

Sygn. akt XXGC 257/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w C.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o zakazanie naruszeń prawa z patentu na wynalazek

1. oddała powództwo ;

2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych ;

3. nakazuje pobranie od (...) S.A. w C. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 4.000 (cztery tysiące) złotych tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej ;

4. zwraca powodowi z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 7.700 (siedem tysięcy siedemset) złotych tytułem niewykorzystanej części zaliczki wpłaconej 14 stycznia 2013 r., a zaksięgowanej pod poz.(...) ;

5. zasądza od (...) S.A. w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 6.700 (sześć tysięcy siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

SSO Beata Piwowarska

Sygn. akt XXGC 257/11

UZASADNIENIE WYROKU

8 kwietnia 2011 r. (k.72) (...) S.A. w C. wniosła o nakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zaniechania naruszeń patentu na wynalazek pt. « (...) » udzielonego na rzecz powódki przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) na podstawie decyzji z 15 lutego 2010 r., poprzez zakazanie pozwanej :

1. wytwarzania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem powyższego wynalazku, oznaczanych przez pozwaną jako « (...) », tj. wszystkich sieciowanych radiacyjnie muf termokurczliwych, posiadających obszar nieusieciany w miejscu otworów do piankowania, a znajdujących się we wszystkich lokalach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwaną,

2. importowania dla tych celów ww produktów będących przedmiotem powyższego wynalazku.

Zażądała też podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym powództwo (pkt V. pozwu) oraz zwrotu kosztów postępowania.

W motywach powołała się na przysługujące jej prawo z patentu na wynalazek, zarzucając pozwanej naruszenie wyłączności. Na poparcie swych twierdzeń przedstawiła wydruki ze strony internetowej, z których wynikać miało, że spółka (...) oferuje wytwory o cechach wyczerpujących zastrzeżenia patentowe. Wniosła o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego dla ustalenia granic wyłączności (...) S.A. i stwierdzenia, czy kwestionowane produkty pozwanej wykorzystują istotne cechy techniczne zastrzeżeń patentowych. (k.3-72)

Na podstawie art. 286¹ ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.w.p., (...) S.A. wniosła o zobowiązanie spółki (...) do udzielenia informacji dotyczących :

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów, które naruszają jej patent, a oznaczanych 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,
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zamówionych oraz otrzymanych i zbytych przez pozwaną wymienionych towarów, a także uiszczonych za nie cen. (pkt VI. pozwu)

Uwzględniając ten wniosek postanowienie z dnia 23 maja 2011 r. (k.77-82, 331), na skutek zażalenia pozwanej (k.92-103) zostało uchylone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 16 września 2011 r. w sprawie sygn. akt VIACz 1367/11. (k.398-402)

W toku postępowania (...) S.A. wielokrotnie składała oświadczenia o zmianie treści żądań (k.359-360, 667-668, 788v, 891-892), ostatni raz przed zamknięciem rozprawy 2 grudnia 2013 r. zmieniła żądanie z pkt. 1. 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 pkt V. formie, a nie podania do publicznej informacji o orzeczeniu. (k.1118-1119)

Wszystkie dokonywane przez (...) S.A. zmiany miały charakter jakościowy, wykraczając poza dopuszczalne granice precyzowania powództwa. Zważywszy, że postępowanie toczyło się wg przepisów szczególnych obowiązujących w sprawach gospodarczych (art. 479¹ i nast. k.p.c.), Sąd uznał je za niedopuszczalne. (art. 479⁴ § 2 k.p.c.). Postanowił ponadto pominąć twierdzenia i oddalić wnioski dowodowe zawarte w pismach procesowych pełnomocników powódki (z dnia 20.09.2011 r., 26.03.2012 r., 20.06.2012 r., 9.07.2012 r., 21.09.2012 r., 28.09.2012 r., 8.10.2012 r., 29.11.2012 r., 27.12.2012 r., 14.01.2013 r., 28.10.2013 r. i 22.11.2013 r.) i pozwanej (z dnia 18.07.2011 r., 1.08.2011 r., 10.08.2011 r., 14.05.2012 r., 17.09.2012 r., 19.10.2012 r., 13.12.2012 r., 7.01.2013 r., 31.10.2013 r. i 15.11.2013 r.), jako złożone z uchybieniem terminów określonych przepisami art. 479¹² § 1 i art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. (k.1118)

W ocenie Sądu, zgłaszaniu w toku postępowania twierdzeń i wniosków dowodowych sprzeciwiają się rygory prekluzji obowiązujące w postępowaniu gospodarczym od przeszło 10 lat. Nie dość staranne przygotowanie pozwu, nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad procesowych. Powódka 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. Uzupełnienia i zmiany dokonywane przez powódkę pociągały za sobą zgłaszanie przez pozwaną coraz to nowych zarzutów, prowadząc do naruszenia terminów wyznaczonych w art. 479¹² § 1 i art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. Brak przy tym podstaw do uznania, że przepisy te nie znajdują zastosowania w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej ze względu na ich przedmiot bądź charakter.

Stosownie do art. 479¹² § 1 k.p.c., powódka powinna była przed wniesieniem pozwu zgromadzić materiał dowodowy w takim zakresie, w jakim był on wymagany dla wykazania słuszności jej żądań. Ze stanowiska jakie zajęła spółka (...),

wezwana uprzednio do dobrowolnego za-niechania naruszeń, wynikało w sposób niewątpliwy, że nie zgadza się ona ze stawianymi jej za-rzutami. Poza jasnym, precyzyjnym i kategorycznym sformułowaniem powództwa, wyznaczeniem obowiązków (nakazów i zakazów) w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, samodzielny i nadający się do egzekucji, (...) S.A. winna była jednoznacznie wskazać produkt, którego cechy realizują określone zastrzeżenia patentowe, wyjaśnić w czym upatruje naruszenia, a ponadto przedstawić konieczne dowody, w szczególności kwestionowane produkty, tak aby mogły one być poddane badaniu przez rzeczoznawcę pod kątem naruszenia patentu. Należy wyjaśnić, że w sprawach dotyczących ochrony praw własności przemysłowej, przedmiot (produkt/towar) naruszający prawo ochronne lub prawo z rejestracji jest zasadniczym dowodem, od którego przedstawienia zależy możliwość merytorycznego rozstrzygnięcia sporu.

W przekonaniu Sądu, powódka nie wywiązała się z obowiązków wynikających dla niej z zasady rozkładu ciężaru dowodu – art. 6 k.c. Jej żądania, kilkakrotnie zmieniane w trakcie procesu, były na różne sposoby motywowane, z reguły w reakcji na zarzuty pozwanej lub decyzję Sądu. Należy zauważyć, że w kolejnych pismach procesowych powódki widoczna jest wyraźna jakościowo zmiana jej argumentacji, przekonująca o tym, że (...) S.A. dostrzega słabość swego pozwu. Kierując się regułami prekluzji Sąd pominął przedstawione w toku postępowania twierdzenia o okolicznościach faktycznych, wobec niewskazania innych niż jej własne zaniechanie, faktycznych przyczyn uchybienia przez powódkę terminu zakreślonego w art. 479¹² § 1 k.p.c .

Sąd nie znajduje uzasadnienia dla uwzględnienia wniosków dowodowych zgłaszanych przez powódkę w toku procesu i poszerzania też dowodowych pod pozorem wykazywania aktualności naruszenia i konieczności sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu. Zarówno dowody rzeczowe, jak i dokumentację handlową, pozwalające na ocenę cech wytworu pozwanej pod kątem naruszenia patentu, powódka – reprezentowana przez profesjonalnych pełnomocników – powinna była uzyskać odpowiednio wcześniej, by móc je zaoferować już w pozwie. Składania przez nią nowych wniosków dowodowych nie uzasadnia także zmiana osoby pełnomocnika procesowego.

W przekonaniu Sądu, braków w materiale dowodowym nie może sanować zgłoszenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lub instytutu naukowo-badawczego. Przeciwnie, opinia wydawana jest w oparciu o zgromadzony uprzednio materiał dowodowy, a biegli nie są uprawnieni do jego uzupełniania, w tym do poszukiwania dowodów na poparcie racji strony powodowej. Odnosi się to w szczególności do decydującego dowodu rzeczowego – wytworu, który powinien być poddany badaniu dla stwierdzenia ewentualnego naruszenia praw z patentu na wynalazek. Nieprzekonujące są, zaprzeczone przez pozwaną (k.511), wyjaśnienia powódki co do braku możliwości nabycia kwestionowanych produktów przed postawieniem zarzutów. Nie można też uznać, że złożenie dowodów rzeczowych stało się możliwe lub potrzebne, w rozumieniu art. 479¹² § 1 k.p.c., dopiero po oświadczeniu przez opiniujących, iż bez dokonania badań nie mogą oni odpowiedzieć na szereg pytań, mających zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Wykwalifikowani pełnomocnicy wykonujący zawód rzeczników patentowych musieli zdawać sobie sprawę nie tylko z potrzeby ale z konieczności (w przypadku zaprzeczenia przez pozwaną zasadności zarzutów) przedstawienia w postępowaniu o ochronę praw z patentu kwestionowanego produktu. Specyfika tego postępowania, polegająca na rozważaniu przez sąd kwestii wymagających wysoce specjalistycznej wiedzy determinuje konieczność zaoferowania nie tylko dowodu istnienia prawa lecz także przedmiotu jego naruszenia.

Nie znajduje usprawiedliwienia ograniczenie się przez powódkę do przedstawienia materiałów promocyjnych i handlowych pozwanej spółki, które mogą stanowić najwyżej dowód naruszenia przez (...) reguł uczciwej konkurencji polegającego na rozpowszechnianiu informacji niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd. Należy przy tym zauważyć, 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).

Określenie zakresu ochrony przyznanej (...) S.A. oraz cech technicznych produktów oferowanych przez spółkę (...), a następnie ich przeciwstawienie, z uwzględnieniem ekwiwalentności, wymaga wiadomości specjalnych. W tego rodzaju sprawie sąd nie może poprzestać na przyjęciu za zasadne, kwestionowanych przez pozwaną, twierdzeń powódki (nawet wraz z ekspertyzą rzecznika patentowego) bez uwzględnienia stanowiska biegłych opartego na wynikach przeprowadzonych przez nich badań. Szczególnie w sytuacji gdy pozwana przedstawia swoją własną opinię prywatną i poglądy naukowe sprzeciwiające się uznaniu naruszenia prawa z patentu na wynalazek.

(...) spółka z o.o.w W. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzuciła, że patent nie jest ważny, wnioskując o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Urząd Patentowy RP jej wniosku o unieważnienie. W jej ocenie, materiały reklamowo informacyjne (karta katalogowa produktu - (...), wydruk ze strony internetowej i oferta złożona przez pozwaną w postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego) nie dowodzą naruszenia prawa (...) S.A. Pozwana wyjaśniła, że oferowany przez nią produkt nie zawiera żadnych miejsc nieusieciowanych, obszar w miejscu otworów jest usieciowany w stopniu umożliwiającym poprawne wgrzanie standardowych korków. Zapewniła o importowaniu, wytwarzaniu i oferowaniu produktów o cechach technicznych odmiennych od zastrzeżonych patentem, wykonanych sposobem stanowiącym tajemnicę handlową jej przedsiębiorstwa, innym od opatentowanego na rzecz (...) S.A. (k.160-268)

W replice wobec odpowiedzi na pozew, (...) S.A. wskazała, że jej wyłączność naruszają zarówno (...), jak i (...), o cechach tożsamyh z zastrzeżonymi jej patentem. (k.296-330) W toku postępowania odwołała się do ekwiwalentności, przekonując, że ewentualne różnice cech produkty spółki(...) sprowadzają się do zastosowania równoważników opatentowanego rozwiązania technicznego.

Złożony w sprawie sygn. akt XXGCo 46/11 wniosek (...) S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczeń został ostatecznie oddalony przez Sąd Apelacyjny postanowieniem z 22 maja 2012 r. (k.263-266, 353-357, 649-658)

Sąd ustalił, że :

(...) S.A. w C. służy prawo z patentu na wynalazek pt. «(...) » udzielonego decyzją z 15 lutego 2010 r. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...). Ochrona trwa od 2 sierpnia 2006 r.

Przedmiotem wynalazku jest mufa termokurczliwa z tworzywa sztucznego sieciowanego radiacyjnie, mająca zastosowanie m.in. w ciepłownictwie przy wykonawstwie zła#cz w budowie sieci ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych oraz w gazownictwie, a także sposo#b wytwarzania mufy termokurczliwej dla tych celo#w. W patencie zastrzeżono, że:

1. Mufa termokurczliwa w postaci odcinka kształtki rurowej z polietylenu sieciowanego radiacyjnie, przy czym mufa zawiera co najmniej jeden otwo#r zadawania s#rodka spieniaja#cego dla celo#w izolacji cieplnej, znamienna tym, z#e powierzchnia (3) kształtki rurowej (1), woko#ł otworu (2) zadawania s#rodka spieniaja#cego jest niesieciowana.
2. Mufa wg zastrz. 1, znamienna tym, z#e kształtka rurowa (1) ma w przekroju poprzecznym kształt wieloka#ta.
3. Mufa wg zastrz. 1, znamienna tym, z#e kształtka rurowa (1) ma w przekroju poprzecznym kształt cylindryczny.
4. Mufa wg zastrz. 1 albo 2, albo 3, znamienna tym, z#e powierzchnia niesieciowana (3) woko#ł otworu (2) zadawania s#rodka spieniaja#cego ma s#rednice# wie#ksza# niz# s#rednica tego otworu (2) zadawania s#rodka spieniaja#cego.
5. Mufa wg zastrz. 1 albo 2, albo 3, albo 4, znamienna tym, z#e zawiera dwa otwory (2) zadawania s#rodka spieniaja#cego.
6. Mufa wg zastrz. 2, znamienna tym, z#e co najmniej jeden otwo#r (2) zadawania s#rodka spieniaja#cego, usytuowany jest na płaskiej s#cianie kształtki rurowej (1).

7. Mufa wg zastrz. 1 albo 2, albo 3, znamienna tym, z#e zawiera na kon#cach uformowane kielichy (4).

8. Sposo#b wytwarzania mufy termokurczliwej polega#cy na tym, z#e kszałtkę# rurowa# z poliety-lenu tnie sie# na odcinki, a nastę#pnie kaz#dy odcinek przesuwają sie# z okres#lona# pre#dkos#cia# w obszarze roboczym akceleratora elektronowego, po czym kszałtkę# sie# sezonuje i kolejno wygrzewa w piecu, z kolei rozcią#ga sie# mufę# s#rednicowo oraz do założ#onych rozmiarów i schładza sie# kszałtkę# do temperatury otoczenia, znamienny tym, z#e przed przesunie#ciem kszałtki rurowej (1) z polietylenu w przestrzen# robocza# akceleratora elektronowego, strefę# powierzchni (3) materiału pod kaz#dy otwo#r (2) zadawania s#rodka spieniają#cego zabezpiecza sie# przed działaniem wia#zki elektrono#w.

9. Sposo#b wg zastrz. 8, znamienny tym, z#e po operacji rozcią#gania kszałtki rurowej (1), powierz-chnie (3) niesieciowane pod otwory (2) do zadawania s#rodka spieniają#cego, chłodzi sie# wste#pnie.

10. Sposo#b wg zastrz. 9, znamienny tym, z#e chłodzenie powierzchni (3) niesieciowanych prowadzi sie# za pomoca# strumienia powietrza.

11. Sposo#b wg zastrz. 8, albo 9, albo 10, znamienny tym, z#e schładza sie# kszałtkę# (1) do temperatury otoczenia a nastę#pnie w powierzchniach niesieciowanych (3) wykonuje sie# otwory (2) do zadawania s#rodka spieniają#cego.

Sieci ciepłownicze budowane sa# z odcinko#w stalowych rur preizolowanych w otulinie ze sztywnej pianki poliuretanowej oraz płaszcz osłonowego z polietylenu. Kon#co#wki rur pozbawio-ne sa# izolacji cieplnej i płaszcz osłonowego. Poszczego#lne odcinki rur w trakcie budowy sieci łączone sa# w calos#c# przez spawanie. Odtworzeniu podlega ro#wnież# izolacja i płaszcz osłonowy w miejscu łączenia rur w postaci zespołu zła#cza. Zwykle dla tego celu stosuje sie# mufy z polietylenu nieusieciowanego, czyli rurowe nasuwki, kto#re przed operacją# spawania nasuwa sie# na zewne#trz-na# cze#s#c# otuliny odcinka rurowego, zas# po operacji spawania włas#ciwego przewodu instalacji, przesuwają sie# mufę# na miejsce łączenia rur włas#ciwych. Mufa osadzona na kran#cach otuliny rury ciepłowniczej, ogranicza przestrzen# woko#ł spawu. Te# przestrzen# moż#na nastę#pnie wypełnic# pianką# izolacyjną#. Z kolei przy zastosowaniu mufy z tworzywa termokurczliwego, kon#ce mufy moż#na obkurczyc# woko#ł otuliny izolacyjnej w sa#siedztwie miejsca spawania. Pozwala to uzyskac# zła#cze rur o parametrach wytrzymałos#ciowych, izolacyjnych oraz przeciwwilgociowych, praktycz-nie nieodbiegają#cych od parametrow# uz#ytych rur preizolowanych.

W znanych rozwia#zaniach mufa termokurczliwa z tworzywa sztucznego, gło#wnie z polietylenu, stanowi zwykle wycinek rury, zwykle o kształcie cylindrycznym, niejednokrotnie z kielichowo rozszerzonymi kon#cami. W wielu rozwia#zaniach mufa wykonana jest z polietylenu sie-ciowanego i zawiera zwykle na swojej długo#ci co najmniej jeden, a zwykle dwa otwory z korkami, przeznaczone do zadania do wne#trza mufy spieniają#cego sie# materiału izolacyjnego. Po połą#czeniu pozbawionych izolacji kran#co#w rury stalowej poprzez spawanie, na obszar spawania nasuwa sie# mufę# i obkurcza sie# jej kon#ce na powierzchni izolacji poza strefę# spawania, ogrzewają#c kon#ce mufy np. przy uz#yciu palnika lub dmuchawy woko#ł rury osłonowej płaszcz izolacyjnego łączonej rury. Po obkurczeniu kon#co#w mufy i zadaniu przez otwory s#rodka spieniają#cego, gdy pianka uzyska strukture# porowata#, otwory zas#lepią sie# korkami przed penetracją# wilgoci do wne#trza warstwy izolacyjnej rurowej. Korki wciska sie#, wkre#ca lub wtapia w powłokę# mufy i zabezpiecza sie# je opaska# termokurczliwa#. Waz#nym problemem dla trwałos#ci wykonanego połą#czenia rur ciepłow-nicznych jest szczelnos#c# połą#czenia korko#w z otworami mufy. Ma ona zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia przed penetracją# wilgoci do wne#trza warstwy izolacji, a zatem do powierzchni włas#ciwej rury ciepłowniczej. Za zniszczenia rurowej ciepłowniczych odpowiedzialne sa# gło#wnie zjawiska korozyjne, w tym zjawiska korozji elektrochemicznej, kto#rych intensywnos#c# zalez#y od wilgotnos#ci materiału otaczają#cego wewne#trzna# stalowa# rure# ciepłownicza#.

Mufa termokurczliwa ma postac# odcinka kszałtki rurowej z polietylenu sieciowanego radiacyjnie i zawiera co najmniej jeden otwo#r zadawania s#rodka spieniają#cego dla celo#w izolacji cieplnej, zwykle jest to wie#cej otworo#w ze wzgle#du na wie#ksza# sprawnos#c# odpowietrzania układu. Wg wynalazku, mufa termokurczliwa

charakteryzuje się tym, że powierzchnia kształtki rurowej wokół otworu zadawania srodka spieniającego jest niesieciowana. Kształtka rurowa stanowi ca mufę, w korzystnej postaci wg wynalazku, może mieć w przekroju poprzecznym kształt wielokąta. Polepsza to wytrzymałość mufy na odkształcenia w położeniu roboczym, jak i podczas magazynowania oraz w warunkach transportowych. W innej korzystnej wersji rozwiązania wg wynalazku kształtka ma postać cylindra o przekroju okrągłym. Rozwiązanie wg wynalazku przewiduje, że powierzchnia niesieciowana wokół otworu zadawania srodka spieniającego powinna mieć średnicę większą niż średnica tego otworu zadawania srodka spieniającego.

Mufa korzystnie zawiera dwa otwory zadawania srodka spieniającego. Nie wyklucza to możliwości zastosowania większej ilości otworów do zadawania srodka spieniającego z korzyścią dla koniecznego procesu odpowietrzania wnętrza mufy w trakcie spieniania srodka spieniającego. Co najmniej jeden otwór zadawania srodka spieniającego, usytuowany jest na płaskiej ścianie kształtki rurowej o przekroju wielokąta. Jednak nie wyklucza się innego usytuowania otworów do zadawania srodka spieniającego. Nie wyklucza to również umiejscowienia otworów do zadawania srodka spieniającego na więcej niż jednej płaskiej ścianie kształtki rurowej. Na końcach kształtki rurowej ma w korzystnej postaci uformowane kielichy o większej średnicy, co ułatwia nasunięcie mufy na rurę zewnętrzną preizolacji, z jednego i drugiego końca, a następnie przez ogrzewanie, zacisnięcie kielichów na osłonie preizolacji. Wg wynalazku, polepszenie połączenia mufy z zewnętrzną osłoną warstwy preizolacji, jest osiągnięte przez pokrycie wewnętrznej powierzchni kielicha mufy warstwą materiału uszczelniającego, co najmniej na części jego długości.

Rozwiązanie wg wynalazku pozwoliło zachować po operacji sieciowania kształtki rurowej, niesieciowane powierzchnie wokół otworów do zadawania materiału spieniającego. Pozwoliło to przy wykorzystaniu korków z polietylenu niesieciowanego, zapewnić po operacji wypełnienia mufy materiałem spieniającym, możliwość zakorkowania otworów i stopienia połączenia korka z otworem, co zapewnia szczelne połączenie gwarantujące odporność na przenikanie wilgoci do wnętrza mufy, a więc i do strefy własnego stalowego przewodu ciepłowniczego przy zachowaniu własności materiału sieciowanego całości mufy. Wynalazek umożliwia uniknięcie stosowania dodatkowych opasek zewnętrznych wokół stref korków na mufach, stosowanych w rozwiązaniach znanych ze stanu techniki. (bezsporne – tak też dokument patentowy k.30-36)

Wynalazek ten powodką wykorzystuje przy produkcji złącz rur w przemyśle ciepłowniczym i w gazownictwie. (bezsporne – tak też wydruki ze strony internetowej k.39, 40, materiały promocyjne i dokumenty handlowe k.217-233)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferuje do sprzedaży różnych typów (...) – sieciowane radiacyjnie mufy termokurczliwe. Według informacji handlowej, mufy te posiadają obszar niesieciowany w miejscu otworów do piankowania, co pozwala na stosowanie standardowych korków zgrzewanych. (bezsporne – tak też 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) Produkty pozwanej nie naruszają prawa (...) S.A. z patentu na wynalazek nr (...). (obciążający powodkę, brak dowodu przeciwnego)

Sąd zważył :

W pierwszym rzędzie należy wyjaśnić, że w sprawie o naruszenie krajowego prawa własności przemysłowej, tu prawa z patentu na wynalazek, sąd powszechny nie jest władny do oceny jego ważności. Wyłącznie kompetentnym do wydania decyzji o unieważnieniu patentu jest Urząd Patentowy RP. (art. 255 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 p.w.p.) Rozstrzygając spór Sąd pominął przeto twierdzenia i dowody odnoszące się do nieważności patentu na wynalazek nr (...). (a contrario art. 227 k.p.c.) Kwestia ta została zresztą ostatecznie rozstrzygnięta w postępowaniu sądowo-administracyjnym oddaleniem wniosku spółki (...). (k.153-158, 317-329, 409-419, 482-498) Złożenie wniosku o unieważnienie samo przez się nie uzasadnia zawieszenia postępowania cywilnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., szczególnie wówczas, gdy tego typu akcja jest formą obrony zmierzającą do odsunięcia w czasie rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa wyłącznego. Ewentualne, późniejsze wydanie ostatecznej i prawomocnej

decyzji administracyjnej uprawnia pozwanego do wystąpienia o wznowienie postępowania cywilnego i ewentualnego dochodzenia odszkodowania.

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 63 ust. 1 p.w.p.) Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. (ust. 3.) Uprawniony z patentu może też 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. (art. 66 ust. 1 p.w.p.)

Uprawniony, którego patent został naruszony może żądać od naruszającego zaniechania naruszeń, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego 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. (art. 287 ust. 1 p.w.p.)

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

Przepis ten jedynie w sposób ogólny 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, nie-budzące wątpliwości interpretacyjnych i niewymagające wykładni w toku egzekucji wyroku uwzględniającego powództwo. Sąd jest oczywiście uprawniony do dokonywania koniecznych modyfikacji w treści nakazów i zakazów, o ile mieszczą się one w granicach wyznaczonych przez pismo art. 321 k.p.c., nie oznacza to jednak samodzielnego formułowania sentencji wyroku, w sytuacji gdy powód nie sprostał wymogom wiążącym się z dochodzeniem roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej.

W przekonaniu Sądu, uwzględnieniu powództwa (...) S.A. sprzeciwia się sformułowanie zakazów z pkt I. pozwu : Wbrew zasadom obowiązującym w tego rodzaju sprawach, powódka tylko ogólnie określiła produkt stanowiący przedmiot naruszenia, jako « (...) », tj. (...) posiadające obszar nie-usieciowany w miejscu otworów do piankowania. W toku procesu, w reakcji na zarzuty pozwanej, wskazywała dodatkowo nazwy handlowe produktów, zmieniając jednak ich opis, który w pozwie sprzeczny był z treścią zastrzeżeń patentowych. Tymczasem powództwo 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 niniejszej sprawie, przez niedookreśloną nałożonych na pozwaną sankcji nie nadawałby się do egzekucji.

Prawidłowe sformułowanie zakazów wymagałoby w tym przypadku tak istotnej ingerencji Sądu w treść powództwa, że wykraczałaby 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 kontradiktoryjności i z regułami obowiązującymi w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

O oddaleniu powództwa zadecydowało nieudowodnienie przez (...) S.A. zasadności stawianych pozwanej zarzutów : Zgodnie z art. 232 k.p.c., strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także

obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciężącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00), który podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych. (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w żadnym razie nie obligują go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzędu postępowania dowodowego. Obowiązująca w procesie cywilnym zasada kontradiktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Ukształtowany system kontradiktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez stronę sądu orzekającego adresatem działań czy dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia jej twierdzeń i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie wysuniętych przez nią żądań.

Występując na drogę sądową (...) S.A. powinna była dowodnie wykazać, że służy jej prawo z patentu na wynalazek nr (...) oraz fakt naruszenia tego prawa przez spółkę (...). Jakkolwiek Sąd nie ma wątpliwości co istnienia prawa, to do określenia zakresu jego ochrony przydatna byłaby opinia biegłych. Odnosi się to zarówno do literalnej interpretacji zastrzeżeń patentowych, jak i do oceny naruszenia uwzględniającej regułę ekwiwalentności.

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 2 p.w.p., zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Art. 33 ust. 3 p.w.p. wymaga, aby zastrzeżenia określały w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej. W ust. 4 przepis ten dopuszcza występowanie w jednym zgłoszeniu odpowiedniej liczby zastrzeżeń patentowych zależnych, dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym.

Zastrzeżenia patentowe składają się z dwóch części: przedznamiennej oraz znamiennej, która zawiera cechy wynalazku, wyróżniające go spośród innych rozwiązań technicznych. Część przedznamienna odnosi się do cech znanych ze stanu techniki, których podanie jest niezbędne do określenia przedmiotu wynalazku. (System prawa cywilnego. Prawo własności przemysłowej tom 14A pod redakcją R.Skubisza, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s. 492). W takim ustaleniu normatywnym, treści zastrzeżeń patentowych przypisywana jest podwójna rola – identyfikacji patentu, czyli wynalazku, a także wyznaczeniu granic przedmiotowych ochrony wynikającej z udzielonego patentu.

Należy stwierdzić, że na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej nie ma uzasadnienia do stosowania przy ocenie naruszenia prawa z patentu na wynalazek teorii ekwiwalentów. Doktryna i orzecznictwo są podzielone pomiędzy zwolenników i przeciwników jej zastosowania w odniesieniu do patentów krajowych. W ocenie Sądu, w tym przypadku 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 byłaby wola ustawodawcy przepis art. 63 ust. 2 p.w.p. zostałby zmieniony w sposób uzasadniający interpretację zastrzeżeń patentowych przyjętą dla patentu europejskiego w Protokole w sprawie interpretacji artykułu 69 konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Zgodnie z tym Protokołem, art. 69 konwencji podpisanej w Monachium 5 X 1973 r. nie powinien być interpretowany w taki sposób, że przez zakres ochrony przyznanej patentem europejskim rozumie się zakres określony ściśle literalnym znaczeniem sformułowań użytych w zastrzeżeniach, przy czym opis i rysunki mają służyć jedynie do

celu wyjaśnienia niejasności stwierdzonych w zastrzeżeniach. Nie powinien też być 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 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. (art. 1) Dla celów określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze się pod należytą uwagę każdy element, który jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzeżeniach. (art. 2)

Przedstawienie obszernej i budzącej liczne kontrowersje problematyki ekwiwalentności (por. Michał du Vall Prawo patentowe. Oficyna 2008 – Monografie LEX, Elżbieta Traple Naruszenie patentu a teoria ekwiwalentów. Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia Rzecznictwa Patentowego w Polsce, pod red. A. Adamczak, Warszawa 2001, s.99-114, System Prawa Prywatnego. Tom 14A Prawo własności przemysłowej. pod redakcją Ryszarda Skubisza Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.501-502) zdecydowanie wykracza poza ramy uzasadnienia wyroku. Do rozstrzygnięcia sporu o naruszenie, przy uwzględnieniu teorii ekwiwalentów, należałoby się odwołać do reguł wypracowanych w wyroku wydanym w 1981 r. w sprawie (...) Ltd v. (...) Ltd. Sąd brytyjski sformułował w nim trzy pytania zasadnicze dla oceny ekwiwalentności :

1. czy różnica istniejąca pomiędzy wynalazkiem chronionym patentem a przeciwstawionym mu rozwiązaniem technicznym wpływa na sposób funkcjonowania wynalazku, w przypadku zaś odpowiedzi negatywnej
2. czy fakt, że różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami nie wpływa na sposób funkcjonowania wynalazku, byłby oczywisty dla fachowca w dacie opublikowania zgłoszenia, w przypadku zaś odpowiedzi pozytywnej
3. czy fachowiec mógłby na podstawie brzmienia zastrzeżeń wywnioskować, że uprawniony z patentu chciał, aby dosłownie rozumiane zastrzeżenie stanowiło istotną cechę wynalazku.

Odpowiedź twierdząca na dwa pierwsze pytania przekonuje o braku naruszenia patentu, o ile można odpowiedzieć przecząco na pytanie trzecie.

Dodatkowo warto odwołać się do innego wyroku wydanego 21 X 2004 r. w sprawie (...) v. (...), w którym sąd brytyjski wyjaśnił, iż w pierwszym pytaniu nie chodzi o sposób funkcjonowania wynalazku lecz o taki sam efekt techniczny. Rezultat, o którym mowa w pytaniu 2., nie byłby oczywisty dla specjalisty w dacie zgłoszenia, jeżeli przeciwstawione rozwiązanie jako takie byłoby w tej dacie nieoczywiste (tj. gdyby specjalista nie mógł się wówczas spodziewać takiego rozwiązania). W pytaniu 3. zakłada się, że przeciwstawiona cecha nie wchodzi w zakres patentu, jeżeli z treści zastrzeżenia wynika (nawet bez wyraźnego powodu), że uprawniony życzył sobie takiej właśnie ochrony, jaką wysłowił w zastrzeżeniach.

Należy dodatkowo podkreślić, iż obowiązek wykazania naruszenia prawa z patentu na wynalazek, odwołujące się do ekwiwalentności, obciąża stronę powodową.

Podstawowym zarzutem, jaki należy postawić powodce jest brak precyzyjnego i pogłębionego wyjaśnienia na czym polega naruszenie oraz nieprzedstawienie dowodu w postaci produktu, który mógłby być poddany badaniu i ocenie specjalistów pod kątem realizacji zastrzeżeń patentowych. W przekonaniu Sądu, 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. Twierdzenia W. N.-go (k.876-881) były dla rozstrzygnięcia sprawy zupełnie nieistotne.

Potwierdza to opinia instytutu naukowo-badawczego (k.963-971), który uchyla się od udzielenia odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące wkroczenia w zakres wyłączności wynikającej z udzielonego patentu, ze względu na nieprzeprowadzenie badania produktu. W przekonaniu Sądu, opinia instytutu nie może służyć rozstrzygnięciu sporu także w tym zakresie w jakim biegli opierają się na spornych treściach zawartych w informacji handlowej, materiałach promocyjnych lub na wynikach prywatnych badań.

Zaniechanie przedstawienia już w pozwie, zgodnie z art. 479¹² § 1 k.p.c., dowodu rzeczowego obciąża (...) S.A., której roszczenia wynikające z naruszenia patentu podlegają oddaleniu jako nieudowodnione. (a contrario art. 287 ust. 1 i 2 p.w.p.)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oплаты za czynności adwokackie określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Zgodnie z § 5, wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Oплаты za czynności rzeczników patentowych określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 XII 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę rodzaj i stopień zawłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy pełnomocnika. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. W sprawie o naruszenie patentu wynagrodzenie wynosi 700 zł (§ 6 ust. 1 pkt 3). Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym wynosi 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy 75% tej stawki. (§ 7 ust. 2 pkt 2)

Zasadzając pozwanej zwrot kosztów postępowania Sąd uwzględnił uiszczone przez spółkę (...) opłaty sądowe od zażaleń (260 zł) oraz wynagrodzenie pełnomocnika wykonującego zawód rzecznika patentowego (łącznie 1.400 zł) w postępowaniach zażaleniowych w sprawach o udzielenie zabezpieczenia oraz o zobowiązanie do udzielenia informacji. Zważywszy charakter sprawy o naruszenie patentu, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej, wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w maksymalnej wysokości.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 5.000 zł, nakładając na nią obowiązek uiszczenia nieuiszczonej części opłaty ostatecznej. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) Postanowił ponadto o zwróceniu powódce części niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii biegłego w kwocie 7.700 zł. (art. 84 ust. 1 u.k.s.c.)