

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lipca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Monika Koba (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)

SSA Bogusław Dobrowolski

w sprawie z powództwa N. AG w B. (Szwajcaria)

przeciwko A. B.V. w L. (Holandia)

o zakazanie naruszeń prawa z patentu na wynalazek i usunięcie skutków naruszeń,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 20 lipca 2017 r.,

zażalenia strony pozwanej na wyrok Sądu Apelacyjnego w W.

z dnia 12 października 2016 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i rozstrzygnięcie o kosztach
postępowania zażaleniowego pozostawia do rozstrzygnięcia
w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.**

UZASADNIENIE

Powód – A.w B. skierował pozew przeciwko A.B.V. w L. o: 1) zakazanie pozwanemu naruszenia patentu zarejestrowanego przez EUP pod nr EP [...] (polegającym na wytwarzaniu, importowaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzenia do obrotu dwóch produktów leczniczych o nazwie R. 4,6 mg/24 i R. 9,5 mg/24, k. 3); 2) nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu i zniszczenie będących w jego posiadaniu produktów leczniczych (objętych żądaniem pierwszym); 3) zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o uwzględnieniu roszczenia określonego w pkt 1 i 2 w określony sposób. Pozwany bronił się brakiem legitymacji czynnej powoda i twierdził, że nie korzysta on z wynalazku chronionego wspomnianym patentem europejskim.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo jako nieuzasadnione. Sąd ten ustalił, że strona powodowa (zarejestrowana w Szwajcarii) zajmuje się opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych. Innowacyjnym produktem tego podmiotu jest E., stosowany w stanach tzw. otępienia alzheimerowskiego. Zawiera on substancję czynną - rywastygmina; lek występuje w postaci tabletek, roztworu doustnego, systemów transdermalnych (plastry). Powodowi na terenie Polski przysługuje patent europejski E ... pt. T. system terapeutyczny. Chroni on sposób podawania rywastygminy w systemie TTS (plaster) o dawce początkowej do zastosowania w sposobie zapobiegania, leczenia lub spowolnienia demencji lub choroby Alzheimera. Pozwana spółka holenderska wytwarza i sprzedaje m.in. dwa produkty lecznicze, wspomniane w pkt 1 treści żądania powoda. Oba te produkty (system transdermalny) znajdują się w sprzedaży na terenie Polski. R. 4,6 mg/24 h i 9,5 mg/24 h zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski w oparciu o projekt referencyjny E. W marcu 2014 r. produkt drugi (R. 9,5 mg/24 h; system transdermalny) został umieszczony w wykazie leków refundowanych, co znalazło potwierdzenie w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r.

Po rozpoznaniu apelacji strony powodowej, Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę temu Sądowi do

ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu, nie doszło do rozpoznania istoty sporu w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c.

W zażaleniu pozwanego podniesiono zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. Skarżący kwestionował stanowisko Sądu Apelacyjnego, że Sąd Okręgowy nie rozpoznał istoty sporu w rozumieniu tego przepisu. Sąd ten bowiem przeprowadził stosowne postępowania dowodowe w całości, a odmowa przeprowadzenia dwóch dowodów nie świadczy o konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości w danej sprawie. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 386 § 4 k.p.c., Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji tylko w razie nierozpoznania przez Sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Obecne postępowanie dowodowe zmierza do zweryfikowania wspomnianego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego.

Żądanie pozwu strony powodowej zostały sformułowane na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 września 2000 r. - prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 576; dalej - „prawo własności przemysłowej”). Żądanie wskazane w pkt 1 zostało ujęte bardzo ogólnie, powód wskazywał tu kilka postaci naruszeń prawa wynikającego z patentu europejskiego - EP Strona pozwana kwestionowała legitymację czynną strony powodowej (uprawnionego z patentu) i podnosiła, że w żadnej postaci (formie) nie korzystała ze wspomnianego patentu europejskiego. W sprawie tej chodziło o zweryfikowanie stanowiska powoda, czy doszło do naruszenia praw z patentu i w której ewentualnie postaci, wskazanej w treści żądania pozwu.

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że dochodzone przez stronę powodową żądanie odpowiadało jednak ogólnej treści zakazów przewidzianych w art. 66 ust. 1 prawa własności przemysłowej i takie zakazy mogły być formułowane wobec podmiotu naruszającego te zakazy. Nie było potrzeby uszczegółowiania wskazywanych w tym przepisie postaci naruszeń praw z patentu, chodziło jedynie

o to, czy takie naruszenia zostały odpowiednio wykazane w postępowaniu dowodowym.

Sąd Okręgowy ustalił, że pozwana spółka holenderska specjalizuje się w wytwarzaniu oraz sprzedaży produktów leczniczych o nazwie „R. - system transdermalny, plaster 4,6 mg/24; R. - system transdermalny, plaster 9,5 mg/24”, zawierający substancję czynną rywastygminę. Produkty te są dopuszczone do obrotu na terenie Polski, a produkt „R. 9,5 mg/24” umieszczony został w wykazie leków refundowanych.

Mimo zastrzeżeń Sądu Okręgowego odnośnie do bardzo ogólnego określenia naruszeń praw powoda wynikających ze wspomnianego patentu, Sąd ten wskazał na różne przejawy aktywności strony pozwanej na polskim rynku (np. w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, w zakresie wniosku o refundację) Nie stanowiły jednak jakiegóż postaci (formy) naruszenia praw z patentu powoda. W każdym razie takie naruszenia, jak stwierdził Sąd Okręgowy, nie zostały odpowiednio wykazane przez stronę powodową (art. 6 k.c.; s. 7 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Oznacza to, że Sąd Okręgowy jednak rozpoznał istotę sporu, którą determinowało żądanie powoda oparte o przepis art. 66 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 1 prawa własności przemysłowej. Co więcej, na wstępie wywodów Sąd Okręgowy wyjaśnił i jednocześnie wprost określił przedmiot obecnego sporu. Stwierdził bowiem, że „w niniejszej sprawie patent europejski EP 229 219 dotyczył wynalazku, którego istotę stanowi dawkowanie produktu leczniczego i nie było wątpliwości, że powodowej spółce służyła na obszarze RP wyłączność korzystania z wynalazku pt. „T. system terapeutyczny” (s. 4 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Jeżeli zatem - jak wspomniano - Sąd Okręgowy analizował wystąpienie sugerowanych przez powoda postaci naruszenia jego praw z patentu europejskiego, to należy założyć, że chodziło tu także o taki aspekt wyłączności praw powoda. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny dostrzegł zaniechanie Sądu Okręgowego w zakresie rozważenia kwestii, czy zachodzi tożsamość zastrzeżonego patentem dawkowania ze wskazanej w charakterystyce produktu leczniczego i w ulotce produktów leczniczych – R. 9,5 mg/24, system t., plaster”. Zaniechanie takie uznane zostało

jako nierozpoznanie istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c.(s. 15 wyroku). Tymczasem należy stwierdzić, że merytoryczny charakter postępowania apelacyjnego pozwala, oczywiście, na odpowiednie uzupełnienie postępowania dowodowego także i w tym zakresie (art. 382 k.p.c.).

W tej sytuacji istniały podstawy do uchylenia zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 394¹ § 3 k.p.c. w zw. z art. 398¹⁵ k.p.c. jako nieuzasadnionego w świetle art. 386 § 4 k.p.c.

kc

jw