



Sygn. akt V CSK 213/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący)

SSN Józef Frąckowiak

SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa N. Ł.

przeciwko M. D. i A. S.

o zaniechanie naruszania patentu i zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 21 listopada 2008 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt I ACa (...),

oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

W sprawie o zaniechanie naruszenia patentu i zapłatę Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 20 lutego 2007 r., wydanym po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sąd drugiej instancji, umorzył postępowanie w części dotyczącej roszczenia o ochronę dóbr osobistych, a w pozostałej części oddalił apelację powoda i orzekł o kosztach postępowania obciążając nimi powoda.

Podzielając w całości uzupełniającą ustną opinię biegłego przedstawioną w postępowaniu apelacyjnym Sąd II instancji stwierdził, że ocena materiału, zgodna z wiążącymi wytycznymi Sądu Apelacyjnego zawartymi w wyroku z dnia 19 listopada 2003 r., musi być dokonana przez porównanie zespołu cech zastrzeżonych oraz cech obiektu przerobionego, bez stosowania ścisłej wykładni zastrzeżeń patentowych. Sąd Apelacyjny podzielił ocenę Sądu I instancji, że skoro nowość urządzenia powoda wynika przede wszystkim z zastosowania kolumn osadczych, a więc innego założenia konstrukcyjnego niż urządzenie pozwanych (tj. trzech ścian kratownic), to teoria ekwiwalentów nie może mieć zastosowania, bo kolumny urządzenia powoda nie mogą być odpowiednikiem dwóch ścian i sufitu urządzenia pozwanych. Tożsamość metody działania obu urządzeń nie jest przedmiotem patentu i nie dowodzi jego naruszenia, uznał Sąd odwoławczy. Przyjął następnie, że istotę wynalazku powoda określa zastosowanie kolumn osadczych oraz użytkowość jego urządzenia, a nie możliwość spionizowania pacjenta, a zatem dopiero zastąpienie przez pozwanych kolumn osadczych jakimś równoważnikiem świadczyłaby o naruszeniu patentu powoda. Odwołując się do art. 16 ust. 3 ustawy o wynalazczości Sąd Apelacyjny stwierdził, że zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia zawarte w opisie patentowym, a więc nie sposób uznać, że urządzenie pozwanych stanowi naruszenie patentu powoda.

Uzasadniając bezzasadność zarzutu naruszenia art. 386 § 6 k.p.c., Sąd II instancji stwierdził, że Sąd I instancji wykonał wskazania co do dalszego postępowania udzielone przez Sąd Apelacyjny, porównując urządzenia stron z zastosowaniem teorii równoważników w kontekście wskazanych ustaw.

Wobec braku w apelacji powoda zarzutów kwestionujących ustalenia Sądu I instancji co do zasadności jego roszczeń w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o pr. autorskim i prawach pokrewnych Sąd Apelacyjny podzielił w całości rozważania Sądu I instancji co do tychże kwestii.

Skarga kasacyjna powoda, zaskarżająca wyrok w pkt 2), 3) i 4), oparta została na obu podstawach kasacyjnych. W ramach pierwszej podstawy powód zarzucił naruszenie:

- art. 57 ustawy z 19.X.1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz. U. 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) poprzez przyjęcie, że nie został naruszony patent powoda;
- art. 18 ust. 1-4 w zw. z art. 3, art. 10 oraz art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211) poprzez przyjęcie,

że korzystanie przez pozwanych z urządzenia naruszającego prawa do patentu powoda nie stanowią czynów nieuczciwej konkurencji;

- art. 78 i art. 79 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) przez przyjęcie, że działanie pozwanych naruszające prawa do patentu powoda nie narusza praw autorskich powoda.

Zarzuty mieszczące się w ramach drugiej podstawy kasacyjnej obejmują naruszenie:

- art. 386 § 6 k.p.c. przez orzeczenie wbrew ocenie prawnej i „wytycznym“ wskazanym w orzeczeniu SA wydanym w niniejszej sprawie;
- art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 285 § 1 k.p.c. przez wydanie wyroku bez przeprowadzenia przez Sąd samodzielnej oceny opinii biegłego;
- art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. wskutek ograniczenia powodowi prawa zgłoszenia zarzutów do opinii biegłego i niewyjaśnienie przyczyn tego w uzasadnieniu wyroku.

W uzasadnieniu skargi powód twierdzi, że Sąd odwoławczy, oceniając istotę wynalazku powoda, pomylił skutek zamierzonego do osiągnięcia celu (możliwość pionizowania pacjenta) ze środkami służącymi do osiągnięcia tego skutku, negując podstawowe założenie teorii ekwiwalentności, tj. tożsamości skutków. Sprzeciwił się skarżący uznaniu użytkowości za cechę określającą istotę wynalazku, czy też mogącą decydować o istnieniu ekwiwalentów. Wreszcie, zarzucił zastosowanie literalnej wykładni zastrzeżeń patentowych, pominięcie teorii ekwiwalentów i błędną interpretację znaczenia poszczególnych zastrzeżeń patentu powoda, co uzasadnia także zarzut naruszenia art. 386 § 6 k.p.c. wobec oceny prawnej oraz wskazań co do dalszego postępowania, wyrażonych przez Sąd Apelacyjny w sprawie I ACa (...), a nie uwzględnionych w zaskarżonym orzeczeniu.

Powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie wobec braku w niej uzasadnionych podstaw.

Nie okazał się uzasadniony zarzut naruszenia art. 386 § 6 k.p.c., ponieważ – wbrew stanowisku skarżącego – Sąd Apelacyjny uwzględnił przy ponownym rozpoznaniu sprawy ocenę prawną i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wydanego w tej sprawie poprzedniego wyroku Sądu Apelacyjnego z

dnia 19 listopada 2003 r. W uzasadnieniu zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku Sąd odwoławczy (s. 11-12 uzasadnienia) porównał urządzenia stron w perspektywie założeń teorii ekwiwalentów i wskazując na odmiennność założeń konstrukcyjnych urządzenia każdej ze stron przyjął, że urządzenie pozwanych nie może być uznane za odpowiednik urządzenia powoda. Ten negatywny dla powoda wynik badania i oceny Sądu, dokonany jednak z uwzględnieniem założeń teorii ekwiwalentów nie może być utożsamiany z pominięciem wskazania Sądu drugiej instancji co do dalszego postępowania w tym zakresie. Spełnione zostało również kolejne wskazanie Sądu drugiej instancji co do zastosowania wykładni rozszerzającej przy badaniu i ocenie treści zastrzeżeń patentowych, ponieważ Sąd Apelacyjny, kierując się tym wskazaniem, trafnie ocenił, że istotę wynalazku powoda w świetle zastrzeżeń patentowych stanowi zastosowanie kolumn osadczych do których mocuje się ciągną objęte pierwszym zastrzeżeniem patentowym i te właśnie cechy urządzenia świadczą o tym jaki problem techniczny rozwiązano wynalazkiem powoda. W konsekwencji Sąd Apelacyjny zasadnie przyjął, że nie można uznać w świetle rozszerzającej wykładni zastrzeżeń patentowych, iż urządzeniem równoważnym z urządzeniem powoda będzie każde urządzenie czy pomieszczenie, w którym do jego ścian zamontowano ciągną. Takie stanowisko Sądu Apelacyjnego świadczy o tym, że przy określaniu przedmiotowego zakresu patentu Sąd ten zastosował rozszerzającą wykładnię przy określaniu zastrzeżeń zawartych w opisie patentowym.

Chybione okazały się również zarzuty naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 285 § 1 k.p.c., ponieważ Sąd Apelacyjny przeprowadził w postępowaniu apelacyjnym dowód z uzupełniającej opinii biegłego, a zarzut skarżącego uzasadniony wadliwą oceną tej opinii przez Sąd Apelacyjny nie uzasadnia zarzutów naruszenia wskazanych w skardze przepisów k.p.c., lecz stanowi niedopuszczalną w postępowaniu kasacyjnym, z mocy art. 398³ § 3 k.p.c., próbę zakwestionowania dokonanej przez Sąd oceny dowodów.

Nie można uznać za świadczący o wystąpieniu drugiej podstawy kasacyjnej zarzutu naruszenia art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnionego brakiem wskazania w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku przyczyn oddalenia wniosku powoda o zakreślenie terminu do ustosunkowania się do całej opinii biegłego. Pomijając merytoryczną ocenę zasadności tego zarzutu naruszenia wskazanych wyżej przepisów procesowych, podnieść należy, że skarżący nawet nie twierdzi, aby zarzucone uchybienie tym przepisom przez Sąd odwoławczy mogło mieć

istotny wpływ na wynik sprawy, a brak w skardze nawet próby wykazania wystąpienia tej ostatniej przesłanki wyłącza zaistnienie drugiej podstawy kasacyjnej wobec wymogów wynikających z art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.

W tym stanie rzeczy oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego należało dokonać z uwzględnieniem stanu faktycznego będącego podstawą orzekania dla Sądu drugiej instancji.

Zarzut naruszenia art. 57 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tj. Dz. U. 1993 r. Nr 26, poz. 117), znajdującej w sprawie zastosowanie, nie okazał się uzasadniony.

Po pierwsze, skarżący nie wskazał, który konkretnie przepis spośród zawartych w art. 57 ust. 1-4 wymienionej ustawy został naruszony. Po wtóre, przepisy zawarte w wymienionym artykule określają jedynie katalog żądań podmiotu, którego patent został naruszony (ust. 1) oraz dodatkowych obowiązków naruszcyciela patentu (ust. 2), a nadto stanowią o uprawnieniach sądu rozstrzygającego w sprawie o naruszenie patentu (ust. 4). Zastosowanie każdego z tych przepisów dopuszczalne jest po uprzednim ustaleniu, że doszło do naruszenia patentu, które to naruszenie stanowi niezbędną przesłankę dokonania aktu ich subsumpcji. W sytuacji, w której Sąd Apelacyjny ustalił, że „...urządzenie pozwanych nie wchodzi w opis patentowy urządzenia powoda...” i przyjął, że nie sposób uznać, iż urządzenie pozwanych stanowi naruszenie patentu powoda, to w tej sytuacji brak było podstaw do zastosowania któregokolwiek z przepisów objętych art. 57 wymienionej ustawy. Tymczasem zarzut naruszenia tego przepisu skarżący uzasadnił wadliwym przyjęciem przez Sąd, że nie został naruszony patent powoda, a więc oparł ten zarzut na próbie wykreowania odmiennego ustalenia od dokonanego w zaskarżonym wyroku. Takie działanie skarżącego nie może odnieść zamierzonego skutku, ponieważ nie można skutecznie zarzucać naruszenia prawa materialnego za pomocą argumentacji opartej na kwestionowaniu ustaleń przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia i niezakwestionowanych skutecznie w ramach drugiej podstawy kasacyjnej.

Z podobnych przyczyn nietrafne okazały się zarzuty naruszenia wymienionych w skardze kasacyjnej przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Zarzuty ich naruszenia opierają się na przyjęciu pozbawionego podstaw założenia, że urządzenie pozwanych, z którego ci ostatni

korzystają, narusza prawa do patentu powoda. Wobec niezakwestionowanego skutecznie przez powoda ustalenia braku podstaw do przyjęcia, że urządzenie pozwanych stanowi naruszenie patentu powoda, a ponadto wobec zaaprobowanych przez Sąd Apelacyjny ustaleń Sądu I instancji, iż powód nie wykazał by, pozwani dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji, ani by doszło do naruszenia utworu powoda w zakresie wzornictwa przemysłowego, zarzuty naruszenia wymienionych w skardze przepisów obu powołanych ustaw poprzez ich niezastosowanie należało ocenić jako bezzasadne. Natomiast uzasadnienie skargi kasacyjnej pozbawione jest argumentacji mającej wskazywać na przejawy dokonania przez Sąd wadliwej wykładni przepisów obu powołanych ustaw, a zarzut naruszenia prawa materialnego w ostatnio wymienionej postaci wymaga wykazania popełnienia przez Sąd błędów przy interpretacji przepisów prawa materialnego.

W tym stanie rzeczy Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c.