konkluzję opinii stanowiącą odpowiedź na pytanie, czy opis mufy (...) pozwanej przedstawiony w dokumencie karta katalogowa – „mufa sieciowana (...)” odpowiada zastrzeżeniu patentowemu numer (...). Opiniujący stwierdził bowiem, że przedstawiony materiał daje podstawę do przyjęcia, że **opis** mufy (...) odpowiada jedynie zależnemu zastrzeżeniu patentowemu (...), gdyż posiada dwa otwory do zadawania środka spieniającego i odpowiada to oczywistemu stanowi techniki.

Sąd Apelacyjny aprobuje pogląd sądu pierwszej instancji, że aby dokonać ustaleń, czy produkt pozwanej narusza prawa powódki wynikające z patentu na wynalazek, konieczne jest badanie samego produktu pod kątem zastrzeżeń patentowych. Zatem dopuszczenie dowodu z kolejnej opinii instytutu naukowo-badawczego jest niezasadne o tyle, że opiniujący nie dysponowałby materiałem do badań tj. produktem, a tylko opisem danych technicznych niewystarczającym do udzielenia odpowiedzi na istotne w sprawie, w kontekście roszczenia pozwu, pytanie. Należy zauważyć, że powódka zgłaszając na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. zastrzeżenie do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. jednocześnie podniosła, że składała wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, jednak nie złożyła próbek, ponieważ strona nie dostarczyła tych dowodów pełnomocnikowi. Artykuł 6 k.c. stanowi, że ciężar udowodnienia faktów spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne, zatem to na powódce spoczywał ciężar wskazania takich dowodów, których przeprowadzenie potwierdzałoby zasadność żądania objętego pozwem. Powódka bowiem nie mogła oczekiwać, że to pozwana, która konsekwentnie przeczyła zarzutom powódki co do wkroczenia przez pozwaną w zakres ochrony wynikający z udzielonego powódce patentu, dostarczać będzie ewentualnie dowodów w sprawie, w tym również próbek koniecznych do badania. Zgodnie z art. 232 zd. 1 k.p.c. strony dostarczają dowodów. Uprawnienie sądu wynikające ze zdania drugiego powyższego artykułu przeprowadzenia dowodu z urzędu, które to rozwiązanie według orzecznictwa było uzasadnione postulatem dążenia do wykrycia przez sąd prawdy materialnej (obiektywnej) w postępowaniu cywilnym, ma obecnie charakter wyjątkowy. Respektując kontradiktoryjny charakter postępowania cywilnego i wynikające z tego konsekwencje procesowe, podkreśla się w doktrynie i praktyce, że sąd powinien korzystać z przewidzianego w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienia powściągliwie i z umiarem, pamiętając, że taka inicjatywa należy przede wszystkim do samych stron i że cały rozpoznawany spór jest ich sprawą, a nie sądu (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 5 listopada 1997 r., III CKN 244/97, OSNC 1998, nr 3, poz. 52; uzasadnienie wyroku SN z dnia 27 maja 1998 r., I CKN 701/97, LEX nr 78418; uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 maja 2000 r., III CZP 4/00, OSNC 2000, nr 11, poz. 195; uzasadnienie wyroku SN z dnia 25 lipca 2000 r., III CKN 1034/00, LEX nr 51873; uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 grudnia 2000 r., V CKN 175/00,

OSP 2001, z. 7-8, poz. 116). Czynienie zatem sądowi pierwszej instancji zarzutu naruszenia art. 232 zd. 2 k.p.c. nie może znaleźć aprobaty.

Z tych względów nie są zasadne zarzuty naruszenia prawa procesowego zawarte w punktach 9 i 10 apelacji.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego zarzut określony w punkcie 5 apelacji nie jest zasadny. Pozwana bowiem nie kwestionowała tego, że przedmiotem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej są mufy (...), zatem nie było potrzeby zobowiązania jej do przedstawienia dowodów na okoliczność sprzedaży przez nią przedmiotowych muf. Spór między stronami ogniskował się wokół kwestii czy produkt pozwanej narusza zastrzeżenia patentowe określone dla produktu powódki, na który uzyskała ochronę.

Podobnie zarzut określony w punkcie 6 apelacji nie jest trafny, pozwana bowiem nie przyznała, że mufa (...) narusza prawa z patentu dla produktu powódki, a jedynie to, że mufa (...) znajduje się w jej ofercie handlowej.

Zgodnie z przepisem art. 479¹² § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przez dzień 3 maja 2012 r., a więc mającym zastosowanie w niniejszej sprawie w pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaze, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikała później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikała potrzeba ich powołania. Powódka pismem z dnia 21 września 2012 r. dokonała zmiany powództwa obejmując żądaniem również osłony (...). Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ulega wątpliwości, że zmiana ta stanowiła zmianę jakościową, która z uwagi na brzmienie art. 479⁴ k.p.c. nie była możliwa w przedmiotowym postępowaniu. Objęcie żądaniem pozwu innego produktu jest jakościową zmianą powództwa, w tym wypadku dokonaną po upływie roku od dnia wniesienia pozwu. Już choćby z tego względu nie można przyjąć za zasadne twierdzenia powódki zawarte w zarzucie 7. apelacji powódki. Pozwana w odpowiedzi na pismo powódki z dnia 21 września 2012 r. przyznała, że od czerwca 2012 r. produktem, który znajduje się w jej ofercie jest również osłona (...), która jednak jest innym od muf (...) produktem i występuje obok muf. Skoro zatem strona powodowa dokonała nieuprawnionej zmiany powództwa rozszerzając zakres żądanej ochrony również na osłony (...), które jak twierdzi są mufami (...), które na użytek tego postępowania pozwana opatrzyła inną nazwą handlową, to nie można uznać za zasadne wyjaśnienia powódki, że dowody te zgłoszone zostały przez nią w czasie właściwym tj. wówczas, kiedy stało się to możliwe.

Sąd Okręgowy nie dopuścił się również naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. polegającego na braku dokonania wykładni zastrzeżeń patentowych wyznaczających zakres ochrony patentu. Zauważyć bowiem należy, że ocena określenia „niesieciovany” w kontekście tego, co jest przedmiotem niniejszego postępowania mogło być dokonane jedynie poprzez badanie samego produktu oferowanego przez pozwaną oraz spełniania przez produkt w tym zakresie przesłanek naruszenia praw z patentu. Dokonanie wykładni jedynie przez sąd orzekający nie mogło doprowadzić do rozstrzygnięcia istniejącego pomiędzy stronami sporu, do czego konieczna była wiedza specjalistyczna.

Nie jest również zasadny zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 328 § 2 k.p.c. Po pierwsze naruszenie tego przepisu nie spełnia przesłanki istotności dla rozstrzygnięcia, uzasadnienie bowiem sporządzane jest już po wydaniu orzeczenia i obejmuje jedynie motywy, jakimi kierował się sąd wydając zaskarżone orzeczenie. Ponadto jedynie wówczas, gdy uzasadnienie wyroku zawiera braki tego rodzaju, że uniemożliwiają instancyjną kontrolę orzeczenia można mówić ewentualnie o skutecznie podniesionym zarzucie naruszenia tego przepisu. Należy ponadto wskazać, że w systemie apelacji pełnej sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę na nowo, a jedyne ograniczenie stanowi określony w apelacji zakres zaskarżenia. W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu Apelacyjnego nie jest powyższy zarzut zasadny.

Wyżej wskazane argumenty dają sądowi drugiej instancji podstawę do stwierdzenia, że Sąd Okręgowy nie dopuścił się dokonania sprzecznych z treścią zebranych w sprawie dowodów, ustaleń faktycznych.

Konsekwencją powyższego jest również niezasadność zarzutu naruszenia prawa materialnego określony w zarzucie 16 apelacji. Jakkolwiek zgłoszenie zarzutu naruszenia prawa materialnego w procesie cywilnym nie podlega żadnym

ograniczeniom czasowym, tym niemniej podstawę jego oceny stanowi określony zespół okoliczności faktycznych, które niewątpliwie podlegają ocenie - z punktu widzenia dopuszczalności ich zgłoszenia - i to zarówno na płaszczyźnie przepisu art. 381 k.p.c., jak i norm (obowiązujących do dnia 2 maja 2012 r.) urzeczywistniających system prekluzji materiału procesowego w sprawach gospodarczych - art. 479¹² § 1 k.p.c. i 479¹⁴ § 2 k.p.c. (por. także art. 479¹² § 2, 479¹⁸ § 3) (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt II CSK 709/13, LEX nr 1540629).

Jakkolwiek zarzut zawarty w punkcie pierwszym apelacji, nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy, jest zarzutem najdalej idącym, bowiem uzasadniającym ewentualne uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, to jednak w ocenie Sądu Apelacyjnego by dokonać jego oceny konieczne było ustosunkowanie się w pierwszym rzędzie do innych podniesionych w apelacji zarzutów naruszenia prawa procesowego. Mając na uwadze wcześniej wskazane argumenty uznać należy, że zarzut ten nie jest zasadny.

Przez pojęcie "nierozpoznania istoty sprawy" w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c. należy zatem rozumieć nierozstrzygnięcie o żądaniu stron, czyli niezalatwienie przedmiotu sporu, całkowite zaniechanie wyjaśnienie istoty lub treści spornego stosunku prawnego. Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna tego zwrotu pozwala na przyjęcie, że wszelkie inne wady rozstrzygnięcia, dotyczące naruszeń prawa materialnego, czy też procesowego (poza nieważnością postępowania i nieprzeprowadzeniem postępowania dowodowego w całości), nie uzasadniają uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Tego rodzaju braki w postępowaniu dowodowym i uchybienia prawu materialnemu popełnione w procesie subsumpcji powinny być w systemie apelacji pełnej zalatwane bezpośrednio w postępowaniu apelacyjnym (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 486/00, OSP 2003, Nr 3, poz. 36, z dnia 23 września 1998 r., II CKN 895/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 22, z dnia 23 września 1998 r., II CKN 897/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 22, z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 486/00, OSP 2003, Nr 3, poz. 36 i z dnia 17 listopada 2004 r., IV CK 229/04, niepubl. oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 19 grudnia 2012 r., II CZ 141/12, niepubl.). Także w piśmiennictwie przyjmuje się, iż do nierozpoznania istoty sprawy nie dochodzi w razie nieuwzględnienia powództwa z przyczyn merytorycznych, spowodowanych przyjęciem, chociażby na skutek błędnej oceny sądu, że nie zostały spełnione przesłanki zawarte w normie materialnoprawnej warunkujące udzielenie ochrony prawnej (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt III CZ 35/14). W sprawie niniejszej Sąd Okręgowy rozpoznał istotę sprawy dysponując określonym materiałem dowodowym, który w realiach tej sprawy okazał się niewystarczający do uwzględnienia powództwa, co nie jest jednak jednoznaczne z nierozpoznaniem istoty sprawy.

Sąd Apelacyjny uznał również, że wniosek powódki zgłoszony w trybie art. 380 k.p.c. nie jest zasadny. Sąd pierwszej instancji bowiem słusznie uznał, że wnioski dowodowe zgłoszone w toku procesu przez powódkę były wnioskami sprekludowanymi, a skoro tak, sąd drugiej instancji również nie może wziąć takich dowodów pod uwagę przy ustalaniu stanu faktycznego i oceny tego stanu w kontekście zgłoszonego roszczenia. Konsekwencją tego jest również uznanie, że dowody zawnioskowane przez powódkę w postępowaniu apelacyjnym są spóźnione.

Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do uznania za zasadne zarzutów naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisów procesowych dotyczących kosztów postępowania. Sąd zasądzając zwrot kosztów od strony przegrywającej dokonuje oceny istnienia przesłanek uzasadniających przyznanie wynagrodzenia w kwocie wyższej od stawek minimalnych. Górną granicą wynagrodzenia pełnomocnika jest sześciokrotność stawki minimalnej, natomiast ocena, czy istnieje uzasadniona podstawa do przyznania wynagrodzenia w kwocie wyższej od stawki minimalnej należy do sądu orzekającego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zarzut sformułowany przez powódkę stanowi jedynie polemikę z trafną oceną stopnia skomplikowania sprawy, nakładem pracy pełnomocnika pozwanej oraz wkładem pełnomocnika pozwanej w rozstrzygnięcie sporu. Wbrew natomiast zarzutowi powódki Sąd Okręgowy wziął pod uwagę wynagrodzenie pełnomocnika pozwanej stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (...), w takim bowiem charakterze pełnomocnik występował w przedmiotowej sprawie, jakkolwiek wykonuje również zawód rzecznika patentowego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c. stosownie do jego wyniku.