

Sygn. akt V CSK 431/12

POSTANOWIENIE

Dnia 18 września 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Anna Kozłowska

SSN Krzysztof Strzelczyk

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powództwa Fabryki Maszyn Górniczych "P." S.A.

przeciwko Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

o ochronę prawa z patentu,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 18 września 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 23 maja 2012 r.,

1. odrzuca skargę kasacyjną;

2. nie obciąża powódki kosztami postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Fabryka Maszyn Górniczych „P.” S. A. w P. w domagała się nakazania Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. zaniechania korzystania z wynalazku pt. „złącze szynowe kolei podwieszanej oraz szyna jezdna kolei podwieszanej”, chronionego patentem nr 192513, w sposób zarobkowy lub zawodowy bez zgody powódki.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. nakazał pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku, pt. „złącze szynowe kolei podwieszanej oraz szyna jezdna kolei podwieszanej”, chronionego patentem nr [...], udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanym na rzecz powódki Fabryki Maszyn Górniczych „P.” S. A. w sposób zarobkowy lub zawodowy, bez zgody powódki przez wytwarzanie, używanie, oferowanie, montaż, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak również używania, oferowania, montażu, wprowadzaniu do obrotu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oddalił powództwo w pozostałej części, zobowiązał pozwaną do podania wyroku do publicznej wiadomości przez zamieszczenie treści punktu 1 wyroku w czasopiśmie „Trybuna Górnicza” w czwartkowym wydaniu, na jednej ze stron, gdzie ukazują się informacje o przetargach w rozmiarze czcionki minimum 12 punktów w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził od pozwanej na rzecz powódki 1.217 zł tytułem kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy ustalił, że dnia 9 czerwca 1999 r. powódka wniosła do Urzędu Patentowego podanie o udzielenie patentu na wynalazek pt. „złącze szynowe kolei podwieszanej oraz szyna jezdna kolei podwieszanej”, a dnia 8 listopada 2008 r. został jej udzielony patent nr 192513. Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 grudnia 2004 r. dopuszczono tor jezdny wykonywany przez powódkę do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Pozwana dnia 6 marca 2006 r. wraz ze spółką D. sp. z o.o. zawarła umowę konsorcjum, której celem było wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup elementów trasy kolejki podwieszanej z

napędem spalinowym dla Kopalni Węgla Kamiennego "B." S.A. w 2006 r. Uczestnicy konsorcjum zobowiązali się m.in. do wspólnego przygotowania i złożenia oferty. Dnia 29 marca 2007 r. pozwana zawarła ze spółką D. kolejną umowę konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawy elementów tras kolejek podwieszanych do oddziału Kompanii Węglowej S.A. w 2007 r. Powódka wezwała pozwaną do zawarcia ugody, do czego jednak nie doszło. Przed Sądem Okręgowym toczyła się sprawa z powództwa powódki w niniejszej sprawie przeciwko D. Sp. z o.o. o ochronę prawa z patentu i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, która zakończyła się zawarciem ugody sądowej i umorzeniem postępowania. D. Sp. z o. o. w R. M. w szczególności przyznała, że naruszyła patent powódki nr 192513 w latach od 2004 r. do dnia zawarcia ugody - dnia 21 czerwca 2011 r. i zobowiązała się do nienaruszania prawa z patentu powódki nr 192513.

Sąd Okręgowy jako bezsporne uznał posiadanie przez powódkę od 9 czerwca 1999 r. prawa ochronnego na wynalazek i brak udzielenia przez powódkę licencji na używanie chronionego wynalazku. Uznał roszczenie powódki za częściowo uzasadnione według art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.: dalej: "p.w.p."). Roszczenie powódki o zaniechanie naruszenia przez eksportowanie i importowanie produktu zostało oddalone. Oddalono też w części żądanie dotyczące publikacji wyroku w całości, uznając, że wnioskowany przez powódkę sposób publikacji jest dla pozwanej zbyt dolegliwy, zwłaszcza w zakresie rozmiaru ogłoszenia i czcionki.

Pozwana wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 23 maja 2012 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozwanej 857 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz zasądził od powódki na rzecz pozwanej 1.230 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Uznał, że ustalony przez Sąd Okręgowy stan faktyczny w sprawie jest prawidłowy. Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego, że z roszczeniem o zaniechanie można wystąpić, gdy stan naruszenia trwa lub gdy wprowadzie stan taki ustał, ale istnieje możliwość ponownego podjęcia działań naruszycielskich. Inaczej natomiast niż Sąd Okręgowy

przyjął, że powódka nie wykazała trwania stanu naruszenia jej praw przez pozwaną, ponadto zaś nawet nie twierdziła, by zachodziła obawa ponownego składania w przyszłości przez pozwaną ofert naruszających jej prawa. W chwili obecnej pozwana nie narusza praw własności przemysłowej pozwanej i nie wykazano, by w przyszłości takie prawa mogły być przez nią naruszone.

Powódka wniosła skargę kasacyjną, w której zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego w całości, zarzucając naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 287 ust. 1 p.w.p. przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że do skuteczności roszczenia uprawnionego z patentu o zaniechanie naruszania patentu nie jest wystarczające wykazanie przez niego faktu naruszenia patentu przez pozwaną, a dodatkowo jest konieczne wykazanie "trwania stanu naruszenia" lub wykazanie, "by w przyszłości takie prawa mogły być przez pozwaną naruszone".

Na rozprawie dnia 6 września 2013 r. pełnomocnik pozwanej zarzucił, że powódka w skardze kasacyjnej nie oznaczyła wartości przedmiotu zaskarżenia. Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy do dnia 18 września 2013 r., wzywając powódkę do oznaczenia w terminie 7 dni wartości przedmiotu zaskarżenia. Na rozprawie dnia 18 września 2013 r. pełnomocnik powódki oznaczył wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 1 zł.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 398² § 1 k.p.c., skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Rozważenia w związku z tym wymaga, czy niniejsza sprawa jest sprawą o prawa niemajątkowe, czy majątkowe.

W art. 287 ust. 1 p.w.p. zostały określone trzy roszczenia z tytułu naruszenia patentu: o zaniechanie naruszania patentu, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i o naprawienie wyrządzonej szkody. Według art. 289 ust. 1 p.w.p., roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Jak wiadomo, przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia majątkowe (art. 117 § 1 k.c.). Również roszczenie o zaniechanie naruszania patentu zostało zatem w ustawie uregulowane jako roszczenie majątkowe.

Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398⁶ § 3 k.p.c. orzekł, jak w sentencji, odrzucając skargę kasacyjną jako niedopuszczalną ze względu na określoną przez powódkę wartość przedmiotu zaskarżenia.